

DECLARATORIA SULLA TESI DI DOTTORATO

La sottoscritta

COGNOME | Bonomo |

NOME | Valentina |

Matricola di iscrizione al Dottorato | 1025345 |

Titolo della tesi:

| Usi in funzione non distintiva del marchio altrui e ampiezza del diritto di esclusiva |

|

Dottorato di ricerca in | Diritto dell'impresa |

Ciclo | 27° |

Tutor del dottorando | Prof. Federico Ghezzi |

Anno di discussione | 2015 |

DICHIARA

sotto la sua responsabilità di essere a conoscenza:

- 1) che, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, e che nel caso ricorressero dette ipotesi, decade fin dall'inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici previsti dalla presente declaratoria e da quella sull'embargo;
- 2) che l'Università ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di curare il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze, dove sarà consentita la consultabilità, fatto salvo l'eventuale embargo legato alla necessità di tutelare i diritti di enti esterni terzi e di sfruttamento industriale/commerciale dei contenuti della tesi;

- 3) che il Servizio Biblioteca Bocconi archiverà la tesi nel proprio Archivio istituzionale ad Accesso Aperto e che consentirà unicamente la consultabilità on-line del testo completo (fatto salvo l'eventuale embargo);
- 4) che per l'archiviazione presso la Biblioteca Bocconi, l'Università richiede che la tesi sia consegnata dal dottorando alla Società NORMADEC (operante in nome e per conto dell'Università) tramite procedura on-line con contenuto non modificabile e che la Società Normadec indicherà in ogni piè di pagina le seguenti informazioni:
 - tesi di dottorato (titolo): Usi in funzione non distintiva del marchio altrui e ampiezza del diritto di esclusiva;
 - di Valentina Bonomo..... ;
 - discussa presso l'Università commerciale Luigi Bocconi – Milano, nell'anno 2015;
 - la tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche). Sono comunque fatti salvi i diritti dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte;
 - la tesi è soggetta ad embargo della durata di 36 mesi;
- 5) che la copia della tesi depositata presso la NORMADEC tramite procedura on-line è del tutto identica a quelle consegnate/inviare ai Commissari e a qualsiasi altra copia depositata negli Uffici dell'Ateneo in forma cartacea o digitale e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;
- 6) che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal sottoscritto e non compromette in alcun modo i diritti di terzi (legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche), ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei dati personali; che pertanto l'Università è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà dal sottoscritto tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi;
- 7) che la tesi di Dottorato rientra in una delle ipotesi di embargo previste nell'apposita dichiarazione **“RICHIESTA DI EMBARGO DELLA TESI DI DOTTORATO”** sottoscritta a parte.

Data 31-1-2015

Valentina Bonomo

Abstract

Il presente lavoro prende spunto da alcune recenti (e meno recenti) decisioni giurisprudenziali, in particolare della Corte di Giustizia (tra le quali, le pronunce che si occupano dell'uso non autorizzato del marchio altrui come parola chiave nei servizi di keyword advertising o servizi di posizionamento a pagamento forniti dai motori di ricerca; nell'ambito dei mercati online e della pubblicità comparativa; come decorazione o ornamento di prodotti), per approfondire – anche alla luce delle attuali proposte di riforma della disciplina sul marchio comunitario – i temi, ampiamente dibattuti in Italia e all'estero, degli usi non distintivi del marchio altrui, dei relativi criteri di valutazione e dei possibili limiti all'esclusiva derivanti da esigenze di libero utilizzo dei segni o di tutela di diritti fondamentali diversi da quello monopolistico del titolare del marchio.

In particolare, il presente studio si pone l'obiettivo di individuare quale sia (o dovrebbe essere) il perimetro dell'esclusiva conferita dal marchio al suo titolare, segnatamente al fine di capire se quest'ultimo possa pretendere tutela contro qualsivoglia uso non autorizzato del suo marchio, anche se posto in essere in funzione diversa da quella "tipica" di contraddistinguere prodotti o servizi.

La ricerca svolta conduce a ritenere che l'uso in funzione distintiva del segno del terzo sia condizione necessaria per l'applicazione delle norme europee in tema di contraffazione e che, qualora questo segno non sia usato a fini distintivi, occorra fare riferimento agli ordinamenti giuridici nazionali per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela dei diritti di marchio. Pur nella consapevolezza che si tratta di un'impostazione allo stato non seguita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici italiani, che offrono protezione al marchio contro ogni suo uso non autorizzato che sia idoneo a pregiudicarne i valori e i correlati interessi del titolare, le conclusioni del lavoro riflettono l'esigenza, avvertita dalla dottrina europea, che si ricorra a un maggior rigore nell'esercizio dei diritti di marchio, nel rispetto di quella che è la ratio sottesa alla loro concessione e a salvaguardia di interessi (pure) meritevoli di tutela che con il diritto di esclusiva possono entrare in conflitto.

INDICE

INTRODUZIONE: Oggetto, finalità, perimetro di indagine7

CAPITOLO 1 - Le funzioni del marchio quale parametro per l'individuazione dell'estensione dei diritti di marchio

1. Premessa.....11
2. Il sistema anteriore alla riforma della legge marchi: la funzione distintiva quale unica funzione giuridicamente protetta e l'individuazione della tutela nei limiti del rischio di confusione sull'origine.14
3. La riforma della legge marchi e il Codice della proprietà industriale: il riconoscimento della funzione attrattiva del marchio e l'estensione della tutela oltre il limite del rischio di confusione sull'origine.32
4. Le ulteriori funzioni – di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità – attribuite al marchio dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.43

CAPITOLO 2 - La tutela del marchio contro gli usi non distintivi: l'attuale contesto normativo

1. Premessa.....49
2. Le condizioni per la tutela dei diritti di marchio nei confronti dei terzi. Rilievi introduttivi.51
 - 2.1. Il consenso del titolare e l'uso nel commercio o nell'attività economica.....53
 - 2.2. La nozione di uso del segno: gli usi *distintivi* o, comunque, *per* prodotti o servizi.60
 - 2.2(A) Usi in funzione distintiva dei prodotti o servizi del terzo utilizzatore61
 - 2.2(B) Usi nell'ambito della comunicazione commerciale del terzo utilizzatore63
 - 2.2(C) Usi orali del marchio altrui e usi in relazione a prodotti o servizi di soggetti diversi dall'utilizzatore del segno altrui.....65
 - 2.3. (Segue) Gli usi *non* distintivi: esemplificazioni e correlati problemi giuridici.66
 - 2.4. Qual è (o dovrebbe essere), ai fini dell'applicazione del diritto di marchio, la relazione tra il segno e i prodotti e/o servizi del terzo? Un confronto tra l'impostazione europea e quella statunitense.78
3. L'articolo 5.5 DRM quale limite all'applicazione contro gli usi non distintivi delle norme in tema di violazione dei diritti di marchio.84

CAPITOLO 3 - La tutela del marchio contro gli usi non distintivi: la posizione della giurisprudenza

1. Premessa.....93
2. Dal caso *BMW* al caso *Céline*: l'uso del segno come marchio è condizione *essenziale* per la contraffazione.....94

3.	Dal caso <i>Arsenal</i> ai casi <i>Adwords</i> : la teoria dell'esistenza di un pregiudizio alle funzioni del marchio indebitamente usato come condizione per la contraffazione.	97
3(A)	<i>L'uso di un segno su articoli per tifosi come manifestazione di sostegno e fedeltà a una squadra: il caso Arsenal</i>	97
3(B)	<i>L'uso di un segno identico o simile al marchio altrui come decorazione o ornamento di un prodotto: i casi Adidas</i>	103
3(C)	<i>Le riproduzioni in scala ridotta del marchio altrui: il caso Opel</i>	108
3(D)	<i>L'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa: il caso L'Oréal</i>	114
3(E)	<i>I "nuovi" usi del marchio in internet e l'ampiezza del diritto di esclusiva: i casi Adwords ed eBay</i>	118
3(E.1)	<i>L'uso del segno da parte dell'inserzionista del servizio di keyword advertising e del venditore sul mercato online</i>	121
3(E.2)	<i>L'uso del segno da parte del prestatore di servizi internet</i>	127
4.	Usi non distintivi del marchio altrui: una prima conclusione sull'attuale posizione della Corte di Giustizia.....	131
5.	Il recepimento dei principi della Corte di Giustizia da parte della giurisprudenza italiana.	134

CAPITOLO 4 - Ambito di tutela del marchio ed esigenze di libero uso dei terzi

1.	Premessa.....	147
2.	Rilievi pratici dei principi affermati dalla Corte di Giustizia sulle diverse ipotesi di tutela del marchio previste dagli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i.....	148
2(A)	<i>L'ipotesi di tutela del marchio fondata sul rischio di confusione</i>	148
2(B)	<i>L'ipotesi dell'uso di un segno identico per prodotti e/o servizi identici</i>	149
2(C)	<i>L'ipotesi di tutela del marchio oltre il rischio di confusione</i>	151
3.	L'incidenza degli interessi dei terzi sull'ambito di protezione del marchio.....	153
3(A)	<i>Le esigenze di libero uso: il c.d. imperativo di disponibilità</i>	154
3(B)	<i>I correttivi "interni" alla disciplina sul marchio d'impresa a tutela degli interessi di terzi: gli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" e il "giusto motivo"</i>	161
3(C)	<i>I correttivi "esterni" alla disciplina sul marchio d'impresa a tutela degli interessi dei terzi: "i diritti fondamentali" e "il divieto di abuso del diritto"</i>	166
4.	Un bilancio della giurisprudenza della Corte di Giustizia sugli usi non distintivi del marchio altrui e l'ampiezza del diritto di esclusiva.....	171
5.	Uno sguardo alla "futura" riforma della DRM e del RMC: l'incidenza sull'ambito di protezione del marchio.....	175

BIBLIOGRAFIA	185
---------------------------	-----

INTRODUZIONE: OGGETTO, FINALITÀ, PERIMETRO DI INDAGINE

Il presente lavoro è volto ad analizzare i problemi giuridici correlati alle utilizzazioni non autorizzate di un marchio altrui che avvengono in ambito commerciale, per scopi diversi da quello (“tipico”) di individuare e distinguere i prodotti o i servizi in relazione ai quali il segno è usato dal terzo (c.d. usi “in funzione non distintiva” o “atipici”).

Si tratta di “nuove” fattispecie di uso dei segni altrui non espressamente contemplate dalla disciplina (europea e italiana) in materia di marchi che (più o meno) di recente sono giunte all’esame della giurisprudenza (ci si riferisce, ad esempio, all’impiego del marchio altrui come keywords di link o banner pubblicitari diffusi su internet; nell’ambito dei mercati online e della pubblicità comparativa; come decorazione o ornamento; nelle riproduzioni in scala ridotta; in funzione parodistica o di critica), ponendo il problema di capire se – trattandosi di utilizzazioni non autorizzate per scopi *diversi* da quello distintivo – vadano qualificate come contraffazione oppure possano considerarsi lecite e, se sì, entro quali limiti.

In altri e più generali termini, prendendo spunto dalle fattispecie di usi non distintivi fino ad oggi esaminate (in particolare) dalla Corte di Giustizia e dai giudici italiani, si cercherà di capire se, per aversi contraffazione, è necessario che il terzo usi il segno in funzione distintiva (e, quindi, come marchio), con la conseguenza che l’uso in funzione distintiva di un segno altrui (pur se non idoneo a indurre il pubblico in confusione) debba essere considerato una condizione *imprescindibile* per la tutela dei diritti di marchio. Il lavoro si pone dunque l’obiettivo di individuare quale sia (o dovrebbe essere) il perimetro dell’esclusiva conferita dal marchio al suo titolare, segnatamente al fine di capire se l’esclusiva in questione debba coprire tutte le possibili utilità che il marchio può offrire al suo titolare o se, viceversa, esistono casi in cui essa possa (o debba) essere limitata per timori di sovra-protezione del marchio e conseguenti riflessi sul piano concorrenziale.

L’interesse per lo studio del tema di cui si tratta nasce da una serie di fattori e considerazioni.

Anzitutto, dalla sua grande attualità: la tutela del marchio (anche) contro gli usi non distintivi è oggetto di un vivace dibattito internazionale, in ragione della frequenza con cui queste forme di utilizzazione si stanno diffondendo e – specie riguardo all’ordinamento

dell'Unione europea e (fra altri Stati membri) a quello italiano – dell'assenza di previsioni normative che disciplinino in modo chiaro la misura entro cui il titolare possa invocare la tutela del suo diritto nei confronti dei terzi.

Inoltre, sempre con riguardo all'Unione europea e al nostro Paese, dalla circostanza che le soluzioni cui di recente è giunta la Corte di Giustizia (che i giudici italiani sembrano, almeno in parte, recepire), volte a estendere la tutela del marchio contro qualsivoglia suo uso non autorizzato idoneo a pregiudicarne le funzioni giuridicamente protette e i correlati interessi del titolare, non sembrano pienamente condivisibili, in particolare se si considera la ratio sottesa alle norme (quantomeno, europee) che disciplinano i diritti di marchio e la scarsa attenzione che finora ha ricevuto l'art. 5.5 della Dir. n. 2008/95/CE da parte della giurisprudenza europea.

A suggerire un approfondimento degli usi non distintivi contribuisce poi la circostanza che a livello europeo sia stata avvertita la necessità di ridurre le incertezze interpretative cercando (fra altro) di chiarire la portata e i limiti dei diritti di marchio, e che questa necessità abbia condotto al processo di revisione della disciplina sul marchio comunitario attualmente in corso.

Infine, anche la mancanza di trattazioni monografiche (quantomeno recenti) sul rapporto tra usi non distintivi e perimetro dei diritti di marchio invita allo studio della tematica.

Il lavoro è dunque volto a contribuire al dibattito in corso, cercando di offrire una panoramica dello "stato dell'arte" e, al contempo, di essere uno strumento per meglio interpretare l'attuale (e, se del caso, futura) normativa europea e italiana in materia di marchi d'impresa, pur non nascondendo di propendere per una soluzione interpretativa contraria all'estensione dei diritti di marchio, in ossequio a quella che dovrebbe essere la ratio sottesa alla concessione dell'esclusiva sul marchio e a salvaguardia di altri interessi (pure) meritevoli di tutela che con questa esclusiva possono talvolta entrare in conflitto.

Il lavoro si compone di quattro capitoli. Il primo capitolo ha ad oggetto una preliminare trattazione sulle funzioni e i diritti di marchio che ricevono oggi riconoscimento e protezione in ambito nazionale e dell'Unione europea. In esso si dà atto dell'evoluzione che il marchio ha subito nel corso del tempo (trasformandosi da mero

indicatore dell'origine imprenditoriale di prodotti e servizi a strumento di comunicazione di messaggi informativi e soprattutto suggestivi che, per il tramite del marchio, il pubblico trasla sui singoli prodotti e servizi, con conseguente incremento del valore commerciale del segno) e della derivante diffusione di nuove forme di utilizzo del marchio altrui in funzione *non* distintiva. L'analisi è necessaria ai fini di individuare (nei successivi capitoli) la relazione tra queste nuove forme di uso del marchio e le norme poste a presidio dell'esclusiva, per comprendere se il titolare del marchio possa opporsi a questi utilizzi o se, viceversa, con riferimento a essi, esistono ragioni per escludere, o in qualche modo limitare, i diritti di esclusiva.

Nel secondo capitolo vengono dunque esaminate le norme europee e nazionali che disciplinano i diritti di esclusiva (cioè, gli artt. 5 della Dir. n. 2008/95/CE, 9 del Reg. n. 207/2009/CE e 20 del Codice della proprietà industriale), allo scopo di identificare le condizioni alle quali queste norme permettono al titolare di un marchio registrato di vietare l'uso non autorizzato del proprio segno distintivo. L'obiettivo è comprendere se queste disposizioni – che configurano espressamente il diritto sul marchio come un diritto di esclusiva all'uso del segno *in relazione* a determinati prodotti e/o servizi – consentano di estendere il perimetro dell'esclusiva oltre la funzione distintiva del segno, fino a ricomprendere utilizzazioni del marchio diverse da quella sua tipica.

Il terzo capitolo è dedicato all'analisi delle singole fattispecie di usi non distintivi del marchio altrui finora esaminate dalla giurisprudenza (in particolare, dalla Corte di Giustizia e dei giudici italiani), al fine di esattamente individuare le soluzioni via via adottate per *talvolta* ricomprendere, *talaltra* escludere, gli usi non distintivi dal perimetro dell'esclusiva offerta dai diritti di marchio, e le ragioni poste a fondamento delle soluzioni in questione.

Nel quarto capitolo saranno sviluppate le osservazioni conclusive in merito alle posizioni della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali in tema di usi non distintivi; alla loro coerenza rispetto all'impianto normativo vigente; alla necessità di bilanciare – per il tramite di una più ampia (ma ragionevole) applicazione di correttivi *interni* ed *esterni* al diritto della proprietà industriale – la tutela dell'esclusiva con le eventuali esigenze dei terzi e/o della società in generale al libero uso di certo segni; nonché alle prospettive

interpretative future in relazione alle modifiche, attese a breve, della disciplina sul marchio comunitario.

Con riferimento al perimetro dell'indagine, i temi degli usi non distintivi e dell'ampiezza del diritto di esclusiva vengono esaminati facendo (pressoché) esclusivo riferimento all'ordinamento dell'Unione europea e a quello italiano. I sistemi giuridici (intesi in senso lato e, dunque, comprensivi sia delle norme giuridiche sia degli orientamenti e dei formanti giurisprudenziali e dottrinali) dei principali Stati membri dell'Unione europea (in particolare, Francia, Germania, Paesi del Benelux, Regno Unito e Spagna) e degli Stati Uniti (in cui pure da tempo si discute circa la liceità o meno degli usi non distintivi) saranno di tanto in tanto tenuti in considerazione al mero fine di condurre alcune analisi comparative. Inoltre, esulano dall'oggetto del presente lavoro, per le ragioni che verranno via via meglio precisate, i temi (ai quali, dunque, verrà dedicato solo qualche cenno) degli usi non distintivi del marchio altrui posti in essere in ambiti *non* commerciali e dei correlati problemi giuridici; dei requisiti *specifici* delle tre fattispecie di contraffazione disciplinate dalle norme sopra citate (vale a dire, le ipotesi di tutela del marchio nei casi di c.d. doppia identità, di rischio di confusione e, con riguardo ai marchi rinomati, di indebito vantaggio e/o pregiudizio), in ragione del fatto che l'accertamento di questi requisiti costituisce uno "step" successivo di valutazione della condotta del terzo, cui anche l'uso non distintivo – ove integrante i requisiti *generali* per la contraffazione (questi sì oggetto di esame nel presente lavoro) – verrebbe sottoposto senza sostanziali differenze rispetto agli usi distintivi; delle singole fattispecie di usi leciti del marchio altrui previste, quanto all'ordinamento europeo, dagli artt. 6 della Dir. n. 2008/95/CE e 12 del Reg. n. 207/2009/CE; quanto a quello italiano, dall'art. 21 del Codice della proprietà industriale.

CAPITOLO 1

LE FUNZIONI DEL MARCHIO QUALE PARAMETRO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ESTENSIONE DEI DIRITTI DI MARCHIO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il sistema anteriore alla riforma della legge marchi: la funzione distintiva quale *unica* funzione giuridicamente protetta e l'individuazione della tutela nei limiti del rischio di confusione sull'origine. – 3. La riforma della legge marchi e il Codice della proprietà industriale: il riconoscimento della funzione attrattiva del marchio e l'estensione della tutela oltre il limite del rischio di confusione sull'origine. – 4. Le ulteriori funzioni – di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità – attribuite al marchio dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

1. Premessa.

La crescente attenzione che teorici e pratici del diritto hanno rivolto e continuano a rivolgere al tema degli usi non distintivi di un marchio altrui (o di un segno a esso simile), vale a dire agli usi per scopi diversi da quello (“tipico”) di individuare e distinguere i prodotti o i servizi in relazione ai quali il segno è usato (altrimenti detti, “non trademark uses” o usi “atipici”¹), è espressione di un più ampio problema avente per oggetto l'ampiezza delle facoltà conferite dal marchio al suo titolare e, dunque, l'esatta individuazione della misura entro cui quest'ultimo possa invocare la tutela del suo diritto nei confronti di coloro che, senza consenso, impieghino il marchio nell'ambito di attività commerciali². Con riferimento a questi usi (a oggi non ancora espressamente contemplati dalle legislazioni in materia di marchi dell'Unione europea e dei singoli Stati membri³) si pone, infatti, il problema di capire se – trattandosi di utilizzi che avvengono per fini *non*

¹ Per usi “tipici” del marchio si intendono sia gli utilizzi del segno da parte del titolare (o di soggetti da lui autorizzati) in funzione distintiva dei suoi (loro) prodotti e/o servizi, sia gli impieghi del marchio altrui da parte di contraffattori per individuare e distinguere i propri prodotti e/o servizi, sebbene quest'ultimo utilizzo debba considerarsi illecito. Con l'espressione usi “atipici” del marchio altrui si fa dunque riferimento a ipotesi nelle quali il marchio non è usato come segno distintivo del soggetto che lo utilizza e, quindi, né in funzione di marchio né come ditta o denominazione commerciale.

² Come anticipato nell'introduzione, l'analisi degli impieghi non commerciali del marchio (in funzione distintiva e non) da parte di soggetti terzi non autorizzati e dei correlati problemi giuridici non sarà oggetto del presente lavoro; pertanto, a questi utilizzi verranno dedicati solo brevi cenni. Per quanto riguarda invece il significato assunto dall'espressione “attività commerciale” nella materia del diritto industriale si rinvia al capitolo 2, paragrafo 2.1.

³ Come vedremo, da quanto consti, solo i Paesi del Benelux prevedono una norma (l'art. 2.20.1.d della Benelux Convention on Intellectual Property del 25 febbraio 2005) che espressamente consente al titolare del marchio di opporsi (a determinate condizioni) all'uso non autorizzato del suo segno (anche) per scopi diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi (al riguardo cfr. capitolo 2).

distintivi – vadano qualificati come contraffazione, oppure possano considerarsi leciti ed entro quali limiti.

Più in generale, ci si chiede se la disciplina europea e quella italiana in materia di marchi (segnatamente, l'art. 5 della Direttiva n. 2008/95/CE, l'art. 9 del Regolamento sul marchio comunitario n. 207/2009/CE e l'art. 20 del Codice della proprietà industriale – d.lgs. n. 30/2005: di seguito rispettivamente indicati anche come “**DRM**”, “**RMC**” e “**c.p.i.**”) – che configurano espressamente il diritto sul marchio come un diritto di esclusiva all'uso del segno *in relazione* a determinati prodotti e/o servizi – consentano di estendere il perimetro dell'esclusiva fino a ricomprendere gli utilizzi non autorizzati del marchio che avvengono in funzione diversa da quella sua tipica; e pertanto se l'uso in funzione distintiva (e quindi come marchio) di un segno altrui (pur se non confusorio) debba essere considerato una condizione *imprescindibile* per la tutela.

Quello dell'ampiezza dell'esclusiva, peraltro, è un problema tutt'altro che nuovo nell'ordinamento italiano. Da oltre un secolo, infatti, in materia di marchi, si contrappongono due tendenze: *una* schierata in favore di una tutela sempre più “assoluta” del marchio, manifestatasi, dapprima “*nella battaglia a favore della libera cedibilità del segno*”, poi “*in quelle della tutela extramerceologica del marchio rinomato*”⁴ e, più di recente, nel tentativo (tra l'altro, ancora in corso) di estendere ai marchi non registrati le fattispecie di tutela espressamente previste per i marchi registrati⁵; *l'altra* in favore “*di una difesa della tradizionale funzione essenzialmente distintiva di questo segno distintivo, e perciò di una tutela, almeno normalmente, limitata alla possibilità di confusione sull'origine dei prodotti o servizi*”⁶. Questa contrapposizione trova oggi nuova linfa negli usi non distintivi del marchio altrui, stante la frequenza con cui queste forme di utilizzazione stanno prendendo piede nei settori più disparati, e gli interessi (soprattutto economici) a esse sottese: ovvero, da un lato, l'interesse dei titolari dei marchi, che rivendicano una protezione sempre più ampia dei loro diritti di esclusiva, allo scopo di trarre profitto, anche mediante la concessione di licenze, da ogni utilità che il

⁴ VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 5.

⁵ Fra i sostenitori di questa “estensione” si veda, in particolare, GALLI (da ultimo, in) *La revisione del codice della proprietà industriale: da un'impostazione “proprietaria” ad un approccio market oriented*, in *Corriere Giur.*, 2011, II, 282 ss..

⁶ VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il dir. ind.*, 2007, 7.

marchio (e la sua eventuale rinomanza) può(possano) offrire; dall'altro lato, l'interesse dei soggetti che utilizzano questi segni in modi non distintivi, che viceversa tentano di sottrarre questi usi dall'area di tutela del marchio, sulla base di ragioni legate a timori di sovra-protezione e conseguenti riflessi sul piano concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della libera circolazione delle informazioni⁷, nonché l'interesse del pubblico che, con riferimento a determinati usi e a certi contesti, pure può entrare in conflitto con le esclusive conferite dalle privative industriali.

Ciò premesso, prima di esaminare i problemi giuridici correlati agli usi non distintivi del marchio altrui, pare opportuna una preliminare trattazione (oggetto del presente capitolo) sulle funzioni e le tutele del marchio che ricevono oggi riconoscimento e protezione in ambito nazionale e dell'Unione europea, così da individuare (nei successivi capitoli) la relazione tra le “nuove” forme di utilizzazione del marchio e le norme poste a presidio dell'esclusiva, e comprendere se il titolare del marchio possa opporsi a questi utilizzi o se, viceversa, con riferimento a essi, esistono ragioni per escludere, o in qualche modo limitare, i diritti di esclusiva.

⁷ Esemplicativi in questo senso sono i “nuovi” utilizzi online del marchio altrui, tra i quali, ad esempio, l'uso come parole chiave di pop-up advertising o di link pubblicitari mostrati al pubblico mediante i c.d. servizi di posizionamento forniti da motori di ricerca (quali Google), ovvero gli usi realizzati all'interno di mercati online o di social network (come eBay o Facebook). In questi ultimi anni, si è infatti assistito a una lunga “battaglia” legale dai confini territoriali molto estesi (sono state adite le corti di numerosi Stati membri dell'Unione europea, quelle della stessa Unione europea, nonché quelle statunitensi e, con tutta probabilità, di altri qualche altro paese) tra, da un lato, i grandi gruppi titolari di marchi (e di altri diritti di proprietà industriale), che cercano di estendere i loro diritti anche nei confronti dei providers che forniscono i servizi online; e, dall'altro lato, gli stessi providers, che viceversa vorrebbero accreditarsi come intermediari “neutrali”, e perciò giuridicamente “irresponsabili”, rispetto a eventuali attività illecite realizzate dai fruitori dei loro servizi (al riguardo si veda ALBANESE, *Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal diritto secondo al diritto primo*, in *AIDA*, 2010, 354). Quanto al pubblico, l'interesse, nella specie, è quello alla “libertà della Rete” e alla fruizione dei servizi in internet, che pure può essere limitato dall'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, con possibili ostacoli al buon funzionamento della Rete (per un'analisi degli usi atipici del marchio altrui in internet e dei relativi problemi giuridici si rinvia al capitolo 3, paragrafo 3E).

2. Il sistema anteriore alla riforma della legge marchi: la funzione distintiva quale unica funzione giuridicamente protetta e l'individuazione della tutela nei limiti del rischio di confusione sull'origine.

Il problema di delineare con esattezza i confini dei diritti di marchio si è imposto quando (a seguito del recepimento in Italia della Direttiva n. 89/104/CEE⁸, mediante il d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, con cui è stato riformato il r.d. 21 giugno 1942 n. 929, ovvero la c.d. legge marchi: “l.m.”) si è offerta protezione ai titolari dei marchi registrati anche contro lo sfruttamento parassitario dei loro segni da parte di soggetti terzi non autorizzati, e ha acquisito un rilievo decisamente più marcato negli ultimi anni in conseguenza della posizione “espansionistica” assunta dalla giurisprudenza europea nell'interpretazione e applicazione delle norme che regolano i diritti di marchio.

Nel vigore della “vecchia” legge marchi (dunque nel sistema anteriore al d.lgs. n. 480/1992), il principio cardine in materia era quello di specialità (o di relatività della tutela), in base al quale l'esclusiva⁹ conferita dal marchio al suo titolare trovava il suo limite nell'esistenza di un rischio di confusione sull'origine imprenditoriale dei prodotti e servizi contraddistinti¹⁰, con conseguente impossibilità di impedire gli usi non autorizzati

⁸ Si tratta della prima Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, oggi sostituita dalla sopra menzionata Direttiva n. 2008/95/CE (qui definita “DRM”).

⁹ La qualificazione del diritto di marchio in termini di “diritto di esclusiva” è pacifica e si rinviene già nella legge 30 agosto 1868, n. 4577, all'art. 10, in cui si stabiliva espressamente che il diritto spettante al titolare di un marchio registrato consiste nel “*diritto di fare uso esclusivo del marchio*”. Da allora, il carattere esclusivo è sempre stato confermato da tutte le leggi successive e, segnatamente: dalla legge marchi, il cui art. 1, prevedeva che “*i diritti di brevetto per marchio di impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti e le merci fabbricati o messi in commercio*”; dall'art. 2569 c.c., ai sensi del quale colui che abbia registrato il marchio “*ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali è stato registrato*”; dall'attuale art. 20 c.p.i., secondo cui “*i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio*”. Del resto è evidente che affinché il marchio possa essere impiegato nell'attività economica come strumento di distinzione di determinati prodotti e servizi di un'impresa è indispensabile che al suo titolare sia attribuita la facoltà di usare il segno in via esclusiva, impedendo ai terzi di impiegare il segno da lui scelto (o segni con esso confondibili) in relazione a prodotti e servizi dello stesso genere o di genere affine ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio.

¹⁰ Per un esame comparativo della portata del principio di specialità in vari ordinamenti stranieri (prima del recepimento della Direttiva n. 89/104/CEE: sulle modifiche introdotte da questa direttiva si veda infra), cfr. SAINT-GAL-DUSOLIER, *Règle de la spécialité de la marque (et du nom commercial). Son fondement. Ses limites*, in RIPLA, 1957, 49 ss.; POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Marchal&Godde, Parigi, 1912, 33 ss.; DUNANT, *Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du*

di questo segno per scopi diversi da quello distintivo, poiché un rischio di questo tipo non sarebbe mai potuto sorgere.

Questo limite trovava il suo fondamento nella (corretta) convinzione che l'ambito di tutela del marchio dovesse estendersi tanto quanto fosse necessario per consentirgli di assolvere la funzione che gli era attribuita dall'ordinamento giuridico, e nel fatto che (sempre nel vigore della vecchia legge marchi) questa funzione veniva appunto individuata dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti *unicamente* in quella di indicazione della provenienza dei prodotti e servizi contraddistinti da una determinata fonte imprenditoriale (c.d. funzione d'origine o distintiva), vale a dire nella capacità del marchio di essere strumento di collegamento tra i prodotti e i servizi in relazione ai quali era(è) usato e la loro fonte d'origine.

L'elaborazione di questa impostazione si deve agli studi compiuti da Vanzetti tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta¹¹. Prima di allora due erano le tesi che si contrapponevano nella definizione dell'ambito di protezione del marchio: (i) l'una muoveva dalla *natura giuridica* del marchio per affermarne una tutela assoluta, estesa a ogni atto di usurpazione del marchio, ancorché non confusorio sull'origine dei prodotti e servizi contrassegnati¹²; (ii) l'altra guardava invece alla *funzione* assolta dai diritti marchio

droit comparé et du droit international, Eggiman, Ginevra, 1989, 132, anche per i riferimenti alla giurisprudenza francese, belga e svizzera.

¹¹ VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 385 ss.; ID., *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, ivi, 1960, I, 254 ss.; ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, ivi, 1961, I, 16 ss.

¹² All'interno di questo orientamento si distinguevano poi diverse opinioni, la più diffusa era quella che qualificava il marchio come "bene immateriale" oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà. In particolare, l'invenzione della categoria dei beni immateriali (*Immaterialgüterrechte*) è opera di KHOLER (in *Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim und Straßburg, 1878 e poi anche in *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884), ma l'inclusione dei segni distintivi tra questi beni (che nel pensiero di KHOLER comprendevano solo le opere d'arte e della letteratura, le invenzioni e i modelli, essendo i segni distintivi inclusi nella categoria dei diritti della personalità: *Individualrechte*) si deve alla dottrina successiva (cfr., fra molti, SANDREUTER, *Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts*, Basel, 1932, 11 ss.; RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, F.lli Bocca, Torino, 1901, 71 ss.).

In Italia, la tesi di cui si tratta faceva leva sul tenore letterale della legge marchi del 1868, la quale, all'art. 11, parlava espressamente di "proprietà dei marchi ed altri segni distintivi", ed era sostenuta, fra altri, da: BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica*, UTET, Torino, 1904, 36 ss.; VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. III, F.lli Ravella, Milano, 1924, 28-29; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, vol. II, UTET, Torino, 1927, 7-8; FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, C. Cya, Firenze, 1948, 195;

quale migliore strumento per delineare il contenuto e l'estensione dell'esclusiva¹³.

Uno dei pregi degli studi di Vanzetti consiste nell'affermare per la prima volta l'"importanza prevalente" della funzione del marchio rispetto alla sua natura giuridica, "rivalutando" la ratio della tutela conferita dall'ordinamento a questo segno distintivo. Questo Autore riteneva, infatti, che *"la funzione di un istituto giuridico, quale risulta dall'interpretazione delle norme in un ordinamento dato, è la sintesi del modo in cui concretamente le norme medesime debbono incidere sulle realtà economiche e sociali, e che la sua individuazione è pertanto il momento finale e più importante dello studio di un istituto; mentre le costruzioni giuridiche, e in*

GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 80-81; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 358, il quale, ritenendo il marchio *"un bene immateriale, oggetto di diritto assoluto"*, affermava che *"la disciplina giuridica dei segni distintivi ... colpisce direttamente la confondibilità tra i segni ... considerati come beni autonomi, anche indipendentemente da una confondibilità tra le cose (contrassegnate, n.d.r.) e perciò appunto indipendentemente persino da un danno potenziale"*; in giurisprudenza cfr., fra altre, Cass., 15 giugno 1929, in *Foro it.*, 1929, I, 1119; e Cass., 27 luglio 1929, in *Foro it.*, 1930, I 22, che qualificava il marchio come *"un diritto obbiettivo di natura reale"* e affermava che esso *"appartiene all'inventore come una sua creazione, di cui egli può disporre nella maniera più assoluta"*; App. Milano, 21 gennaio 1947, in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, 209 ss., secondo cui *"in relazione alla natura del diritto sul marchio ne discende logica e giuridica conseguenza che una parola ... già adottata come marchio, o contenuta come elemento prevalente di un marchio, da alcuni ... non può essere incorporata nel marchio di altri come parte principale dello stesso ... e che, se detta incorporazione avviene, essa costituisce contraffazione sia in quanto è sufficiente comunque a produrre confusione inducendo ad attribuire a due prodotti la stessa origine sia indipendentemente da tale effetto, in quanto avendo il diritto sul marchio natura reale, con carattere esclusivo ed assoluto, equiparabile ad un vero diritto di proprietà, ne consegue che è sufficiente l'usurpazione ... per dichiarare la violazione del diritto"* e ciò *"anche indipendentemente dal fatto che vi sia una confondibilità o meno fra i due marchi"*.

¹³ Questa tesi iniziava a diffondersi nei primi anni del novecento, quando una parte della dottrina cominciava ad assumere consapevolezza che il marchio *"per se stesso non ha alcuna entità autonoma, che ne consenta una delimitazione e una disciplina indipendente dalla funzione a cui è destinato"* (DI FRANCO, nota a App. Venezia, 4 luglio 1912, in *Foro it.*, 1912, I, 1568 ss., spec. 1573-1574), e di conseguenza rilevava che *"il marchio, come ogni altro segno distintivo, in tanto può concepirsi come oggetto di diritto, in quanto si consideri nella sua funzione distintiva"* (Ibidem); *"la determinazione del contenuto del diritto si compie, e l'ambito del diritto si misura col raggiungere un concetto preciso di quali e quante siano (le) utilità che il diritto ha voluto proteggere"*: utilità *"consistenti nell'uso di un mezzo col quale il titolare dia facile e rapida notizia alla clientela della provenienza dei beni che le offre, e ottenga così, dalla fiducia che a questi beni lega il pubblico, tutto il profitto che gliene può derivare"* (GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, 150 ss.; ID., *Corso di diritto industriale*, II, S.E.F.I., Roma, 1937, 78); e, ancora più esplicitamente, che *"la tutela del marchio non deve arrivare se non dove giunge di fatto la virtù differenziatrice del marchio nel suo complesso, quale sorge dall'insieme degli elementi che lo costituiscono (nome, colore, figura, persona del produttore, ecc.)"* (SRAFFA, *Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, II, 1 ss., spec. 2-3); *"il diritto all'uso esclusivo del marchio ... vien meno allorché, esorbitando dai limiti della concorrenza, cessi l'utilità o necessità della funzione distintiva"* (DI FRANCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, in *Foro it.*, 1933, I, 1333 ss., spec. 1337-1339). Per una compiuta analisi delle due tesi sopra menzionate si vedano i citati scritti di VANZETTI (cfr. nota 11) e SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 2013, 2 ss..

particolare la determinazione della natura giuridica di un istituto, se non sono puramente fine a se stesse, ma destinate, indirettamente, ad incidere sulla concreta disciplina dei fenomeni economici, per il peculiare indirizzo che ognuna di esse impone all'interpretazione delle norme singole, presentano carattere nettamente strumentale nei confronti dell'utilizzatore del primo concetto"¹⁴.

Vanzetti chiariva poi che il marchio non è strumento di distinzione del prodotto o del servizio in relazione al quale è usato, bensì dell'imprenditore da cui essi provengono. Su questo assunto, l'Autore escludeva che il marchio potesse essere considerato (così come sosteneva la dottrina prevalente in allora) un bene giuridico dotato di autonomia¹⁵, dovendosi invece ritenere che *“come il diritto al nome, che identifica la persona è parte del diritto sulla personalità, così il diritto al marchio è parte del diritto sul bene che identifica”*, vale a dire, appunto, l'azienda o un ramo di quest'ultima¹⁶.

Individuato nella funzione il parametro per determinare l'ampiezza dell'esclusiva, Vanzetti dimostrava poi che l'unica funzione meritevole di protezione giuridica (tra le diverse che il marchio può concretamente adempiere sul mercato) era quella di indicazione d'origine¹⁷. Questa tesi faceva leva sull'interpretazione storica e letterale delle norme della vecchia legge marchi che, come è noto, prevedevano un legame inscindibile tra il marchio e la fonte d'origine dei prodotti e servizi contrassegnati. Determinante era,

¹⁴ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 17-18.

¹⁵ *Ibidem*, 82-83.

¹⁶ *Ibidem*, 87.

¹⁷ Nel vigore della vecchia legge marchi, l'impostazione di Vanzetti è stata condivisa dalla quasi totalità della dottrina e giurisprudenza: cfr., fra molti, AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971, 28 ss.; AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti “originali”*, Giuffrè, Milano, 1973, 47 ss., spec. 50 e 184 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*¹, Giuffrè, Milano, 1985, 29 ss.; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 51 ss.; LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991, 29 ss.; MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto comm. e dir. pubbl. dell'econ.* (diretto da GALGANO), V, Cedam, Padova, 1982, 77 ss.; VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Trattato di dir. civ.* (diretto da RESCIGNO), XVIII, UTET, Torino, 1983, 98 ss.; in giurisprudenza si vedano, tra le altre, Cass., 4 aprile 1970, n. 914, in *Giust. civ.*, 1970, I 813; Cass., 24 luglio 1956, n. 2853, *ivi*, 1956, I, 1639. Questa impostazione, peraltro, (come subito vedremo,) è stata messa in “crisi” dalla riforma della legge marchi del 1992 e, segnatamente, dalla previsione del regime di libera cessione del marchio e dall'estensione dell'ambito di protezione di questo segno anche a funzioni diverse da quella distintiva: previsioni che facevano riemergere in una parte della dottrina un nuovo interesse per la tesi che qualificava il marchio come un bene immateriale autonomo rispetto all'impresa del titolare, meritevole di tutela assoluta.

in particolare, l'art. 15 l.m.¹⁸, il quale, nell'escludere che il marchio potesse circolare senza l'azienda del titolare o un suo ramo (c.d. cessione vincolata), aveva fatto sì che il marchio divenisse per i consumatori la garanzia che l'origine dei prodotti o servizi restasse costante nel tempo, così necessariamente assolvendo agli occhi del pubblico una funzione di indicatore di provenienza¹⁹. Quest'ultima espressione non voleva peraltro dire (e tuttora

¹⁸ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 68, secondo cui “la norma ... che garantisce l'inscindibilità del collegamento fra il marchio e l'azienda o un suo ramo, nell'ipotesi della cessione, è elemento indispensabile perché si possa attribuire al marchio stesso una funzione distintiva, al punto che se una tale norma venisse a mancare tutta la materia andrebbe riesaminata ...”: ciò poiché “il legame del marchio all'azienda costituiva quell'elemento di continuità dell'entità identificata dal segno, vale a dire il fattore costante nel tempo di quest'ultima, senza il quale ... di identificazione di qualcosa non si sarebbe potuto parlare”. (VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, Saggi di diritto commerciale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1999, 1443-1444). In realtà, come vedremo, nel regime di cessione libera del marchio introdotto dalla riforma della legge marchi del 1992, si è proceduto a un “recupero” della funzione d'origine del marchio, la quale, ancora oggi, deve considerarsi la principale (sebbene non più l'unica) funzione assolta da questo segno distintivo.

Tra le altre norme dirette a garantire la sussistenza di un legame inscindibile tra il marchio e l'azienda si ricordano: l'art. 22 l.m., che stabiliva che il marchio potesse essere concesso solo all'imprenditore che lo utilizzasse o si proponesse di utilizzarlo nella *sua* industria o nel *suo* commercio; l'art. 43.2 l.m., che disponeva la decadenza del marchio nel caso di cessazione definitiva da parte del titolare dell'attività imprenditoriale; l'art. 2569 c.c. che, specularmente all'art. 15 l.m., consentiva la cessione del marchio solo unitamente all'azienda (anche questo articolo è stato modificato dal d.lgs. n. 480/1992 con cui è stata riformata la legge marchi).

¹⁹ Secondo l'opinione dominante, dunque, la funzione distintiva del marchio non si esauriva nella identificazione del prodotto o del servizio “in sé e per sé”, come aveva sostenuto parte della dottrina nel vigore della legge n. 4577/1868 (cfr., ad esempio, AMAR, *Dei nomi, dei marchi, e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, UTET, Torino, 1893) e alcuni Autori anche dopo la legge marchi del 1942 (in questo senso, si veda FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, I, 251 ss., il quale riteneva che il marchio “non esprime un collegamento con un'impresa e non ha forza rappresentativa di questo collegamento” e partendo da questo assunto giungeva a sostenere la cedibilità del marchio indipendentemente dall'azienda (o dal ramo di essa) cui ineriva; ID., *Sulla funzione del marchio*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 213 ss.; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 433-434, il quale sosteneva che “il marchio attiene a una nomenclatura della realtà”, sicché “identificando il prodotto ... può anche permettere al consumatore di risalire dal prodotto al fabbricante” ma “la sua funzione essenziale e sufficiente è comunque quella di una identificazione obbiettiva del prodotto”; GUGLIELMETTI, *Il marchio. Oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968, 13, secondo cui la funzione del marchio è “quella di individuare il prodotto in sé e per sé, distinguendolo dagli altri confondibili”; PIOLA CASELLI, *Le nuove convenzioni di Londra per la protezione della proprietà industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, I, 660; VERCELLONE, *Limiti all'esclusiva sulla ditta e sul marchio e conflitto tra ditta e marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, II, 436 ss., spec. 448-453). Si riteneva, infatti, che affermare “che il marchio identifica il prodotto in sé e per sé, senza porne in rilievo alcun nesso con un nucleo produttivo, significa ... dire che il marchio identifica il prodotto nelle sue qualità, garantendone la costanza in tutta la serie che il prodotto costituisce”, cadendo così nell'errore di attribuire al marchio una funzione di garanzia qualitativa, giuridicamente non sussistente, non avendo il legislatore previsto a carico del titolare del marchio “un obbligo di uniformare tutta la produzione che intende contraddistinguere col marchio medesimo, a determinate, costanti caratteristiche qualitative” (VANZETTI,

quando utilizzata non intende dire) che nel messaggio comunicato dal marchio ai consumatori (al fine di consentire a questi ultimi di individuare e distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli dei concorrenti) fosse compresa l'identità del soggetto che aveva dato origine ai prodotti o servizi contrassegnati (la quale si riteneva potesse rimanere ignota ai consumatori), bensì solo che tutti questi prodotti o servizi provenissero da una *costante* fonte produttiva²⁰: fonte produttiva che, inizialmente (come accennato), è stata indentificata con l'azienda del titolare del marchio o con un ramo di essa, intesi come *“nucleo produttivo”* o *“entità caratterizzanti del prodotto”*²¹, ma che, successivamente, è stata fatta coincidere con l'impresa del titolare del marchio, avvertendosi l'opportunità di non limitare l'entità individuata dal marchio all'azienda (o a un suo ramo), in ragione del fatto che *“la ‘fonte del prodotto’, l'entità identificata dal segno, è rappresentata dalla impresa”*, mentre *“l'azienda rileva autonomamente soltanto come tratto di unione, fattore di continuità, nei soli momenti, per così dire, di crisi nella vita del marchio, nel momento del trasferimento, per poi lasciare posto*

Funzione e natura giuridica del marchio, cit., 40. Con riguardo all'esclusione di un'autonoma tutelabilità della funzione di garanzia qualitativa del marchio si veda anche infra).

²⁰ VANZETTI, *Cessione del marchio*, cit., 409-410; ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 37-39, secondo cui la formula *“il marchio è il segno distintivo dell'origine dei prodotti, quando sia posta senza ulteriori chiarimenti, ... potrebbe (fare) pensare ch'essa significhi che il marchio identifica esplicitamente, dandone nome e indirizzo, l'impresa produttrice. Ma è evidente che, una volta divenuti legittimi e comuni i marchi di fantasia, non può essere quello il significato della formula: che invece vuol significare che il marchio identifica il prodotto su cui è apposto come proveniente da una data fonte di produzione che resta sempre costante”*. Nello stesso senso, con riferimento alla dottrina statunitense, cfr. MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, I, Clark Boardman Callaghan, Rochester-S. Francisco, 1984, 109-111, il quale osservava che la tesi che in un primo momento aveva ricondotto al marchio la funzione di *“only indicate a physical source of goods”* era stata progressivamente sostituita da quella secondo cui *“a trademark indicates a single, albeit anonymous source”*.

²¹ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 51 ss., in cui si precisa che i concetti di nucleo produttivo e di entità caratterizzanti sono *“costituiti dall'intera azienda nel caso che si tratti di marchi generali (di marchi cioè che contraddistinguono, eventualmente accanto a diversi marchi speciali, tutti i prodotti fabbricati da un'azienda, marchi che spesso, ma non sempre, coincidono con la ditta o ragione sociale), ovvero da un ramo di essa quando si tratti di marchi speciali, ossia di marchi che contraddistinguono uno dei prodotti (o più, ma non tutti), e precisamente quello (o quelli) fabbricati dal ramo d'azienda che contemporaneamente ad essi deve cedere; mentre l'entità del ‘ramo d'azienda’ potrà ridursi all'essenziale, variamente determinato a secondo del prodotto che il marchio contraddistingue, potendo esser costituito perfino da un brevetto o da una ricetta segreta quando l'impiego di essi sia sufficiente a riprodurre le caratteristiche del prodotto medesimo, essenziali nell'apprezzamento del pubblico”*. Al riguardo, si vedano anche VANZETTI, *Cessione del marchio*, cit., 417 ss.; GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, cit., 69-70, secondo il quale *“il marchio serve certamente a contraddistinguere un prodotto ... ma questa funzione non può considerarsi, in senso oggettivo, in relazione al prodotto in sé e per sé: essa è invece inscindibile dall'altra di attestare ... la provenienza del prodotto da una data azienda (agricola, industriale o commerciale)”*.

*all'impresa del nuovo titolare*²².

²² In questo senso AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 184 ss., spec. 187-189. In favore della tesi dell'identificazione della fonte produttiva con l'impresa, l'Autore, inoltre, osservava che *"fra i fattori che partecipano alla produzione vi è anche l'attività dell'imprenditore e dei collaboratori"* alle sue dipendenze, sicché l'identificazione della fonte d'origine nell'azienda (o in suo ramo) intesa riduttivamente come l'insieme delle menzionate entità caratterizzanti, se poteva essere rispondente *"al concetto di azienda quale rileva(va) nell'ambito dell'art. 15 ... certamente non è(ra) idonea ad indicare quel nucleo produttivo che per definizione deve restare costante nel tempo"*. L'azienda, infatti (generalmente, in caso di cessione per mano del cessionario, ma anche, in assenza di trasferimento, per mera scelta dell'imprenditore), può essere soggetta a modificazioni o ristrutturazioni che fanno perdere l'elemento di identità, la provenienza costante da una stessa origine, che il marchio dovrebbe garantire ai consumatori (cfr. le pagine 188-189 del citato scritto, in cui si legge che *"per far coincidere i fattori produttivi che devono seguire il marchio nei trasferimenti con la fonte o nucleo produttivo che deve rappresentare l'oggetto dell'identificazione, occorrerebbe supporre che tali fattori fossero immutabili; ma ciò risulterebbe fondato solo in quanto si ipotizzasse a carico del titolare l'obbligo di non modificare il nucleo produttivo"*; e che (anche in assenza di cessione) *"nessuna disposizione di legge vieta al proprietario di trasformare radicalmente l'azienda in modo da coinvolgere quei fattori, quella combinazione di fattori, da cui dipendono il carattere e il livello qualitativo dei prodotti ... Una tale combinazione può venire completamente distrutta dall'intervento dell'imprenditore e sostituita con una nuova combinazione che abbia poco in comune con quella precedente. In circostanze del genere parlare della persistenza della stessa azienda sarebbe una mera finzione, mentre in realtà, ciò che garantisce la continuità della produzione è l'attività dello imprenditore e delle persone che lo sostituiscono nella funzione imprenditoriale"*). Di conseguenza, secondo l'Autore, *"il concetto di azienda di cui all'art. 15 l.m., quale che sia poi la sua consistenza in concreto, assume rilievo solo in funzione del trasferimento, ed esaurisce la sua utilità in tale sede, senza potere assurgere a elemento essenziale e costante nella vita del marchio"*.

La tesi dell'identificazione della fonte produttiva nell'impresa del titolare del marchio è stata successivamente condivisa anche da VANZETTI: cfr. *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 1161 ss., in cui si affermava che *"la funzione di indicazione di provenienza consiste nell'assicurare al pubblico che il prodotto recante un certo marchio proviene dalla medesima impresa, il cui nome magari il pubblico ignora, dalla quale provenivano gli altri prodotti recanti quel marchio, che esso ha precedentemente sperimentato, o dei quali ha avuto notizia"*; e si precisava che – stante la possibilità che l'azienda (o i suoi rami) subiscano delle modifiche per opera dell'originario titolare o del soggetto che subentra in casi di trasferimenti – *"la provenienza costante che il marchio dovrebbe garantire al pubblico in relazione ai prodotti contrassegnati, non è già un'impresa costantemente uguale a se stessa in tutti i suoi elementi personali e reali, bensì di volta in volta un'impresa diversa da quella originaria ma dotata di tutti gli (o di parte degli) originari strumenti produttivi, ovvero un'impresa eguale solo quanto agli elementi personali di essa"*.

In tempi successivi, l'evoluzione dell'economia nel senso del decentramento e della frammentazione dei cicli produttivi e della *"despecializzazione del grande capitale industriale"*, portavano una parte della dottrina verso ulteriori "aggiustamenti" della nozione di fonte d'origine e segnatamente ad affermare una sempre maggiore dissociazione tra il titolare del marchio e l'effettivo produttore del bene, con la conseguenza che *"perde rilevanza l'identità dell'imprenditore che attende alla materiale esecuzione dei prodotti, sia esso una società di gruppo che utilizza il marchio della holding o un produttore su licenza che si avvale del marchio del licenziante o un sub-fornitore che produce componenti destinati a essere contraddistinti dal marchio del committente"*, mentre acquista rilevanza *"l'identità dell'imprenditore – la società holding, il licenziante, il committente – che impartisce le istruzioni sul cosa e sul come produrre o che esercita il proprio controllo sulla qualità dei prodotti?"* (GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, "merchandising"*, in *Contratto e impresa*, 1987, I, 174).

Individuare la funzione giuridicamente protetta del marchio in quella d'origine, non significava tuttavia negare che il marchio “*in pratica e di fatto*”²³ potesse svolgere agli occhi del pubblico funzioni diverse da quella distintiva, nel senso che fosse in grado di comunicare messaggi e/o informazioni ulteriori rispetto alla provenienza dei prodotti e servizi contrassegnati, anch'essi volti a una medesima finalità di conquista e di conservazione della clientela. (Già) Nel vigore della vecchia legge marchi, infatti, si riconosceva che il marchio (generalmente, quando noto al consumatore,) potesse adempiere una funzione cosiddetta di garanzia qualitativa, ovvero di assicurazione ai consumatori che tutti i prodotti e/o servizi forniti (o che sarebbero stati forniti) con un dato marchio rispondessero a caratteristiche predeterminate e costanti nel tempo, sulle quali il pubblico poteva fare affidamento²⁴; e/o una funzione che è stata definita suggestiva o attrattiva o pubblicitaria, concernente la capacità di alcuni marchi di attirare l'attenzione del consumatore e indirizzarne le scelte di acquisto verso il prodotto o il servizio contrassegnato, in virtù “*dell'avviamento che si sia accumulato nel segno anche a seguito e*

Un ulteriore “aggiustamento” del concetto di fonte d'origine, come vedremo, sarà causato dall'introduzione del regime di “libera cessione” del marchio (in virtù della riforma del d.lgs. n. 480/1992), che porterà a individuare la fonte di origine nell'impresa del titolare intesa (non più come nucleo produttivo costante, bensì) come centro d'imputazione delle scelte relative alla produzione e all'offerta dei beni o servizi destinati a essere contrassegnati dal marchio. Sarà dunque irrilevante il fatto che l'attività poi concretamente attuativa di queste scelte sia demandata a una pluralità di soggetti diversi dall'impresa del titolare del marchio, essendo invece decisivo il fatto di poter attribuire la responsabilità delle scelte anzidette (e della loro attuazione) a un unico soggetto individuabile nell'attuale titolare.

²³ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 33.

²⁴ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 33; ID., *Cessione del marchio*, cit., 420: “**il marchio adempie, di fatto, una funzione economico sociale di garanzia – più o meno piena – in ordine alla continuità delle qualità che differenziano quel determinato prodotto o quella determinata serie di prodotti dagli altri dello stesso genere: qualità che possono intendersi sia come caratteri merceologici o tecnici di un determinato articolo, sia come livello qualitativo, tradizione di aggiornamento tecnico, di una determinata serie di prodotti?**”. Il marchio “*adempie tale funzione di fatto, in quanto da un lato sussiste la convinzione del consumatore che acquista un prodotto dotato delle medesime qualità (intese come sopra, e che lo individuano dagli altri dello stesso genere) di trovare quelle che aveva potuto riscontrare nel prodotto identicamente contrassegnato acquistato altra volta; e in quanto dall'altro a tale convinzione corrisponde l'interesse del produttore di non deteriorare qualitativamente la produzione al fine di non svalutare il marchio*”. Cfr. anche AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 32: “*la considerazione del fatto che la qualità del prodotto è determinante nell'apprezzamento dei consumatori, i quali ripetono le loro scelte in quanto soddisfatti nelle loro aspettative, consente ... di affermare che il marchio offre una qualche 'garanzia' al pubblico dei consumatori. Si tratta però di una garanzia di fatto, consistente nell'assicurare il consumatore che i prodotti recanti un dato marchio e provenienti da un dato produttore presentano normalmente caratteristiche e qualità altrettanto soddisfacenti di quelle degli altri prodotti così contraddistinti, che siano stati precedentemente acquistati?*”.

per effetto della attività pubblicitaria della quale il segno sia stato fatto oggetto”, o di intrinseche caratteristiche di esso “che gli conferiscano particolare forza penetrante ed efficacia attrattiva”²⁵. Era (ed è), infatti, evidente che se “il marchio consente al suo titolare di distinguere i propri prodotti (e servizi, n.d.r.) da quelli concorrenti, esso nello stesso tempo consente ai consumatori di identificare tali prodotti (e servizi, n.d.r.) e di sceglierli, in base a un giudizio comparativo dei pregi e dei difetti dei prodotti (e servizi, n.d.r.) di un dato genere offerti sul mercato, oppure più spesso in base all’esperienza acquisita a seguito di scelte precedentemente effettuate, oppure ancora sulla base della reputazione che il prodotto (o il servizio, n.d.r.) abbia acquistato per sua intrinseca bontà o per la pubblicità che gli sia stata fatta, o per entrambe”; ed era (ed è) altrettanto evidente che la pubblicità (“soprattutto se alimentata con cospicui investimenti”) gioca un ruolo determinante sulle decisioni d’acquisto del pubblico, poiché può “influenzare le scelte dei consumatori tanto da tendere a sganciare, in qualche misura, tali scelte dalla sola considerazione delle qualità, dei prezzi e delle altre caratteristiche dei prodotti”²⁶.

La possibilità di considerare giuridicamente protette anche queste ulteriori funzioni del marchio (sempre nel vigore della vecchia legge marchi) era peraltro radicalmente esclusa dall’opinione dominante²⁷. In particolare, con riferimento alla funzione qualitativa,

²⁵ AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 34. Cfr. anche VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 22: “**in pratica e di fatto il marchio adempie nei traffici due funzioni, sostanzialmente eterogenee, pur se in genere concomitanti e concorrenti, dal punto di vista dell’imprenditore titolare, ad una medesima finalità di conquista e di conservazione di clientela: una prima funzione che possiamo definire distintiva o di identificazione, ed una seconda che possiamo definire di suggestione**”. Con riferimento a quest’ultima funzione, l’Autore riteneva che, attraverso l’uso e la pubblicità, il marchio poteva (e può) acquistare “un proprio potere intrinseco di suggestione, un proprio magnetismo rispetto al consumatore, come risultato dell’esser divenuto la rappresentazione ultima, l’evocatore immediato, il simbolo di tutta la pubblicità che su di esso sia stata riservata”, così che “la funzione informativa (o di identificazione) che originariamente si attribuisce al segno, risulta del tutto sommersa dalla sua funzione persuasiva, ossia dalla associazione del simbolo alla pubblicità persuasiva svolta per esso, e quindi del suo ormai intrinseco valore di suggestione” (VANZETTI, *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, cit., 1960, I, 268-269).

²⁶ AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 35.

²⁷ In questo senso si vedano, in dottrina, VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 16 ss.; ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, cit., 1161 ss.; AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 28 ss.; AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 50 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 29 ss.; LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 29 ss.; MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., 77 ss.; in giurisprudenza, fra altre, Cass., 24 luglio 1956, n. 2853, in *Giust. civ.*, 1956, I, 1639; Cass., 4 aprile 1970, n. 914, ivi, 1970, I 813; Cass., 5 aprile, 1976 n. 1178, in *GADI*, 1976, 786; Cass., 24 ottobre 1983, n. 6244, ivi, 1983, 1602, secondo cui “il marchio riveste la natura di strumento d’identificazione dell’origine imprenditoriale del prodotto”. La tesi che individuava nella funzione d’origine l’unica funzione giuridicamente tutelata era prevalente anche in altri paesi: per il diritto tedesco, cfr. BEIER, *Die*

si riteneva che mancasse nell'ordinamento una disposizione che imponesse al titolare del marchio di mantenere costanti le qualità e le caratteristiche dei prodotti e servizi in relazione ai quali il marchio veniva via via usato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle aspettative del pubblico connesse all'acquisto di questi prodotti e servizi²⁸. Di conseguenza, *“i consumatori potevano bensì leggere nel marchio il simbolo di un dato prodotto o servizio o di un dato livello qualitativo, ma senza tuttavia potere fare affidamento su queste componenti del messaggio che la presenza del marchio evocava, in quanto la corrispondenza dei prodotti o dei servizi alle aspettative riposte in essi dal pubblico era (ed è tuttora, n.d.r.) rimessa alla disponibilità dell'imprenditore, che poteva (e può, n.d.r.) variare a suo arbitrio (in senso migliorativo e non, n.d.r.) le caratteristiche reali dei prodotti rispetto a queste aspettative”*²⁹. Pertanto, una costanza

Funktionen der Marke, in *Markenrechtliche Abhandlungen*, Köln, Berlino, Bonn, Monaco, 1986, 225 ss.; BEIER-KRIEGER, *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*, in *GRUR Int.*, 1976, 125 ss.; per il diritto inglese, CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*², Sweet&Maxwell, London, 1989, 399; per il diritto francese, CHAVANNE-BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Parigi, 1993, 458 ss.; per il diritto dei Paesi del Benelux, BRAUN, *Précis des marques de produits et de service*, Larcier, Bruxelles, 1987, 18 ss. e KAUFMANN, *Passing off and misappropriation*, Deerfield Beach, Weinheim, 1986, 121 ss; per il diritto spagnolo, FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984, 44 ss..

²⁸ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 32: *“da un punto di vista giuridico è del tutto impossibile parlare di una funzione di garanzia qualitativa del marchio fintanto che la legge non preveda (ciò che non accade in nessuna legislazione) a carico del titolare del marchio un obbligo di uniformare tutta la produzione che intende contraddistinguere col marchio medesimo, a determinate, costanti caratteristiche qualitative. Solo un tale sistema, difatti, determinerebbe lo svolgersi della funzione di identificazione del marchio nella forma della garanzia qualitativa, consentirebbe cioè al marchio di identificare il prodotto in quanto costantemente dotato delle medesime qualità che son proprie della prima unità contrassegnata e che lo distinguono dagli altri prodotti simil?”* (nello stesso senso si veda anche AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 29 ss.; AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 196 ss.). Né la tutela giuridica della funzione qualitativa poteva desumersi (così come sostenuto da alcune voci in dottrina: cfr., fra altri, FRANCESCHELLI, *Sulla funzione del marchio*, cit., 217, secondo cui *“è proprio nelle qualità intrinseche, che fanno di quel prodotto, merce o servizio quello e non altro, e rispetto alle quali è da evitare ogni inganno nel pubblico, che bisogna rinvenire la funzione distintiva del marchio”*) dal disposto dell'art. 11 l.m., che impediva che il marchio potesse trarre in inganno i consumatori nella scelta dei prodotti, ovvero da quello dell'art. 18.5 l.m., che escludeva la brevettabilità dei segni non veritieri sull'origine e/o sulla qualità dei prodotti o comunque, in qualsivoglia modo, atti a trarre in inganno i consumatori nella scelta di questi ultimi. Queste disposizioni, infatti, non erano (e non sono, nella formulazione attuale e potenziata dal c.d. “statuto di non decettività”) dirette a garantire i livelli qualitativi dei prodotti, impedendo all'imprenditore di modificarli (e comprimendo in questo modo, in misura inaccettabile, la libertà d'iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost.), essendo bensì volte a vietare l'uso ingannevole del marchio a danno del pubblico.

²⁹ GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 56. Cfr. anche AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 30-31, secondo cui *“si può anche ammettere la esistenza di una aspettativa della clientela nel senso che la comune provenienza di tutti i prodotti che recano un dato segno debba comportare, come conseguenza, il fatto che tutti questi prodotti siano forniti delle stesse caratteristiche qualitative. Poiché però tale aspettativa non appare*

qualitativa dei prodotti e servizi contraddistinti poteva essere garantita solo *indirettamente*, in ragione della provenienza di questi prodotti e servizi dalla medesima impresa e dal fatto che il consumatore è portato a confidare che le caratteristiche dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio rimangano omogenee nel tempo; sicché, dall'eventuale lesione delle aspettative dei consumatori potevano derivare solo delle conseguenze di carattere economico (e non giuridico), in termini di diminuzione delle vendite, dato che i consumatori comunemente non ripetono le scelte d'acquisto che si sono rivelate insoddisfacenti.

Quanto invece alla tutela giuridica della funzione attrattiva, essa veniva esclusa già sulla base dell'interpretazione della legge: non si rinveniva, infatti, né nella legge marchi italiana, né in altre leggi al tempo vigenti in Europa, “*alcun cenno ad una tutela della immediata efficacia attrattiva di un marchio, mentre dovunque si parla(va) esplicitamente, come sola funzione di esso, della sua funzione distintiva*”³⁰. Si riteneva, inoltre, che il valore suggestivo di certi marchi

*essere stata tutelata, si deve ritenere che persino un imprenditore, il quale non sia in grado di assicurare una perfetta uniformità di produzione, possa legittimamente contraddistinguere la sua produzione con un marchio ... Dal punto di vista giuridico, si deve ... (pertanto) ritenere che il marchio identifichi il prodotto, come proveniente dalla fonte che lo produce, mentre, per quanto ha riguardo alle sue qualità, esso vale solo ad attestare la esistenza di quelle qualità che sono implicite nella provenienza, senza vincolare il titolare, né al rispetto di livelli qualitativi, né al rispetto di criteri di uniformità di produzione, anche se, di fatto, il titolare dovrà essere pronto a rispondere, sul piano economico e commerciale, delle conseguenze derivanti dal mancato soddisfacimento delle aspettative del pubblico”; e GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, Giuffrè, Milano, 1977, 187, il quale pure riteneva che la funzione di garanzia si esaurisse in una mera aspettativa di fatto dei consumatori, non tutelabile giuridicamente.*

³⁰ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 29. Cfr. anche VANZETTI, *Cessione del marchio*, cit., 404, in cui l'Autore aggiungeva che il riferimento all'impiego del marchio ai fini di pubblicità contenuto nella legge marchi (agli artt. 1.2 e 9 e prima ancora nella legge n. 1602 del 1934, agli artt. 80 e 87) – in virtù del quale una parte della dottrina riteneva giuridicamente protetta anche la funzione pubblicitaria o suggestiva del marchio [cfr. in particolare GHIRON (*La disciplina dei marchi registrati e dei segni distintivi nella recente riforma legislativa*, in *Foro it.*, 1935, IV, 263; e *La tutela dei marchi e la sensibilità dei consumatori*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, II, 984-985), il quale definiva il marchio un “collettore di clientela”, volendo con questa espressione fare riferimento, e offrire protezione giuridica, al ruolo che la pubblicità iniziava ad assumere nei traffici commerciali e, correlativamente, all'attitudine del marchio a ricollegare ai prodotti o servizi per i quali era usato (non solo la notizia della provenienza di essi, ma anche) le informazioni e le suggestioni che venivano trasmesse dal titolare del marchio attraverso la pubblicità, convogliando così su questi prodotti o servizi le preferenze e le scelte del pubblico] – doveva essere inteso, per il contesto in cui si trovava, come relativo a un uso “*in funzione della diffusione del prodotto, e quindi del sorgere, in base all'esperienza, di tale affidamento nel pubblico (vale a dire dell'affidamento che i consumatori ripongono nella bontà dei prodotti contrassegnati, n.d.r.) e non invece come fonte di un autonomo valore del marchio stesso*”. In altri termini: “*ciò che deve assumere rilievo giuridico nella funzione pubblicitaria (o attrattiva, n.d.r.) del marchio – ed in generale nei mezzi di pubblicità – sono le*

(originario o acquisito a seguito della pubblicità di cui il segno era stato fatto oggetto) trovasse già protezione indiretta nel (e nei limiti del) diritto di esclusiva che spetta al titolare ai fini della tutela della funzione distintiva, e che questa protezione era da ritenersi di per sé sola sufficiente, anche considerata la marginalità (in allora) dei marchi dotati di questo valore e dei fenomeni di indebito sfruttamento di esso, rispetto a una prassi (anche giudiziaria) che concerneva i marchi “normali” e i tentativi di contraffazione di questi segni per confondere il pubblico sull’origine dei prodotti e servizi³¹. Una tutela diretta

finalità informative, che realizzandosi contribuiscono a portare a conoscenza del consumatore tutte le possibili alternative di acquisto, garantendogli una effettiva libertà di scelta, e stabilendo quei canali di comunicazione tra produttori e pubblico che sono indispensabili all’organizzazione giuridica moderna; mentre estranee alla tutela giuridica debbono restare le finalità persuasive di tale funzione pubblicitaria, per le preoccupanti proporzioni che vanno oggi assumendo”. Nello stesso senso, si veda AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 36-37, il quale affermava che “*tutto il sistema della legge è ... impostato sul riconoscimento della sola funzione distintiva del marchio, ... con esclusione di ogni tutela del segno che, astraendo dalla connessione con il prodotto che esso contraddistingue, lo riguardi come una vera e propria creazione intellettuale ...*”; e che “*non mi sembra che lo spinto testuale offerto da questa norma (il citato art. 1 l.m., n.d.r.) sia sufficiente a dimostrare che il legislatore ha riconosciuto l’esistenza della funzione pubblicitaria del marchio. La disposizione citata, infatti, precisando che la esclusiva del titolare nell’uso del marchio ‘si estende anche all’impiego del marchio ai fini della pubblicità’, si limita ... a chiarire che, come l’uso del marchio in relazione ai prodotti che esso distingue è riservato al titolare, così l’utilizzazione pubblicitaria del segno spetta in via esclusiva allo stesso titolare, cui è attribuito ogni più ampio potere di decisione e controllo in merito a tale forma di impiego”*. Dunque, “*così intesa, questa norma prevede (solo) un particolare modo di impiego del marchio ... ma non contiene alcun riconoscimento della esistenza di una vera e propria funzione pubblicitaria del marchio”*.

³¹ Al riguardo si veda VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, Cedam, Padova, 2002, 8-9, secondo cui sebbene “*fin dagli anni Venti si era cominciato a parlare di un valore suggestivo del marchio, che poteva essere acquistato a seguito di una grande pubblicità ... non si era mai giunti sul piano legislativo e su quello giurisprudenziale, a una specifica tutela di quel tipo di valore. Nonostante si riconoscesse che il marchio poteva avere dei valori ulteriori rispetto al valore distintivo, e cioè al valore di avviamento proprio dell’imprenditore, si era infatti sempre pensato che questi valori venissero indirettamente tutelati con la tutela normale del marchio contro la confondibilità sull’origine”*. Nello stesso senso, FLORIDIA, *La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, 349 ss.; e GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, II, 1136. Nel vigore della vecchia legge marchi, nettamente minoritarie, e rimaste senza alcun seguito, erano dunque le tesi che attribuivano un’autonoma protezione ai valori attrattivi-suggestivi del marchio e del relativo potere di vendita: a favore di questa tutela si vedano, fra altri, ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, 23 ss., che sembra essere stato il primo a indicare le funzioni del marchio in quelle di indicazione di provenienza, di garanzia qualitativa e di suggestione, affermando espressamente la tutela giuridica di quest’ultima; SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *40 Harvard Law Rev.* (1927), 813 ss., anche pubblicato in *60 TMR* (1970), 334 ss.; e, con riferimento alla dottrina italiana, FRANCESCHELLI, *Sulla funzione del marchio*, cit., 213, il quale riteneva “*contro i tempi, contro la legge, contro la vita degli affari”* le costruzioni secondo cui il marchio individuerebbe “*una fonte produttrice o, peggio, la fonte d’origine”*. Questa dottrina aderiva all’orientamento che attribuiva al marchio natura di bene immateriale al pari di una vera e propria

della funzione attrattiva (oltre a non essere prevista dalla legge marchi) avrebbe poi comportato un'equiparazione del marchio alle opere dell'ingegno: equiparazione che, nel sistema della vecchia legge marchi, era del tutto inaccettabile. In particolare, si riteneva che una tutela di carattere assoluto (quale quella di cui godono i brevetti o le opere protette dal diritto d'autore) avrebbe facilitato l'insorgere di posizioni monopolistiche (dato il carattere potenzialmente perpetuo della privativa di cui si tratta) del tutto ingiustificate dal punto di vista del progresso economico e in contrasto con un sistema (quello della vecchia legge marchi del 1942) che vedeva nel marchio uno strumento pro-concorrenziale, in grado di agevolare un funzionamento allocativamente ottimale dei meccanismi di mercato³². Sotto il profilo economico, infatti, le ragioni sottese alla tutela del marchio venivano (e ancora oggi sono) ravvisate nel consentire ai consumatori di individuare i prodotti e i servizi preferiti (in termini di prezzo e qualità), diminuendo in questo modo i loro costi di ricerca e al contempo premiando gli imprenditori efficienti ed emarginando quelli inefficienti; nonché, nell'incentivare le imprese a investire per migliorare (o quantomeno mantenere invariate) le qualità dei loro prodotti, così da accrescere, o comunque preservare, la reputazione conseguita presso il pubblico, con

opera dell'ingegno o di un'invenzione o modello (cfr. nota 12) e, partendo da questa costruzione, individuava l'oggetto della tutela (non già nel bene contraddistinto, ovvero nella fonte produttiva, bensì) nel segno in sé, garantendo a esso una tutela "assoluta" contro ogni suo indebito sfruttamento. Con riferimento all'estensione della tutela ai valori attrattivi del marchio si veda (in termini dissimili) anche GHIRON (gli scritti citati alla nota 30 e *Corso di diritto industriale*, cit., 4-15 e 75-82), la cui tesi del marchio come "collettore di clientela", come detto, faceva invece leva sul riferimento all'uso pubblicitario del marchio di cui agli artt. 1 e 9 l.m. (cfr. nota 30). Si trattava, peraltro, di tesi non adeguatamente sviluppata, in quanto l'Autore non è riuscito a concepire un funzionamento di questa ulteriore funzione del marchio indipendente dalla funzione distintiva, sulla quale si basava e con la quale finiva per identificarsi. Secondo questo Autore, infatti, il marchio poteva operare come collettore di clientela in quanto "*ricollega(va) stabilmente, per il pubblico, un prodotto con un'azienda determinata*", e dunque perché svolgeva la sua funzione di origine e per il tramite di essa (GHIRON, *Corso di diritto industriale*, cit., 12). Al di là delle critiche cui questa tesi poteva (e può) esporsi, essa si fondava però sempre sulla corretta convinzione che l'esclusiva non debba essere delineata astrattamente, muovendo da considerazioni relative alla natura del marchio, ma vada commisurata alla funzione che esso assolve in concreto e che l'ordinamento riconosce e tutela (per una compiuta ricostruzione del pensiero di GHIRON si vedano VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 47 ss. e GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 11 ss.).

³² Per un'analisi completa della ragioni sulla base delle quali si escludeva una protezione del marchio in sé quale opera dell'ingegno cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 17 ss., spec. 42-44.

conseguenti benefici per quest'ultimo e il mercato in generale³³.

³³ Con riferimento al marchio quale strumento di tutela e promozione della concorrenza, si vedano SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 45, secondo cui “il marchio, che contraddistingue, che dà nome, a prodotti e servizi, è uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese ed i consumatori e consente, attraverso la identificazione e la differenziazione dei beni, l'informazione e le scelte del mercato: strumento di comunicazione, informazione e concorrenza”; LIBERTINI, *Funzioni ed ancoraggi apicali del diritto industriale*, relazione presentata al convegno *L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi*, organizzato dall'Associazione *Orizzonti del diritto commerciale*, 21-22 febbraio 2014, pubblicato su www.orizzontideldirittocommerciale.it, 19-21, che definisce i “diritti di p.i. ... strumenti essenziali per l'efficienza dei mercati” e rileva la necessità di “costruire regole di protezione appropriate ed efficienti, evitando il rischio di overprotection”; nonché GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2008, (spec.) 241 ss. (le opinioni di GHIDINI sono riassunte da ultimo in *The Bride and the Groom. On the Intersection between Intellectual Property and Antitrust Law*, in CAGGIANO-MUSCOLO-TAVASSI (a cura di), *Competition Law and Intellectual Property. An European Perspective*, Wolters Kluwer, Olanda, 2012, 27 ss.) e RICOLFI, *IP Limitations and Exceptions and Competition: a Normative Assessment*, in *AIDA*, 2013, 306 ss., i quali pongono in luce l'esigenza di superamento della concezione della proprietà industriale e intellettuale come diritto di esclusiva dominicale. Cfr. anche RICOLFI, in AA.VV., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012, 66; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, 149. Con riferimento alla dottrina straniera, SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression, an Enquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolters Kluwer International, 2010, 45-48, secondo cui “in the line of that school of thought (the School of Chicago, n.d.r.) trade-mark rights are seen as important instruments in facilitating market communication and in providing incentives to producers to provide high quality and constant quality goods and services” (p. 45); con specifico riguardo al tema dei costi di ricerca, cfr. DOGAN-LEMLEY, *A Search-Cost Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law*, in 97 *TMR*, 2007, 1225 ss., in cui si afferma “in economic terms, trademarks contribute to economic efficiency by reducing consumer search costs. Rather than having to inquire into the provenance and qualities of every potential purchase, consumers can look trademarks as shorthand indicators ... Consumers benefit because they don't have to do exhaustive research or even spend extra time looking at labels before making a purchase; they can know, based on a brand name, that a product has the features they are seeking” (p. 67); ID., *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in 41 *Houston Law Review*, 2004, 777 ss. e in 294 *Stanford Law and Economics Olin Working Paper*, 2004, 1 ss. (spec. 12); GRIFFITHS, *An Economic Perspective on Trademark Law, New Horizons in Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham (Inghilterra)-Northampton (USA), 2011, 136 ss.; LANDES-POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, (Mass.), 2003, 169 ss.; LANDES-POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics*, 1987, 265 ss., spec. 274, secondo cui “a proper trademark is not a public good; it has social value only when used to designate a single brand”; SCHECHTER-THOMAS, *Intellectual Property, the Law of Copyrights, Patents and Trademark*, Thomas West, USA; 2003, 547 “One of the principal ways that it does this is by reducing search costs, the time energy, and money spent by consumers in identifying products that will suit their needs”.

In giurisprudenza cfr., fra altre, Corte Giust., 17 ottobre 1990, C-10/89, *Hag2*, in *GADI*, 1991, 833, punto 13, secondo cui “il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare”: principio poi ripetuto in successive decisioni, fra le quali, Corte Giust., 23 febbraio 1999, C-63/97, *BMW*, in *GADI*, 1999, punto 62; Corte Giust., 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal*, in *GADI*, 2003, 1382, punto 48; Corte Giust., 6 maggio 2003, C-104/01, *Libertel*, punto 54; Corte Giust., 17marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, in *GADI*, 2005, 1262, punto 25; Corte Giust., 23 aprile 2009, C-59/08, *Copad*, punto 22; Corte Giust., 22 settembre 2011, C-

Rispetto a tutti i messaggi comunicati dal marchio diversi da quello della differenziazione dei prodotti e servizi in relazione all'origine nessuna garanzia e protezione era dunque configurabile, potendosi parlare con riferimento a questi messaggi esclusivamente di funzioni "di fatto" del marchio (o da esso indirettamente svolte), ma non di funzioni in senso giuridico.

Nel sistema anteriore alla riforma della legge marchi, la tesi della funzione distintiva quale unica funzione del marchio giuridicamente protetta era al tempo consolidata non solo nel nostro paese ma un po' ovunque³⁴, ed era stata espressamente accolta anche dalla Corte di Giustizia, la quale qualificava la funzione di cui si tratta come "*funzione essenziale del marchio*", volta a "*garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza*"³⁵ e affermava il diritto del titolare di "*opporsi a qualsiasi uso (del marchio, n.d.r.) tale da falsare la garanzia di provenienza*"³⁶.

Coerentemente con il fatto che l'unica funzione giuridicamente tutelata fosse quella

322/09, *Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 81, con nota di STEFANI; in *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, I, 65, con nota di COLANGELO; in *Giur. it.*, 2012, 1065, con nota di LERRO; e in *Foro it.*, 2012, IV, 322, con nota di DI PAOLA. Anche la nostra Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina della proprietà industriale e intellettuale rientra nella materia (costituzionale) della "tutela della concorrenza" (Corte Cost., 4 maggio 2005, n. 175, cit.; Corte Cost., 14 novembre 2008, n. 368, cit.).

³⁴ Cfr. i riferimenti alla dottrina straniera citati nella nota 27.

³⁵ Corte Giust., 23 maggio 1978, C-102/77, *Hoffman/La Roche*, in *GADI*, 1978, 814, punto 7. Nello stesso senso, Corte Giust., 10 ottobre 1978, C-3/78, *Centrafarm*, in *GADI*, 1978, 861, punti 11-12; Corte Giust., 3 dicembre 1981, C-1/81, *Pfizer*, ivi, 1982, 703, punto 8 (della motivazione in diritto). La centralità della funzione distintiva e della tutela del marchio nei limiti del rischio di confusione veniva ribadita fino a pochi anni dopo l'emanazione della Direttiva n. 89/104/CEE e del Regolamento sul marchio comunitario n. 40/94/CEE (cfr. Corte Giust. 17 ottobre 1990, C-10/89, *Hag2*, cit., punto 14; Corte Giust., 22 giugno 1994, C-9/93, *Ideal-Standard*, in *GADI*, 1994, 1127, punto 45), con i quali, come è noto, la tutela del marchio è stata estesa, al ricorrere di determinate condizioni, anche agli atti di utilizzazione non autorizzata del marchio altrui che prescindono da un rischio di confusione sull'origine (ci si riferisce ai casi di "doppia identità" di cui agli attuali artt. 5.1.a DRM e 9.1.a RMC, ovvero alle ipotesi di usi di un segno identico a un marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli contraddistinti dal segno originale, e alla tutela del marchio rinomato contro fenomeni non confusori di parassitismo e di danno all'immagine ex artt. 5.2 DRM e 9.1.c RMC). Per un'analisi della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia si vedano VANZETTI, *Sulla sentenza Hag2*, in *Giur. Comm.*, 1991, II, 536 ss.; MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000, 40 ss.; ID., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 1996, 11 ss.; RONCAGLIA-SIRONI, *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, in 101 *TMR*, 2011, 147 ss., spec. 151 ss.).

³⁶ Corte Giust., 23 maggio 1978, *Hoffman/La Roche*, cit., punto 7.

distintiva, e affinché questa funzione potesse effettivamente essere svolta, si riteneva dunque che l'ambito di protezione del marchio potesse estendersi solo agli usi non autorizzati di esso idonei a far sorgere un rischio di confusione sull'origine dei prodotti o servizi del terzo³⁷.

L'ambito della tutela del segno corrispondeva dunque con quello entro il quale anche il segno dell'imitatore poteva comunicare al pubblico un messaggio di provenienza, inducendo i consumatori a credere che i propri prodotti e/o servizi provenissero dal titolare del marchio (e quindi in pratica a confondersi sulla provenienza di essi), con la conseguenza che il marchio non poteva giuridicamente tutelarsi *“in tutte le possibili utilità che può offrire al titolare, ma unicamente (appunto) contro quegli atti di usurpazione o imitazione che comportano il pericolo che il pubblico dei consumatori, nella convinzione indotta dal segno usurpato o imitato di acquistare il prodotto originale, acquisti invece un prodotto diverso e cioè di diversa origine”*³⁸.

Il fondamento giuridico per la protezione del marchio contro gli usi non confusori (generalmente aventi per oggetto segni molto conosciuti presso il pubblico) doveva dunque essere cercato (e venne effettivamente cercato) al di fuori della disciplina dei marchi, nelle norme in materia di concorrenza sleale, di responsabilità aquiliana e/o di arricchimento senza causa³⁹.

³⁷ VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, cit., 5. Si veda anche GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 6, il quale osserva che *“(nel)l'idea che il marchio e gli altri segni distintivi del commercio fossero protetti in ragione, e nei limiti, della loro funzione distintiva ... era ... implicitamente contenuto anche il criterio per delimitare l'ambito merceologico di protezione del marchio. Se infatti si ritiene che il marchio vada tutelato solo in quanto assolve, in concreto, una funzione distintiva, e cioè in quanto ricollegli i prodotti su cui è apposto (o i servizi per i quali è usato, n.d.r.) a un'unica fonte produttiva, dal punto di vista merceologico questa tutela non può che estendersi a tutti i prodotti (e servizi, n.d.r.) che, qualora rechino lo stesso segno o un segno a esso simile, possano venire ricondotti (dal pubblico) alla stessa fonte di quelli recanti il marchio originale”*.

³⁸ Trib. Milano, 27 settembre 1976, in *GADI*, 858. Negli stessi termini AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, cit., 42.

³⁹ Tuttavia, i tentativi di applicare le citate norme per tutelare il valore attrattivo-suggestivo di certi marchi in assenza di confondibilità non sono stati molti. A favore della tutela concorrenziale dei marchi celebri, si vedano Trib. Torino, 11 marzo 1949, in *Mon. Trib.*, 1950, 169; Trib. Torino, 7 aprile 1951, *ivi*, 1952, 23; Trib. Arezzo, 29 gennaio 1954, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 436 e in *Giust. civ.*, 1954, I, 2398; Trib. Lucca, 27 gennaio 1959, in *Foro it.*, 1960, I, 184; Trib. Genova, 23 maggio 1984, in *GADI*, 1984, 502 ss.; Trib. Milano, 9 marzo 1987, *ivi*, 1989, 96 ss.. Nel senso dell'applicazione dell'art. 2043 c.c., si vedano, invece, Cass., 30 luglio 1955, n. 2468, in *Giust. civ.*, 1956, I, 62 ss. e in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 425 ss., e App. Torino, 15 febbraio 1952, in *Rass. propr. ind.*, 1952, 220 ss.. La possibilità di

Nel sistema della vecchia legge marchi, la funzione distintiva (intesa, come detto, in termini di indicazione della provenienza dei prodotti e servizi da una data fonte d'origine) assumeva pertanto il ruolo di *presupposto* della tutela dei diritti di marchio sul versante del giudizio di contraffazione e su quello speculare del giudizio di novità (che si basavano entrambi sul pregiudizio di questa funzione) e, al tempo stesso, di *limite* oltre il quale la tutela legislativa del marchio non poteva estendersi: limite che, in concreto, si arrestava agli usi di segni identici o simili a marchi registrati altrui per prodotti o servizi identici o affini a quelli originali, rimanendo a rigore esclusa la confondibilità nel caso di prodotti o servizi così “*merceologicamente e psicologicamente*”⁴⁰ distanti tra loro che il pubblico non avrebbe potuto credere che vi fosse un coinvolgimento del titolare del marchio imitato nella produzione e/o vendita del prodotto del terzo o nella fornitura del suo servizio⁴¹.

avvalersi delle norme sulla concorrenza sleale in ipotesi di agganciamento a un marchio celebre altrui mediante l'uso di segni in settori merceologicamente distanti è stata, invece, negata da Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, in *GADI*, 1988, 109, che ha ritenuto assente il rapporto di concorrenza tra il titolare del marchio e il presunto contraffattore (stante la distanza tra i settori di riferimento), nonché il comportamento doloso o colposo e il conseguente danno ingiusto richiesti per l'applicazione dell'art. 2598 c.c. (secondo la Corte, infatti, in virtù di una piena applicazione del principio di specialità, l'eventuale registrazione e uso del marchio celebre altrui per prodotti non affini non integrerebbero un comportamento e un danno ingiusti, poiché espressamente autorizzati dalla legge); e da Pret. Roma, 23 luglio 1991, ivi, 1991, 688.

⁴⁰ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2005, 221; v. anche RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, UTET, Torino, 1999, 26.

⁴¹ La tesi della funzione di indicazione dell'origine quale l'unica giuridicamente rilevante influiva anche sul giudizio di accertamento della affinità tra prodotti e servizi. Non più soddisfacente sembrava infatti l'impostazione, consolidata in giurisprudenza fin dagli anni cinquanta (e talvolta ancora oggi seguita da qualche decisione dei nostri giudici), che valutava l'affinità sulla base di criteri strettamente merceologici (nel senso che dovevano considerarsi affini “*quei prodotti che per la loro intrinseca natura, per la loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni*” si sarebbero potuti ricollegare al prodotto o al servizio contraddistinto dal marchio: cfr., fra molte, Cass., 15 marzo 1952, n. 703, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, 252 ss.; Cass., 2 ottobre 1954, n. 3210, in *Giust. civ.*, 1954, 2182 ss.; Cass., 18 febbraio 1972, n. 442, in *GADI*, 1972, 19 ss.; Cass. 24 ottobre 1983 n. 6244, ivi, 1983, 159 ss.; Cass., 22 gennaio 1993, n. 782, ivi, 1994, 16 ss.), iniziando a prendere piede l'orientamento (oggi prevalente) secondo cui anche la nozione di affinità va collegata alla funzione di indicazione di provenienza e ricostruita a partire dalla possibilità di un rischio di confusione per il pubblico. La sussistenza di questo rischio deve essere accertata (anche) tenendo conto dei criteri merceologici anzidetti, che però vengono impiegati da questo “nuovo” orientamento non in sé e per sé, ma in qualità di meri indici di una confondibilità tra le fonti d'origine. Di conseguenza, vanno considerati affini solo i prodotti o i servizi che, per il fatto di portare lo stesso marchio o marchi simili, possono essere ragionevolmente ritenuti dal consumatore provenienti dalla stessa impresa (in questo senso: VANZETTI, *Commento alla Prima Direttiva C.E.E. del 21 dicembre 1988 su ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, 1428 ss., spec. 1441-1442; nota a App. Milano,

In questo modo veniva garantito un “equo” contemperamento degli interessi che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela nel dettare la disciplina dei marchi: vale a dire, *in primis*, l’interesse dell’imprenditore a essere correttamente individuato dal pubblico, il solo in realtà “*a essere elevato a diritto soggettivo dall’ordinamento giuridico, garantendo legislativamente all’imprenditore l’esclusività dell’uso del segno distintivo da lui prescelto*”, la cui tutela “*costituisce (quindi) la finalità principale dell’istituto*”⁴²; nonché, *in via mediata e indiretta*, l’interesse “del consumatore a poter scegliere i prodotti o servizi senza essere tratto in inganno (e) ... un più generale interesse collettivo al buon funzionamento del mercato che presuppone, mediante l’esatta individuazione dei prodotti o servizi offerti dai vari operatori, che il pubblico possa tendenzialmente premiare con le sue scelte gli imprenditori virtuosi a scapito degli ‘inetti’”⁴³.

22 settembre 1972, in *GADI*, 1972, 1171 ss.; VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, 22-23; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi – Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Giuffrè, Milano, 2001, 39-30; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 257 ss.. Cfr. anche, fra altri, AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 47 ss e 148 ss.; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 51 ss., spec. 58-59; DI CATALDO, *I segni distintivi!*, cit., 29-39 e 97 ss., spec. 112-114; LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 39 ss.; MANSANI, *La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 70 ss.; OLIVIERI, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 11-12; VERCELLONE, *La ditta, l’insegna e il marchio*, cit., 71 ss., spec. 98-99 e 109-110. In giurisprudenza, si vedano, fra altre, Trib. Milano, 8 novembre 1973, in *GADI*, 1973, 1255 ss.; Cass., 10 giugno 1977, n. 2396, ivi, 1977, 31; Cass., 9 febbraio 2000, n. 1424, ivi, 2000, 31 ss.; Trib. Milano, 6 novembre 1978, ivi, 1978, 653 ss.; Trib. Milano, 8 febbraio 1979, ivi, 1979, 282 ss.; Trib. Roma, 26 febbraio 1982, ivi, 1982, 381 ss.; Trib. Roma, 27 maggio 1982, ivi, 1982, 550 ss.; Trib. Milano, 16 settembre 1982, ivi, 1983, 275 ss.; Trib. Milano, 22 gennaio 1990, ivi, 1990, 318 ss.; App. Milano, 6 novembre 1990, ivi, 1990, 773 ss.; App. Milano, 27 ottobre 1995, ivi, 1996, 482 ss.; App. Torino, 14 novembre 1997, ivi, 1998, 448 ss.; App. Milano, 14 novembre 1997, ivi, 1998, 448 ss.; App. Milano, 16 dicembre 1997, ivi, 1998, 512 ss.; App. Milano, 9 giugno 1998, ivi, 1999, 486 ss.; Trib. Catania, 12 maggio 2006, ivi, 2007, 250 ss.; Trib. Torino, 26 novembre 2007, ivi, 2008, 589 ss.; Trib. Milano, 7 luglio 2010, ivi, 2010, 760 ss.). Per approfondimenti sull’evoluzione storica della nozione di affinità cfr., ancora, GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 1 ss.; DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Il dir. ind.*, 2007, 27 ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 221 ss..

⁴² VANZETTI, *Equilibrio d’interessi e diritto al marchio*, cit., 255 e 258. Si veda anche AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 42 ss..

⁴³ SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 83. Nello stesso senso si veda, ancora una volta, VANZETTI, *Equilibrio d’interessi e diritto al marchio*, cit., 280-281; nonché GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d’impresa*, in *AIDA*, 2007, 232; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 234 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, cit.; 3; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 149 ss., e la dottrina citata alla nota 33. In giurisprudenza, cfr. Cass., 5 aprile 1976, n. 1178, cit., 786, la quale – affermando che il marchio, non solo distingue la merce ma, consente anche l’individuazione “*dell’impresa da cui deriva ... onde evitare inganni o sviamento del pubblico circa la qualificazione*”

3. La riforma della legge marchi e il Codice della proprietà industriale: il riconoscimento della funzione attrattiva del marchio e l'estensione della tutela oltre il limite del rischio di confusione sull'origine.

I temi delle funzioni giuridicamente protette del marchio, della sua natura giuridica e dell'ampiezza del diritto di esclusiva hanno chiesto un serio ripensamento a seguito dell'emanazione della Direttiva n. 89/104/CEE⁴⁴ e del d.lgs. n. 480/1992 con cui essa è stata recepita in Italia (modificando la legge marchi del 1942)⁴⁵, nonché del Regolamento sul marchio comunitario n. 40/94/CE⁴⁶ e della giurisprudenza dei giudici della (in allora) Comunità europea.

Come rilevato in dottrina, *“le norme comunitarie cui la nostra legislazione interna si è adeguata hanno (infatti) determinato per quanto riguarda la funzione di indicazione d'origine una situazione affatto singolare. Da un lato, ... la tutela di questa funzione – ed anzi la sua preminenza – ven(gono) esplicitamente affermate nei considerando della Direttiva e del Regolamento, secondo cui la protezione del marchio ‘mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa’⁴⁷ e continuavano a essere riconosciute dalla Corte di Giustizia (e dal Tribunale di prima istanza, n.d.r.) che qualificava(no) – e tuttora qualifica(no) – la funzione d'origine come funzione essenziale⁴⁸ ...*

o l'attribuzione dei prodotti o servizi?” – chiariva che l'esclusiva sul marchio, consentendo al titolare di distinguere, sul mercato, la propria impresa e i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti, giovava anche al pubblico, che veniva protetto contro l'inganno o l'errore circa l'origine imprenditoriale dell'oggetto delle loro scelte d'acquisto.

⁴⁴ Ovvero, come detto, la prima Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, successivamente abrogata e sostituita, senza peraltro sostanziali modifiche, dalla nuova Direttiva n. 2008/95/CE (qui definita “DRM”).

⁴⁵ Per completezza si segnala che la legge marchi è stata poi ulteriormente modificata con il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 (con cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano all'Accordo TRIPs del 15 aprile 1994) e con il d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447 (di adeguamento al Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989). Altre modifiche alla disciplina dei marchi sono state apportate con l'emanazione del c.p.i. e con il relativo decreto c.d. “correttivo” (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131).

⁴⁶ Come detto, il citato Regolamento è stato poi abrogato e sostituito, senza rilevanti modifiche, dal Regolamento n. 207/2009/CE (qui definito “RMC”).

⁴⁷ Cfr. il decimo considerando della Direttiva n. 89/104/CEE (ora undicesimo considerando della DRM) e il settimo considerando del Regolamento n. 40/94/CE (ora ottavo considerando del RMC).

⁴⁸ Si vedano Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit.; Corte Giust., 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oréal/eBay*, in *Foro it.*, 2012, IV, 323, con nota di DI PAOLA-PALMIERI e in *GADI*, 2011, 1579; Corte Giust., 8 luglio 2010, C-558/08, *Portakabin*, in *GADI*, 2010, 1209; Corte Giust., 23 marzo 2010, cause

Dall'altro lato, l'attuazione della Direttiva in Italia ha comportato l'abrogazione delle norme che nella vecchia legge marchi assicuravano un legame costante tra il marchio e la fonte imprenditoriale da esso individuata – in primis la regola della cessione vincolata prevista dall'art. 15 l.m. – e sulle quali si era fondata la dimostrazione della protezione della funzione d'origine; e al contempo ha fatto introdurre nella (nostra) legislazione sui marchi disposizioni – come quella sul consenso del titolare all'uso del segno, oggi contenuta nell'art. 20 c.p.i. – che legittimano una compresenza sul mercato di marchi confondibili, anche qui apparentemente contraddicendo la funzione d'origine”⁴⁹.

Inoltre, la nuova normativa europea e le correlate leggi che l'hanno recepita in Italia hanno riconosciuto protezione anche a funzioni e valori del marchio diversi da quelli distintivi⁵⁰, allo scopo di impedire operazione parassitarie di agganciamento del tipo di quelle represses dal divieto di appropriazione di pregi di cui all'art. 2598, comma 1, n. 2,

riunite C-236/08-C-238/08, *Google France*, ivi, 2010, 1156 e in *Giur. it.*, 2010, 1604 ss., con nota di RICOLFI; Corte Giust., 10 aprile 2008, C-102/07, *Adidas/Marca Mode II*, in *GADI*, 2009, 1357; in *Foro it.*, 2008, IV, 297, con nota di CASABURI; Corte di Giust., 18 giugno 2009, C-487/07, *L'Oréal/Bellure*, in *GADI*, 2009, 1425 e in *Giur. Comm.*, 2010, II, 969, con nota di DI CATALDO; Corte Giust., 12 giugno 2008, C-533/06, *O2*, in *GADI*, 2008, 1269, in *AIDA*, 2009, 362 ss., in *Il dir. ind.*, 2008, 481 ss., con nota di TAVELLA, in *Foro It.*, 2008, IV, 591 ss., con nota di CASABURI, e in *Giur. It.*, 2009, 634 ss.; Corte Giust., 3 settembre 2009, C-498/07, *Aceites del Sur-Coosur*, ivi, 2009, 1497; Corte Giust., 23 aprile 2009, C-59/08, *Copad*, ivi, 2009, 1377; Corte Giust., 30 marzo 2006, C-259/04, *Emanuel*, ivi, 2007, 1167; Corte Giust. 17 marzo 2005, C-228/03 *Gillette*, cit.; Corte Giust., 30 novembre 2004, C-16/03, *Peak Holding*, ivi, 2005, 1252; Corte Giust., 29 aprile 2004, C-371/02, *Björnekulla Fruktindustrier*, ivi, 2004, 1409; Corte Giust., 12 febbraio 2004, C-218/01, *Henkel*, ivi, 2006, 999; Corte Giust., 12 dicembre 2002, C- 273/00, *Sieckmann*, ivi, 2004, 1255; Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit.; Corte Giust. 18 giugno 2002, C-299/99, *Philips*, ivi, 2002, 1135; Corte Giust., 29 settembre 1998, C-39/97, *Canon*, ivi, 1999, 1461; Corte di Giust., 11 novembre 1997, C-349/95, *Loendersloot / Ballantine*, ivi, 1998, 1205; Corte Giust., 22 giugno 1994, *Ideal-Standard*, cit.; Corte Giust., 17 ottobre 1990, *Hag2*, cit.; Corte Giust., 3 dicembre 1981, *Pfizer*, cit.; Corte Giust., 10 ottobre 1978, *Centrafarm*, cit.; Corte Giust., 23 maggio 1978, *Hoffman/La Roche*, cit..

⁴⁹ SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 50-51. Con riferimento al diritto del titolare del marchio di autorizzare l'uso di segni interferenti al proprio marchio ex art. 20 c.p.i. (ad esempio, attraverso i c.d. accordi di coesistenza), si rinvia al secondo capitolo. Altre ipotesi di legittima compresenza sul mercato di marchi confondibili usati da imprenditori diversi si verifica in casi di convalida ex art. 28 c.p.i., nonché nelle ipotesi di preuso locale o che comunque non comporti notorietà del segno del terzo preutente ai sensi degli artt. 12.1.a e 12.1.b c.p.i..

⁵⁰ Si ritiene che già l'aggiunta delle parole “in particolare” nel decimo considerando della Direttiva n. 89/104/CEE (e ora della DRM) – secondo cui “*la tutela che è accordata al marchio ... mira in particolare a garantire la funzione d'origine*” – starebbero ad indicare (anche considerato che non erano presenti negli originari progetti del 1980 e del 1985) che “*the Directive had to leave other functions open since it provides for the possibility of wide protection of reputed marks even if no confusion arise. Such protection can obly be given if one accepts that the trade mark has functions other than being an indicator of origin*” (GIELEN, *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive*, in *EIPR*, 1992, 264).

c.c.. Alla tutela del marchio contro il rischio di confusione sull'origine sono infatti state aggiunte altre due fattispecie di tutela che prescindono da questo rischio e dunque da un pregiudizio alla funzione distintiva, ovvero: (i) l'ipotesi di tutela contro l'uso di un segno identico a un marchio altrui per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato (ovvero, l'ipotesi di c.d. "doppia identità", oggi disciplinata dagli artt. 5.1.a DRM, 9.1.a RMC e 20.1.a c.p.i.⁵¹), la quale dovrebbe operare per il solo ricorrere dell'identità tra i segni e i prodotti o servizi in conflitto; e (ii) l'ipotesi di tutela extramerceologica del marchio che gode di rinomanza (di cui agli artt. 5.2 DRM, 9.1.c RMC e 20.1.c c.p.i.) contro qualunque uso (anche non confusorio) che, senza giusto motivo, rechi pregiudizio al carattere distintivo e/o alla rinomanza del marchio o consenta a terzi di trarre da essi indebitamente vantaggio⁵².

⁵¹ Si precisa che la fattispecie di tutela della doppia identità è stata introdotta nel nostro ordinamento (non a seguito del recepimento della Direttiva CEE n. 89/104, ma successivamente) dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, con il quale, come accennato, è stata data attuazione in Italia all'Accordo TRIPs. In particolare, l'art. 16.1 dei TRIPs prevede che *"in caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione"*; il d.lgs. 198/96 ha introdotto la norma in questione inserendola (originariamente) nella lettera a) dell'art. 1 del r.d. 929/42 [ora art. 20.1.a c.p.i.], riconoscendo al titolare la facoltà di vietare l'uso *"di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato"*, ma eliminando il riferimento alla "presunzione" di confondibilità contenuto nel citato art. 16.1 dei TRIPs (sulle ragioni di questa modifica si vedano FLORIDIA, *L'attuazione italiana dei TRIPs*, in *Il dir. ind.*, 1996, 427, secondo cui *"si è ritenuto ... che non si trattasse di una presunzione in senso tecnico dal momento che il rischio di confusione è oggetto di un giudizio di fatto rispetto al quale la presunzione iuris et de iure appare uno strumento di tutela inadeguata. Si è ritenuto per contro che la prescrizione obbligatoria dell'accordo si traduca in una tutela del marchio ... di natura assoluta e quindi di una tutela che prescinde del tutto dal rischio di confusione"*; diversamente SANDRI, *Il marchio nei TRIPs*, in *Il dir. ind.*, 1995, 252, il quale ritiene che *"la presunzione (sia assoluta)"*; in termini dubitativi OLIVIERI, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 14. In realtà, discutere se si tratti di tutela assoluta o di una presunzione assoluta sul piano pratico non comporta alcuna conseguenza, tenuto conto che il risultato cui si giunge è il medesimo).

⁵² Altre ipotesi (peraltro, già desumibili dalla vecchia legge marchi del 1942) in cui il marchio registrato è suscettibile di tutela anche in assenza di un reale rischio di confusione, si hanno quando il segno è stato registrato, ma non ancora usato; o quando il marchio registrato sia stato usato, ma in misura che non abbia prodotto alcuna notorietà o abbia prodotto una notorietà solamente locale e il terzo adoperi il segno uguale o simile in una località diversa da quella della notorietà del marchio registrato (ex artt. 12.1.a 12.1.b c.p.i.). In queste ipotesi, infatti, il marchio è tutelato anche in assenza di un concreto rischio di confusione, ricevendo dunque protezione come bene in sé e per sé (e dunque non solo in quanto segno distintivo), anche a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio alla funzione distintiva. In linea con queste ipotesi di tutela è anche la riserva all'avente diritto della registrazione e dell'uso come marchio dei segni notori di cui all'art. 8.3 c.p.i., dove pure si conferisce protezione a un dato di conoscenza del segno presso il pubblico che può prescindere dalla protezione di elementi distintivi (in argomento, cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 60; GALLI,

La nuova forma di tutela che deriva da queste norme (come detto, svincolata dal limite del rischio di confusione) si basa dunque esclusivamente sulla sussistenza di un approfittamento da parte di terzi della forza attrattiva o suggestiva che certi marchi possono presentare, in conseguenza della notorietà che godono presso i consumatori⁵³. Una forza che è in grado di influenzare le scelte d'acquisto dei consumatori, anche in relazione a prodotti o servizi merceologicamente distanti da quelli contraddistinti dal marchio originale, e che dunque si traduce nella capacità di vendita di determinati prodotti o servizi per il fatto in sé di essere contraddistinti da un dato segno e, dunque, a prescindere dai loro dati di qualità e di prezzo e dalla loro stessa origine⁵⁴.

Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 146-147). Un ampliamento della tutela oltre i limiti della funzione distintiva non sembra invece sussistere in relazione al rischio di associazione tra segni di cui alla lettera b) degli artt. 5.1 DRM, 9.1 RMC e 20.1 c.p.i.. Si ritiene, infatti, che la nozione di rischio di associazione abbia assunto nell'ordinamento italiano e in quello dell'Unione europea un significato più circoscritto da quello attribuito dai Paesi del Benelux (dalla cui legislazione questa nozione proviene), in quanto strettamente correlato e riconducibile alla confondibilità e, dunque, inidoneo a ricomprendere le ipotesi in cui il pubblico sia in grado di istituire un collegamento, un'associazione, tra il segno imitante e quello imitato che non riguardi la provenienza dei prodotti e dei servizi contraddistinti da una stessa fonte d'origine o da fonti collegate [cfr. Corte Giust., 11 novembre 1997, C-251/95, *Puma*, punto 26, secondo cui “il criterio di ‘rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore’ di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione ai sensi della detta disposizione”]; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit. 190-191; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit. 240 ss.; ID., *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE*, cit., 1144].

⁵³ I fattori che determinano la notorietà di un marchio sono diversi: ad esempio, la presenza del segno sul mercato da un lungo periodo, le elevate qualità dei prodotti o servizi contraddistinti, la pubblicità, internet, il legame del segno con personalità di spicco o con avvenimenti di grande rilievo.

⁵⁴ Si pensi al consueto esempio dell'acquisto “per strada” dei c.d. “falsi di marca”, ovvero di prodotti che sono almeno in apparenza identici (o pressoché identici), anche nella riproduzione del marchio, ai prodotti originali (solitamente si tratta di prodotti di moda), salvo che per il prezzo irrisorio (e spesso per le loro qualità inferiori) e per il fatto di essere offerti in vendita da venditori ambulanti irregolari o comunque attraverso canali distributivi che rendono evidente a chi li acquista che non si tratta di prodotti originali. In casi del genere, è impensabile che chi acquista i prodotti in questione si confonda sulla loro origine imprenditoriale; pertanto, o si finge che vi sia una confusione del pubblico sull'origine del prodotto acquistato, ricorrendo appunto a una presunzione assoluta, o si decide che vi sia contraffazione indipendentemente dal rischio di confusione, applicando la tutela assoluta offerta dalle norme sull'identico-identico o da quelle che tutelano il marchio rinomato oltre il rischio di confusione. La scelta, sia a livello comunitario che nazionale, è caduta sulla seconda opzione: cfr. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, cit., 125. Altro caso, è quello dell'uso di segni identici per prodotti o servizi così diversi da quelli per cui il marchio imitato è stato registrato, che è inverosimile che il consumatore che conosce il marchio pensi che questi prodotti o servizi provengano dal titolare o da un soggetto a esso collegato. Anche in questa ipotesi manca un rischio di

L'esigenza di tutelare i valori suggestivi-attrattivi dei marchi rinomati era stata avvertita già nel vigore della vecchia legge marchi del 1942, ma allora la protezione di questi valori (come accennato) aveva trovato un limite nel (e di conseguenza lo sfruttamento parassitario non confusorio di questi segni era stato "agevolato" dal) principio di relatività o specialità della tutela del marchio, che limitava la protezione di qualsiasi marchio (celebre o non) contro l'uso di segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini, poiché solo in queste ipotesi era possibile individuare la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico. Questa situazione aveva dunque consentito che nel vigore della vecchia legge marchi si sviluppassero iniziative imprenditoriali piuttosto spregiudicate consistenti nell'appropriazione e utilizzazione dell'altrui marchio celebre per contraddistinguere prodotti e servizi merceologicamente distanti (o comunque non affini, almeno secondo la tradizionale interpretazione del concetto di affinità⁵⁵) da quelli distinti dal marchio, così da sfruttare gratuitamente tutta la forza attrattiva e il valore pubblicitario propri di questi segni⁵⁶.

confusione, ma può non mancare un richiamo, un collegamento (attraverso il segno imitante) al marchio originale, che induce il pubblico (che conosce il marchio) a trasferire sul prodotto o servizio dell'imitatore una parte almeno delle valenze positive che siano connesse al marchio. Come vedremo, un problema di tutela della funzione attrattiva del marchio si pone anche in altra ipotesi di "collegamento" tra marchio e segno del terzo da cui non deriva confondibilità sull'origine: segnatamente, nel caso in cui il segno dell'imitatore non è usato (e non è avvertito dal pubblico) come marchio, bensì come elemento ornamentale o decorativo del prodotto, ovvero come elemento meramente descrittivo di esso o delle sue componenti, o come parodia, etc. (per l'analisi di questi usi "atipici" del marchio altri e i problemi giuridici a essi correlati cfr. il terzo capitolo).

⁵⁵ Sul concetto di affinità cfr. nota 41.

⁵⁶ La dottrina e la giurisprudenza del regime anteriore alla riforma del 1992, avevano tentato di superare questi limiti ricorrendo a una nozione "allargata" di rischio di confusione, in base alla quale, nel rispetto del principio di specialità, veniva garantita una protezione ai valori attrattivi del marchio celebre. In particolare, non potendo la celebrità del marchio di per sé sola giustificare il superamento del principio di specialità, si pensò che essa potesse consentirne un'applicazione "elastica", attraverso un'estensione della nozione di affinità tra prodotti o servizi. Si riteneva, infatti, che la celebrità del marchio si sarebbe potuta intendere come un fattore di aumento del rischio di confusione, con conseguente possibilità di ampliare (sotto il profilo giuridico) la nozione di affinità "*fino a comprendere nell'ambito della tutela i prodotti che, pur se di genere diverso e non affini rispetto all'oggetto del marchio, possano dal pubblico ragionevolmente ritenersi (in conseguenza della notorietà e della forza attrattiva del marchio celebre, n.d.r.) provenienti dall'impresa titolare del marchio, o da altra impresa ad essa collegata*" (App. Bologna, 30 luglio 1985, in *GADI*, 1943, caso *Champagne*) con un risultato quindi conciliabile con il principio di specialità. Al riguardo, si vedano anche la nota decisione della Corte di Cassazione nel caso *Sasso*, in cui si affermava espressamente che "*il campo di protezione dei marchi celebri o di alta rinomanza si estende al di*

Sino agli anni novanta tuttavia questi fenomeni avevano ancora un carattere marginale (ed è questa la ragione per cui, come detto, fino ad allora, non si è ritenuto necessario attribuire una tutela autonoma ai valori del marchio diversi da quello distintivo). Dai primi anni novanta, principalmente grazie alla diffusione del merchandising e alle massicce campagne pubblicitarie di cui generalmente questi marchi sono investiti⁵⁷, il valore di essi,

là dei prodotti uguali o strettamente affini, ma entro i limiti del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio la fabbricazione di altri prodotti o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici ovvero economici tra le due imprese? (Cass., 24 marzo 1983, n. 2060, in *GADI*, 1591 e in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 321); e quella (altrettanto nota) con cui la Suprema Corte poneva fine al citato caso *Champagne*, la quale accoglieva il principio secondo cui il marchio celebre può essere tutelato sulla base di un rischio di confusione "allargato". In dottrina, cfr. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o "de haute renommée"*, cit., 229 e LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 170, per il quale "la notorietà, la fama, la celebrità del marchio e il valore suggestivo-evocativo che esso può acquistare per effetto dell'uso ... concorrono ad accrescere la possibilità che prodotti differenti, contraddistinti dal medesimo segno, vengano erroneamente attribuiti dai consumatori alla medesima impresa. Questa situazione porta ... ad un ampliamento della tutela del segno sotto il profilo merceologico, pur se la protezione rimane in linea di principio sempre relativa, essendo confinata nei limiti della possibilità di confusione dei consumatori sulla provenienza dei prodotti". Quest'ultimo Autore, in altre parole, sosteneva che il principio di specialità fosse regola valida anche per i marchi notori, ma in relazione a questi marchi, l'ambito di estensione merceologica del diritto avrebbe dovuto essere più ampio ed estendersi in misura proporzionale alla notorietà del segno. Si tratta di tesi che nel vigore della vecchia legge marchi non aveva trovato le dovute attenzioni: attenzioni che sembra invece trovare nel sistema attuale, in cui viene nuovamente affermata e ulteriormente sviluppata dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza dell'Unione europea (cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 242 ss.. Con riguardo all'ordinamento dell'Unione europea, cfr. il considerando 8 del RMC, secondo cui la valutazione del rischio di confusione "dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato ..." e, fra altre, Corte Giust., 29 settembre 1998, *Canon*, cit., in cui per la prima volta viene statuito il principio secondo cui la notorietà si traduce in un'accentuazione del pericolo di confusione; in senso contrario, si vedano le pronunce del Tribunale di prima istanza (22 giugno 2004, T-185/02) e della Corte di Giustizia (12 gennaio 2006, C-361/04) nel caso *Picasso*, nella quali il rischio di confusione in relazione all'origine delle automobili Picaro è stato escluso proprio in virtù della grande notorietà dell'imitato marchio Picasso, corrispondente al nome del famoso pittore spagnolo, e in considerazione del fatto che i segni in questione non sono identici ma solo simili).

⁵⁷ Sul fenomeno del merchandising si vedano AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, in *Contratto e impresa*, 1989, 510 ss.; FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 34; GATTI, *Il merchandising e la sua disciplina giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1989, I, 121 ss.; RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1991, 1 ss.. Con riferimento al valore persuasivo della pubblicità si vedano VANZETTI, *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, cit., 267-272; ID., *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 584 ss.; nonché GHIDINI, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Giuffrè, Milano, 1968, 17 ss.; LEHAMANN, *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 28; SORDELLI, *Problemi giuridici della pubblicità commerciale*, Giuffrè, Milano, 1968, 9 ss.; e, con riferimento alla dottrina straniera, BROWN, *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, in 57 *The Yale L. J.* 1165 (1947-48), 1165 ss, spec. 1205, dove si legge che i simboli commerciali possono rappresentare "1) the source of goods; 2) the reputation of that source; 3) satisfaction with the goods themselves; 4) persuasive advertising value; 5) intrinsic symbol value"; *La funzione del marchio in un regime*,

come elemento di appetibilità del prodotto e del servizio contraddistinto agli occhi del pubblico, è iniziato a crescere esponenzialmente (tant'è che questi valori, anche in assenza di un riconoscimento giuridico, erano comunque divenuti nella prassi oggetto di contrattazione), imponendo la necessità di una specifica e autonoma tutela, diversa dalla tutela tradizionale del marchio contro la confondibilità del pubblico sull'origine.

Con la nuova normativa (europea e nazionale) sopramenzionata si è dunque preso atto del mutamento dell'importanza che questi valori avevano assunto rispetto al passato e della conseguente necessità (per evidenti ragioni di giustizia sostanziale) di estendere l'esclusiva del marchio tanto quanto si estende la sua forza suggestiva-attrattiva, a prescindere dai settori merceologici di riferimento e perciò, dunque, da problemi di confondibilità⁵⁸. Frequente è, infatti, in dottrina l'affermazione secondo cui con questa normativa si è voluto attribuire protezione *“anche a una funzione attrattiva o pubblicitaria del marchio – o, più generalmente, a una funzione di comunicazione di messaggi al consumatore –, che si collega al potere di vendita del marchio rinomato ... e la cui protezione mira a preservarne questo potere di vendita, a riservarne in esclusiva al titolare lo sfruttamento economico e a vietarne qualunque forma, anche non confusoria, di approfittamento parassitario”*⁵⁹.

408, nota 18, secondo cui *“if goods have a symbolic aspect it is largely because advertising gives them one. The plainly do not spring from the factory fully possessed of their ability to communicate. It is advertising that enables them to assume this ability ... It is part of the process with which we endow object with certain meaningful properties. It is advertising that make goods ‘communicators’*”. Peraltro, la pubblicità non è l'unica strada (sebbene la più frequente) attraverso cui un marchio può acquistare notorietà, quindi capacità attrattiva o suggestiva (al riguardo cfr. la nota 53).

⁵⁸ VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 1460. Si veda anche GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, cit., 41, il quale riteneva *“non ... moralmente da approvarsi il comportamento di chi tenti di sfruttare l'attrattiva che i marchi famosi possiedono”*.

⁵⁹ Così SIRONI, *la percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 60. Cfr. anche, fra altri, DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 25-27 e 108 ss.; FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Il dir. ind.*, 1994, 325, spec. 327, SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 63-64; SPOLIDORO, *Marchi rinomati e potere di mercato*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2004, 3605 ss.; VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, cit., 15, in cui si afferma che *“alla tradizionale funzione distintiva del marchio si affianca oggi quella di tutela contro ogni forma di parassitismo”*; ID., *La nuova legge marchi*, cit., 8 ss e 24 ss.; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 13-14; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 161. Pare tuttavia discutibile considerare tra loro coincidenti la funzione pubblicitaria e quella suggestiva o attrattiva del marchio, poiché ciò potrebbe portare a ritenere che la rinomanza del marchio sia sempre proporzionale all'investimento pubblicitario sostenuto dal titolare (il che, come visto, non è) e che il legislatore abbia deciso appunto di tutelare esclusivamente questo investimento, per così dire, *“incorporato”* nel marchio rinomato (si veda però RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 74, il quale ritiene che la protezione del marchio rinomato sarebbe

In una simile situazione (ovvero: abolizione del regime di cessione vincolata del marchio e introduzione di una tutela dei valori del marchio diversi da quelli distintivi), è sorta inevitabilmente l'esigenza di trovare un nuovo fondamento normativo alla (e dunque di "recuperare" la) funzione d'origine⁶⁰ e rivedere la tesi che in questa funzione individuava l'unica funzione giuridicamente protetta del marchio, facendo da essa dipendere il presupposto e i limiti della sua tutela.

"commisurata...alla qualità e quantità dell'investimento pubblicitario e promozionale di cui il sego è fatto oggetto ..."). Potrebbe poi essere fuorviante parlare di una funzione pubblicitaria perché il marchio non va inteso come mezzo pubblicitario in senso proprio; infatti, se si ritiene che il marchio svolge una funzione pubblicitaria perché una volta apposto sul prodotto consente al pubblico di conoscerlo e preferirlo, è evidente che questa funzione viene del tutto assorbita da quella distintiva; se, diversamente, si afferma che il marchio svolge una funzione pubblicitaria perché in grado, di per sé, di "catturare" l'attenzione del pubblico, suggestionandolo, a prescindere dal tipo di prodotti o servizi contrassegnati, allora pare più corretto, quantomeno sotto il profilo terminologico, parlare di funzione appunto suggestiva o attrattiva. In termini più generali, si esprime invece GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 164 ss., il quale definisce la nuova funzione giuridicamente tutelata del marchio come la funzione *"di strumento di comunicazione, o di messaggero"*.

Con riferimento al riconoscimento della funzione attrattiva o pubblicitaria, occorre, infine, precisare che, in relazione all'ordinamento italiano – in cui la tutela del marchio nei casi di c.d. doppia identità o identico-identico, come detto, è stata introdotta (non in sede di recepimento della Direttiva CE n. 89/104, con il d.lgs. n. 480/1992, ma successivamente) con il d.lgs. n. 198/96 in attuazione dei TRIPs – le norme sull'identico-identico (non) hanno (introdotto, bensì) avuto l'effetto di confermare le funzioni giuridicamente protette del marchio già individuate post-riforma del 1992 (cioè quella d'indicazione d'origine e quella suggestiva), rafforzando la loro tutela e, in particolare, quella dei valori suggestivi incorporati nel marchio. La disciplina sull'identico-identico, infatti, come accennato, è diretta a reprimere anche quelle forme più vistose di contraffazione, che sono tanto palesi da escludere qualsiasi confusione sull'origine e dunque non pregiudizievoli per la funzione distintiva.

⁶⁰ Con l'abolizione del regime di cessione vincolata di cui all'art. 15 l.m. (nella versione pre-riforma del 1992), infatti, veniva meno l'inscindibile connessione marchio azienda (o impresa) su cui era stata costruita l'impostazione tradizionale, in assenza della quale il marchio non avrebbe potuto assolvere la sua funzione di indicatore della provenienza di prodotti e servizi da una fonte d'origine che restasse unitaria e costante nel tempo (o quanto meno che presentasse degli elementi di continuità, di natura reale o personale, con l'impresa originaria). Di conseguenza, una parte della dottrina si è interrogata sulle possibilità di "sopravvivenza" della protezione della funzione distintiva nel sistema post-riforme del 1992 e del 1996, procedendo a un "recupero" della stessa: in questo senso cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 3; ID., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 1439 ss., spec. 1447 ss, in cui l'Autore si chiedeva se *"sparita ... dalla nostra legislazione la cessione vincolata del marchio, bisogna a questo punto pensare che tutta la costruzione della funzione d'origine, e della stessa funzione distintiva di questo istituto crolli ...?"* e riteneva necessario *"tentare ad ogni costo un recupero della funzione d'origine pur nel regime di libera cessione"*, per evitare che l'istituto giuridico del marchio registrato (la cui tutela "ordinaria" continua a basarsi sul rischio di confusione sull'origine, potendo accedere alla tutela extramerceologica solo i marchi rinomati) *"esploda per insostenibili contraddizioni interne"*; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 9 e 95. Nello stesso senso, MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 99.

Al “recupero” della funzione di origine, si è proceduto attraverso un ripensamento del concetto di fonte d’origine individuata dal marchio. Muovendo dalla constatazione che nel sistema post-riforme del 1992 e del 1996 (sistema che coincide con quello attuale) “*il marchio è tutelato in quanto strumento atto a distinguere dagli altri i prodotti o servizi messi sul mercato dal titolare o con il suo consenso*”⁶¹, la nozione di fonte d’origine è stata individuata nell’impresa del titolare intesa (non più come nucleo produttivo unitario e costante, bensì) come *centro d’imputazione delle scelte* relative alla produzione e all’offerta dei beni e/o servizi destinati a essere contrassegnati dal marchio, rimanendo irrilevante il fatto che l’attività poi concretamente attuativa di queste scelte sia posta in essere direttamente dall’impresa del titolare del marchio o demandata a una pluralità di soggetti diversi⁶², essendo invece decisivo il fatto di potere attribuire la responsabilità delle scelte anzidette (e della loro attuazione) a un unico soggetto individuabile nell’attuale titolare⁶³. Ciò stante, il “recupero” della funzione distintiva è avvenuto attraverso una sua “*trasformazione da funzione di indicazione* (della materiale provenienza dei prodotti o servizi da, n.d.r.) ... una

⁶¹ MANSANI, *La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 100.

⁶² In questo senso, cfr. MANSANI, *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 11 ss., spec. 24, il quale identifica la fonte di origine con “*la sfera della titolarità nella quale viene assunta la decisione che del marchio sia fatto uso per contraddistinguere certi prodotti o servizi*”, appunto in ragione del fatto che, nel sistema post-riforme del 1992 e del 1996, “*il marchio è tutelato in quanto strumento atto a distinguere dagli altri i prodotti o servizi messi sul mercato dal titolare o con il suo consenso*” (MANSANI, *La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 100). In termini analoghi, si vedano SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 53 ss.; SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 62 ss..

⁶³ Infatti, pur essendo venuto meno il divieto di cessione libera del marchio, e nonostante il c.p.i. oggi consenta la compresenza sul mercato di segni confondibili (come detto, ad esempio, ex artt. 12.1.a, 12.1.b e 28, o in virtù di accordi di coesistenza), il titolare resta comunque obbligato dalle norme che danno vita al c.d. statuto di non decettività (artt. 14.1.b, 14.2.a, 23 c.p.i.) a non fare uso del marchio in modo da ingannare i consumatori e la fiducia da essi riposta nei messaggi trasmessi dal marchio, inducendoli a effettuare delle scelte di acquisto sulla base di convincimenti errati. Sulla posizione di responsabilità del titolare circa il modo in cui usa il marchio o consente a terzi di usarlo cfr. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 1454 ss; ID., *La funzione distintiva del marchio oggi*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 5-8; ID., *La nuova legge marchi*, cit., 6-7; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 12-13; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 151; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 156 ss.; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 56. Sulla nuova impostazione sembra concordare anche la Corte di Giustizia, per 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*” (Corte Giust., 18 giugno 2002, cit., *Philips*, punto 30; Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit., punto 48).

fonte produttiva (unitaria e costante nel tempo, n.d.r.) a *funzione di indicazione del titolare arbitro delle scelte di impiego del marchio*” e dunque di “*una unica (e qualsiasi) impresa che può liberamente variare nel tempo*”⁶⁴.

Ne risulta un sistema (quello attuale) in cui, da un lato, “sopravvive” la funzione distintiva (seppure con un significato diverso rispetto a quello tradizionale) e, dunque, il diritto del titolare di far valere, se crede, il diritto di marchio per essere esattamente individuato (nei termini appena precisati); **dall’altro lato, questo diritto non è più l’unico giuridicamente riconosciuto** (sebbene deve ritenersi tuttora il principale), **potendo oggi il marchio essere protetto** (sussistendone le condizioni di cui agli artt. 5.1.a e 5.2 DRM, 9.1.a e 9.1.c RMC, 20.1.a e 20.1.c c.p.i.) **anche nei valori attrattivi-suggestivi che è in grado di esercitare sul pubblico.**

Bisogna dunque concludere che, nell’attuale sistema, il marchio assume una nuova concezione, in relazione alla quale la sua funzione di strumento di comunicazione viene giuridicamente riconosciuta non più solo con riferimento alle informazioni sull’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi contraddistinti, ma, più in generale, in relazione a tutti gli elementi, informativi o suggestivi, di cui un determinato marchio può essere portatore.

Questa nuova concezione inevitabilmente porta a un ampliamento dell’esclusiva nei limiti merceologici e semantici entro i quali lo specifico messaggio collegato a un marchio può raggiungere il pubblico: limiti che ancora oggi determinano il confine “naturale” dell’ambito di protezione del segno, rispetto alla cui individuazione un ruolo fondamentale è assunto dalla percezione del pubblico, la quale (anche nell’attuale sistema) costituisce il parametro imprescindibile di valutazione dell’ambito di tutela del marchio (e degli altri segni distintivi) in sede di giudizio di contraffazione (e di novità)⁶⁵.

⁶⁴ SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 54. Cfr. anche GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit. 139 ss..

⁶⁵ Con l’espressione pubblico interessato, come è noto, si fa riferimento all’insieme dei consumatori (intesi come consumatori “medi”) ai quali i prodotti o i servizi contraddistinti sono destinati. Il “livello” di percezione dei consumatori è poi influenzato dal loro grado di esperienza e di specializzazione sui prodotti e servizi contrassegnati, nonché dal tipo di mercato di riferimento, che può infatti riguardare beni di largo consumo, dove il consumatore medio di solito non è particolarmente qualificato e/o attento nelle scelte d’acquisto, oppure prodotti o servizi di valore economico rilevante e/o destinati a un pubblico specialistico, generalmente più consapevole nelle

Questa nuova impostazione si riflette anche sull'individuazione della natura giuridica del marchio, il quale non può definirsi bene immateriale, se considerato nella sua funzione distintiva, ma può senz'altro ricondursi alla categoria di questi beni (alla stregua di una vera e propria opera dell'ingegno) se invece si guarda alla funzione attrattiva e alla tutela di essa in ipotesi di confondibilità astratta. Ed è quest'ultima la qualificazione dogmatica che è stata espressamente scelta dal legislatore nel c.p.i. (che infatti definisce il marchio come oggetto di proprietà industriale)⁶⁶ e da recente giurisprudenza, la quale coglie nell'attuale sistema nazionale (segnatamente: nella riforma del 1992 e nel riconoscimento della funzione attrattiva di cui si è detto) e dell'Unione europea (nelle disposizioni del RMC che disciplinano il marchio quale oggetto di trasferimenti, licenze, pegni, esecuzione forzata: disposizioni pure contenute nel c.p.i.) *“una tendenza verso la tutela del marchio in sé, come bene oggetto di proprietà e bene dotato di un proprio valore, sicuramente anche di carattere economico”*⁶⁷.

scelte di acquisto e maggiormente in grado di percepire le differenze tra i segni presenti sul mercato. Per un esame approfondito (anche sotto il profilo dell'evoluzione storica) del ruolo della percezione del pubblico nel diritto dei marchi si veda SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 1 ss.; ID., *La “percezione” del pubblico interessato*, in *il dir. ind.*, 2007, 121 ss..

⁶⁶ Per un'analisi critica delle scelte del legislatore cfr. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, cit., 10 ss.; ID., *Diritti reali e ‘proprietà’ industriale (... e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 173 ss., in cui si dubita che la *“Commissione ministeriale che ha redatto il testo del c.p.i., nell'adottare il termine di ‘proprietà industriale’ intendesse richiamarsi alla proprietà romanistica o a quella del libro III del codice civile, o comunque a una tutela che possa definirsi ‘reale’”* (182) e si ritiene che *“alla parola ‘proprietà’ usata nel c.p.i. si deve al più attribuire il significato di ‘diritto assoluto’, ‘di esclusiva’, e che ad essa è estraneo qualsiasi elemento di ‘realità’”* (183).

⁶⁷ Trib. Milano, 8 luglio 2013 (ord.), in *Il dir. ind.*, 2014, 150 ss., secondo cui il marchio ha oggi acquisito un valore intrinseco come bene diverso dal prodotto che lo incorpora o dal servizio in relazione al quale è usato (il Tribunale parla difatti *“di valenza economica del marchio in sé”* e del marchio *“in quanto oggetto di proprietà”*), in quanto asset dell'impresa, dotato di una sua *“specificità appetibilità sul mercato”*. Nello stesso senso, cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale COLOMER, 13 giugno 2002, C-206/01, *Arsenal*, secondo cui *“mi sembra riduttivo e semplicistico limitare la funzione del marchio all'indicazione della provenienza imprenditoriale. ... L'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, l'utilizzatore ignora l'identità del produttore dei beni consumati. Il marchio acquista vita propria, esprime, come ho anticipato, la qualità, la reputazione ed anche, in certi casi, un modus vivendi”* (punto 46). *“I messaggi che il marchio suggerisce sono, inoltre, autonomi. Il segno distintivo può indicare al contempo la provenienza imprenditoriale, il prestigio del titolare e la qualità dei prodotti contrassegnati, ma nulla esclude che il consumatore, pur ignorando chi fabbrica i prodotti o presta i servizi che incorporano il marchio ..., li acquisti perché percepisce quest'ultimo come emblema di prestigio o garanzia di qualità. Se osservo il funzionamento attuale del mercato ed il comportamento del consumatore medio, non ravviso alcun motivo per cui queste altre funzioni del marchio non debbano anch'esse godere di tutela accanto alla funzione che indica l'origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi ...”*. (punto 47). E ancora,

4. Le ulteriori funzioni – di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità – attribuite al marchio dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La nuova impostazione sembra essere stata condivisa anche da parte dei giudici dell’Unione europea, che da tempo riconoscono la necessità di tutelare i valori attrattivi-suggestivi del marchio, pur comunque continuando ad affermare una sorta di “preminenza” della funzione d’origine: cfr., ad esempio, la decisione del 22 marzo 2007 del Tribunale di prima istanza nel caso *Vips* (T-215/03), secondo cui “*occorre rilevare che la funzione primaria di un marchio consiste incontestabilmente in una ‘funzione d’origine’ ... ciò non toglie che un marchio opera altresì come veicolo di trasmissione di altri messaggi concernenti, in particolare, le qualità o le caratteristiche peculiari dei prodotti o servizi designati, o le immagini e sensazioni proiettate quali, ad esempio, il lusso, lo stile di vita, l’esclusività, l’avventura, la giovinezza. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato. I messaggi in questione, veicolati segnatamente da un marchio notorio, o a quest’ultimo associati, conferiscono a tale marchio un valore importante e meritevole di tutela, e ciò tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi ed investimenti considerevoli del suo titolare*” (punto 35).

I valori attrattivi-suggestivi del marchio sono stati peraltro ricondotti dai giudici dell’Unione europea non a un’unica funzione del marchio (che la dottrina, come detto, definisce attrattiva o pubblicitaria o, più in generale, di strumento di comunicazione) ma a più funzioni protette, tra loro apparentemente differenti⁶⁸, che la Corte di Giustizia ha

cfr. il punto 48, in cui si osserva che “*in determinate situazioni i consumatori sono maggiormente interessati al marchio in sé e per sé che non ai prodotti sui quali è apposto*”.

⁶⁸ Corte Giust., 12 novembre 2002, cit., *Arsenal*, punto 51. Nello stesso senso cfr. Corte Giust., 25 marzo 2010, C-278/08, *BergSpechte*, punti 29 ss.; Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 75 ss.; Corte Giust., 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oréal/Bellure*, punti 58 ss., Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit., punti 57 ss.; Corte Giust., 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, in *GADI*, 2007, 1325 ss. e in *Foro It.*, 2007, IV, 602 ss., con nota di CASABURI, punti 16 e 26-27; Corte Giust., 25 gennaio 2007, C-48/05, *Adam Opel*, in *GADI*, 2007, 1207, punti 21 ss.; Corte Giust., 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, in *Foro it.*, 2005, IV, 310, con nota di CASABURI e in *Il dir. ind.*, 2005, 355, con nota di GAMBARO-LANDI, punti 59 ss.

(allo stato) individuato in “*quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità*”⁶⁹.

Di queste funzioni la Corte ha dato finora una definizione di quella di pubblicità nel caso *Google* e di quella di investimento nel caso *Interflora*, affermando che la prima è la capacità di un marchio “*di informare e persuadere il consumatore*” e di essere dunque impiegato “*quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale*”⁷⁰, mentre la funzione d’investimento è connessa all’uso del marchio “*per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli*”⁷¹. Il riferimento all’investimento sembra dunque riconducibile non agli investimenti in quanto tali, ma in quanto idonei a fare acquisire al marchio una notorietà protetta a fronte di qualsiasi indebito approfittamento o pregiudizio.

È evidente che si tratta di definizioni non facili da decifrare e distinguere, specie ai fini di una loro applicazione in concreto. Per questo motivo, la scelta della Corte di Giustizia di ricondurre i valori attrattivi del marchio non a una ma a più funzioni protette, che nonostante il tentativo della Corte di mantenerle separate, presentano inevitabilmente delle zone di sovrapposizione, non sembra condivisibile, poiché (come già rilevato in dottrina) rappresenta una possibile fonte di confusione ed è comunque un non opportuno elemento di complessità⁷². Anche la stessa Corte di Giustizia ha, infatti, riconosciuto che la funzione di investimento “*può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità*”, ma a suo dire ne rimarrebbe comunque distinta poiché l’uso del marchio per acquisire e mantenere una reputazione può avvenire attraverso “*tecniche commerciali*” anche diverse

⁶⁹ Corte Giust., 18 giugno 2009, *L’Oréal/Bellure*, cit., punto 58. Nello stesso senso Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, punto 77 (cfr. anche punto 79 dove si precisa che il titolare può reagire contro l’uso che interferisca con una qualsiasi delle funzioni protette, “*indipendentemente dal fatto che si tratti della funzione di indicazione di origine ovvero di un’altra delle sue funzioni?*”); Corte Giust., 25 marzo 2010, *BergSpechte*, cit., punto 31; Corte Giust., 8 luglio 2010, C-558/08, *Portakabin*, in *GADI*, 2010, 1209, punto 30; Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punto 60 ss.

⁷⁰ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 91-92.

⁷¹ Corte Giust., 22 Settembre 2011, *Interflora*, cit., punto 60.

⁷² RONCAGLIA-SIRONI, *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, cit., 170. Si veda, inoltre, GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Il dir. ind.*, 2013, 342 ss.; SARTI, *Segni distintivi e denominazione d’origine*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 97-98; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 61 ss.

dalla mera pubblicità⁷³. Secondo la Corte, la funzione di investimento sarebbe dunque più ampia e inclusiva della funzione pubblicitaria. Se così è, non è peraltro chiaro perché non si possa fare esclusivo riferimento alla funzione d'investimento, tutelando in senso lato la capacità attrattiva del marchio, indipendentemente dallo strumento di comunicazione utilizzato per raggiungere il consumatore (il cui accertamento e valutazione dipenderebbero dal caso concreto).

Anche il riferimento a una funzione che garantisce (in termini concreti e non giuridici) le qualità che i consumatori associano ai prodotti e ai servizi non è chiaro e dovrebbe essere precisato. Il marchio, come detto, non garantisce direttamente che la qualità dei prodotti rimanga invariata, ma solo che, restando costante la provenienza dei prodotti da un'unica impresa⁷⁴ anche la loro qualità dovrebbe restare costante: la garanzia di costanza qualitativa è quindi solo indiretta e si risolve più che altro in una posizione di responsabilità del titolare in relazione ad inganni del pubblico derivanti da eventuali variazioni qualitative⁷⁵. Non è dunque agevole definire il confine tra questa funzione e la funzione d'origine del marchio, nella quale la prima sembrerebbe essere ricompresa: la Corte di Giustizia definisce, infatti, la funzione d'origine come quella di *“garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato (o del servizio in relazione al quale il marchio è usato, n.d.r.), consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto (o servizio, n.d.r.) da quelli di diversa provenienza”*, e precisa che *“affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che sono stati contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità (anche, n.d.r.) delle loro qualità”*⁷⁶, qualora l'origine sia idonea a qualificare il

⁷³ Corte Giust., 22 Settembre 2011, *Interflora*, cit., punto 61.

⁷⁴ Nel senso sopra precisato, ovvero che è una l'impresa che decide in relazione a quali prodotti o servizi, e a prodotti o servizi con quali caratteristiche, utilizzare il marchio e/o permettere a terzi di utilizzarlo.

⁷⁵ SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 62.

⁷⁶ Corte Giust., 17 ottobre 1990, *Hag2*, cit., punto 13; Corte Giust., 22 giugno 1994, *Ideal-Standard*, cit., punto 37.

prodotto o il servizio (appunto, anche sotto il profilo della qualità) e a suscitare aspettative al riguardo, influenzando le scelte d'acquisto del consumatore⁷⁷.

Questa moltiplicazione di funzioni protette, come detto, non chiaramente definite e, soprattutto, trattate come se fossero funzioni differenti, senza chiarire quali siano i rapporti e i confini tra di esse, può essere fonte di confusione e, comunque, di complessità.

Una critica a questa moltiplicazione di funzioni è stata sollevata dal giudice inglese che aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia nel caso *L'Oréal/Bellure* e che, dovendo successivamente fare applicazione dei principi della Corte, ha osservato che “*I am bound to say that I have real difficulty with these functions when divorced from the origin function. There is nothing in the legislation about them. Conceptually they are vague and ill-defined*” e ha sottolineato quanto segue “*take for instance the advertising and investment functions. Trade mark owners of famous marks will have spent a lot of money creating them and need to continue to spend to maintain them. But all advertisements for rival products will impinge on the owner's efforts and affect the advertising and investment function of the brand in question. No-one would say such jostling for fame and image in the market should be stopped. Similarly all comparative advertising ... is likely to affect the value of the trade mark owner's investment*”⁷⁸.

Certo anche questa critica contiene un'affermazione opinabile, dato che il fatto che un concorrente promuova i suoi prodotti e cerchi di guadagnarsi con le sue forze, anche se “*jostling*”, una quota di mercato non ha niente a che vedere con la protezione delle ulteriori funzioni del marchio rinomato oltre a quella distintiva. Ciò non toglie che sarebbe opportuno evitare questa frammentazione di funzioni protette e ricondurre i

⁷⁷ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 157, i quali osservano, infatti, che la funzione distintiva “*si specifica in una funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio che il relativo marchio comunica al pubblico*”.

⁷⁸ Si veda la decisione della Corte d'appello inglese del 21 maggio 2010, *L'Oréal SA & Ors/Bellure NV & Ors*, in 2010 E.W.C.A., 535, punto 30. Anche l'avvocato generale JÄÄSKINEN, nelle conclusioni presentate il 9 dicembre 2010 nel caso *L'Oréal/eBay*, ha rilevato una certa sovrapposizione tra le diverse funzioni del marchio, affermando che “*queste altre funzioni sono pertinenti nella vita commerciale contemporanea, in cui i marchi acquistano spesso un valore economico autonomo in quanto marche utilizzate per comunicare messaggi più ampi rispetto alla semplice provenienza dei prodotti o dei servizi?*” (punto 46). Peraltro, “*non vi è consenso terminologico o sostanziale sul modo in cui andrebbero interpretate le 'funzioni' del marchio. Lo stesso vale per le relazioni concettuali esistenti tra le diverse funzioni, in particolare, riguardo alla questione se alcune delle funzioni (o tutte) possano essere effettivamente considerate incluse nella funzione essenziale consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi?*” (nota 20).

concetti ad unità, parlando più sinteticamente di una funzione distintiva, con riferimento a qualunque marchio, e di una funzione attrattiva (o, forse, più in generale, di comunicazione di messaggi al consumatore) con riferimento al marchio notorio quale strumento di richiamo per il pubblico⁷⁹: funzione quest'ultima da tutelarsi sia sul versante della conservazione del potere attrattivo del marchio che gode di rinomanza, sia su quello del suo sfruttamento⁸⁰.

C'è però anche chi sostiene che (nell'attuale sistema di tutela del marchio registrato) sarebbe più corretto parlare non di funzioni protette, ma di “*mera tutela degli interessi del titolare*”, dal momento che con riferimento alla protezione della funzione attrattiva del marchio registrato mancherebbe un aspetto di tutela del consumatore e della concorrenza in senso lato⁸¹.

⁷⁹ Si segnala, peraltro, che secondo la Corte di Giustizia non sarebbe invece da escludere che anche i marchi che non godono di rinomanza “*possano avere funzioni diverse da quelle dell'indicazione d'origine*” (Corte Giust., 22 Settembre 2011, *Interflora*, cit., punto 40): si tratta, tuttavia, di affermazione che la Corte non motiva né sviluppa e che non pare (allo stato) abbia trovato ingresso in successive decisioni della Corte.

⁸⁰ Si veda SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 63, il quale osserva che la tutela del marchio notorio oltre il rischio di confusione è concessa “*per preservare l'interesse del titolare a mantenere intatto il valore acquisito dal marchio attraverso l'uso e la promozione di cui sia stato oggetto, e quindi la sua 'presa' sul pubblico contro ogni utilizzo che possa incidere su questo valore in termini di indebolimento della forza attrattiva e di danno all'immagine; nonché per garantire al titolare la facoltà di trarre in esclusiva dal marchio tutte le utilità che esso può dare, consentendogli di opporsi a qualunque forma di approfittamento da parte dei terzi: il che configura una tutela, per così dire di tipo brevettuale, caratterizzata da una riserva al titolare di uno sfruttamento pieno del segno, in relazione appunto a ogni utilità che se ne possa trarre*”.

⁸¹ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 162-163. Per ulteriori rilievi critici in relazione alla decisione della Corte di Giustizia di “multiplicare” le funzioni protette del marchio cfr. il capitolo 4.

CAPITOLO 2

LA TUTELA DEL MARCHIO CONTRO GLI USI NON DISTINTIVI: L'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le condizioni per la tutela dei diritti di marchio nei confronti dei terzi. Rilievi introduttivi. – 2.1. Il consenso del titolare e l'uso nel commercio o nell'attività economica. – 2.2. La nozione di uso del segno: gli usi *distintivi* o, comunque, *per* prodotti o servizi. – 2.2(A) Usi in funzione distintiva dei prodotti o servizi del terzo utilizzatore. – 2.2(B) Usi nell'ambito della comunicazione commerciale del terzo utilizzatore. – 2.2(C) Usi orali del marchio altrui e usi in relazione a prodotti o servizi di soggetti diversi dall'utilizzatore del segno altrui. – 2.3. (*Segue*) Gli usi *non* distintivi: esemplificazioni e correlati problemi giuridici. – 2.4. Qual è (o dovrebbe essere), ai fini dell'applicazione del diritto di marchio, la relazione tra il segno e i prodotti e/o servizi del terzo? Un confronto tra l'impostazione europea e quella statunitense. – 3. L'articolo 5.5 DRM quale limite all'applicazione contro gli usi non distintivi delle norme in tema di violazione dei diritti di marchio.

1. Premessa.

Come emerge dall'analisi che precede, da mero indicatore dell'origine imprenditoriale di prodotti e servizi, il marchio, nel corso del tempo, si è trasformato (per il titolare, così come per gli altri soggetti che operano sul mercato, in primis gli acquirenti finali dei beni e servizi contraddistinti) in uno strumento di comunicazione di messaggi informativi e, soprattutto, suggestivi che, per il tramite del marchio, il pubblico trasla sui singoli prodotti e servizi, con conseguente incremento delle loro vendite⁸².

Questo nuovo ruolo acquisito dal marchio (come visto) ha portato a una crescita dell'importanza e del valore economico di questo segno distintivo all'interno della società contemporanea, da cui è conseguita un'evoluzione del diritto dei marchi, che oggi riconosce e attribuisce protezione giuridica anche alla funzione attrattiva o pubblicitaria del marchio registrato (ex artt. 5.1.a e 5.2 DRM, artt. 9.1.a e 9.1.c RMC, artt. 20.1.a e 20.1.c c.p.i.).

⁸² Studi economici dimostrano, infatti, che è sulle componenti suggestive incorporate in certi segni che oggi maggiormente si concentra il valore di mercato (in termini di potere di vendita) dei marchi, in quanto grazie alla capacità di evocare immagini positive per il consumatore essi attribuiscono al prodotto o servizio un valore aggiunto rilevante per il pubblico, al punto da indurlo a preferire il prodotto o servizio contraddistinto, spesso anche prescindendo dalle sue qualità e caratteristiche oggettive: al riguardo, si vedano, fra altri, DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signals to Symbols to Myth*, in 82 *The Trademark Reporter*, 1992, 301 ss., le cui tesi vengono sviluppate in chiave giuridica da GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2004, 661 ss..

Com'era probabilmente inevitabile, l'evoluzione del ruolo del marchio sul mercato (da mero indicatore dell'origine dei prodotti e servizi contraddistinti a veicolo di una serie di informazioni e suggestioni diverse da marchio a marchio) ha anche determinato la diffusione di nuove forme di utilizzo di esso (c.d. usi "non distintivi" o "atipici") consistenti nell'impiego del marchio o di segni a esso simili da parte di terzi non autorizzati (e dello stesso titolare) per scopi diversi da quello ("tipico") di individuare e distinguere prodotti e servizi, il più delle volte al fine di sfruttare la capacità attrattiva di certi marchi e il loro conseguente potere di vendita per incentivare l'acquisto dei prodotti e servizi più disparati.

Queste nuove forme di uso, quando poste in essere da soggetti non autorizzati, hanno fatto sorgere il problema di capire se – trattandosi di utilizzazioni non immediatamente riconducibili alle ipotesi tipiche di contraffazione, proprio perché poste in essere per scopi *diversi* da quello distintivo – vadano nondimeno qualificate come contraffazione, oppure possano considerarsi lecite e, in questo caso, entro quali limiti.

In altri e più generali termini, occorre chiedersi se l'uso in funzione distintiva (e dunque come marchio) del segno del terzo (uguale o simile a un marchio registrato altrui) debba o meno essere considerato una condizione *imprescindibile* per l'accesso alla tutela dei diritti di marchio⁸³. Attraverso un'analisi della legislazione e della giurisprudenza europee e nazionale si cercherà dunque di capire se, qualora un terzo usi un marchio altrui in funzione *non* distintiva, ma ugualmente in modo da valorizzare indebitamente il proprio prodotto o servizio, l'uso in questione dovrà ritenersi illecito e, in questo caso, se l'eventuale illiceità dipenda da una vera e propria contraffazione del marchio registrato altrui (ai sensi delle norme europee e/o nazionali), ovvero trovi il proprio titolo nella disciplina della concorrenza sleale o in quella della responsabilità aquiliana: si tratta, come vedremo, di una questione di grande attualità, ancora poco studiata a livello sistematico e oggetto di un vivace dibattito internazionale.

⁸³ Le modalità d'uso oggetto di analisi nel presente lavoro saranno solo quelle poste in essere dal *terzo* utilizzatore non autorizzato, essendo pacifico che il *titolare* deve utilizzare il proprio segno (anche) in funzione di marchio, pena la perdita del diritto esclusivo (ex art. 24 c.p.i.): cfr., per tutti, SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 495.

In particolare, nel presente capitolo saranno analizzate le disposizioni europee e nazionali che disciplinano i diritti di esclusiva (cioè, gli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i.), allo scopo di identificare esattamente le condizioni alle quali queste norme permettono al titolare di un marchio registrato di vietare l'uso non autorizzato del proprio segno⁸⁴. L'obiettivo è comprendere se le norme in questione – che, come (anticipato e come meglio) vedremo, configurano espressamente il diritto sul marchio come un diritto di esclusiva all'uso del segno *in relazione* a determinati prodotti e/o servizi – consentano di ampliare il perimetro dell'esclusiva oltre la funzione distintiva del segno, così da ricomprendervi anche le utilizzazioni del marchio per scopi diversi da quello distintivo.

L'esame della posizione assunta dalla giurisprudenza (in particolare, della Corte di Giustizia e dei giudici italiani) circa l'interpretazione delle norme sopra citate e la possibilità di applicarle (anche) agli usi non distintivi sarà, invece, oggetto del successivo capitolo.

2. Le condizioni per la tutela dei diritti di marchio nei confronti dei terzi. Rilievi introduttivi.

Gli artt. 5 DRM e 9 RMC, e similmente la corrispondente norma nazionale, art. 20 c.p.i., come è noto, definiscono l'estensione della tutela conferita dal marchio registrato, individuando le condizioni (generali e speciali) che devono ricorrere per aversi violazione dei diritti di marchio (e, dunque, contraffazione).

In particolare, ai sensi del primo comma delle citate disposizioni, affinché il titolare possa fare valere i suoi diritti di marchio nei confronti dei terzi, impedendo attività interferenti con il proprio segno, è necessario che: (i) i terzi facciano *uso di un segno* uguale

⁸⁴ Si segnala che, oggi, in sede europea, si discute di due proposte di modifica della DRM e del RMC presentate, il 27 marzo 2013, dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, al fine di (fra altri) “*modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della direttiva modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti*” [cfr. la “*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, COM(2013) 162 final, Bruxelles, 27 marzo 2013, 3 e la “*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario*”, COM(2013) 161 final, Bruxelles, 27 marzo 2013, 2, in cui tra gli obiettivi della proposta vi è quello di “*accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità*”]. Di queste proposte si darà conto nel prosieguo (in particolare, nel capitolo 4), per le parti che rilevano ai fini del presente lavoro.

o simile al marchio altrui; l'uso avvenga (ii) *senza consenso* del titolare del marchio (e senza che ricorra una delle ipotesi di usi leciti previste dagli artt. 6.1 DRM, 12 RMC e 21.1 c.p.i.⁸⁵); (iii) *nel commercio*, ai sensi della normativa europea (ex artt. 5 DRM e 9 RMC), o *nell'attività economica*, in applicazione di quella italiana (ex art. 20 c.p.i.); (iv) *in relazione a beni o servizi*, ovvero *per beni o servizi*, che siano uguali o affini a quelli per i quali il marchio imitato è stato registrato, a seconda che si faccia riferimento alla disciplina europea (artt. 5 DRM e 9 RMC) o a quella italiana (art. 20 c.p.i.).

Si tratta di quattro *pre-requisiti* (o *pre-condizioni*) *generali* che fissano la soglia preliminare di rilevanza della condotta del terzo, solo superata la quale si passa a stabile se questa condotta integri o meno una delle tre fattispecie di contraffazione (e i loro requisiti *specifici*) disciplinate(i) dalle norme europee e nazionali sopra menzionate, vale a dire: l'ipotesi della doppia identità ex artt. 5.1.a DRM, 9.1.a RMC e art. 20.1.a c.p.i.; quella del rischio di confusione sull'origine ex artt. 5.1.b DRM, 9.1.b RMC e art. 20.1.b c.p.i.; quella della tutela extramerceologica del marchio che gode di rinomanza ex artt. 5.2 DRM, 9.1.c RMC e art. 20.1.c c.p.i..

A definire i confini dell'esclusiva sul marchio (per quanto rileva ai fini del presente lavoro) contribuisce poi il disposto del quinto comma dell'art. 5 DRM, il quale – stabilendo che “*i paragrafi da 1 a 4 (dello stesso articolo, n.d.r.) non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato Membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi?*” – sembra suggerire la necessità che (quantomeno, ai sensi della normativa europea) per aversi contraffazione di un marchio registrato, il terzo debba usare il segno interferente in funzione *distintiva* (e dunque come *marchio*) dei suoi prodotti

⁸⁵ Gli artt. 6.1 DRM, 12 RMC e 21.1 c.p.i. disciplinano, come è noto, le ipotesi in cui è consentito ai terzi fare uso di segni identici o simili al marchio altrui anche in assenza di un consenso del titolare (c.d. usi leciti), in ragione di una “*una esigenza descrittiva di dati reali?*” (cfr. VANZETTI–DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 265 ss.), consistente nella necessità del terzo di utilizzare il segno altrui per fornire indicazioni volte alla propria individuazione [è il caso in cui il segno altrui coincide con il nome e/o l'indirizzo del terzo, disciplinato dalla lettera a) dei citati articoli] e/o per comunicare ai consumatori determinate caratteristiche del suo prodotto o servizio [si tratta delle ipotesi di uso di indicazioni descrittive o di riferimento al marchio altrui per comunicare la destinazione del prodotto o del servizio, di cui alle lettere b) e c) delle citate norme].

o servizi. Peraltro, come vedremo, l'interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 5.5 DRM – in termini di spazio concesso agli Stati membri per vietare anche usi del marchio non contemplati dalla disciplina europea – non è attualmente univoca⁸⁶.

Ciò posto, nei paragrafi che seguono – considerato che il presente lavoro è volto ad accertare quali siano le forme d'uso contro cui i diritti di marchio possono ricevere protezione e, in particolare, se il diritto di esclusiva si estenda (anche) agli usi non distintivi – verranno esaminati i pre-requisiti *generali* per l'accesso alla tutela dei diritti di marchio di cui agli artt. 5.1 e 5.2 DRM, 9.1 RMC e 20 c.p.i. (particolare attenzione verrà dedicata ai requisiti “*uso del segno*” e “*in relazione a prodotti o servizi*”), nonché l'art. 5.5 DRM, con riferimento al suo iter legislativo, alla sua ratio e interpretazione. Esula invece dall'oggetto del presente lavoro l'analisi dettagliata dei presupposti *specifici* delle tre ipotesi di contraffazione, in ragione del fatto che (come detto) il loro accertamento costituisce uno “step” successivo di valutazione della condotta del terzo, cui anche l'uso in funzione non distintiva – ove integrante i pre-requisiti generali di contraffazione – verrebbe sottoposto senza sostanziali differenze rispetto agli usi distintivi⁸⁷.

2.1. Il consenso del titolare e l'uso nel commercio o nell'attività economica.

Iniziamo trattando dei presupposti che, ai fini del presente lavoro, non pongono particolari problemi interpretativi, ovvero quelli dell'assenza del “*consenso del titolare*” e dell’“*uso (del segno del terzo) nel commercio*” o nell’“*attività economica*” (a seconda che si guardi alla disciplina europea o italiana), per poi concentrare maggiormente l'attenzione sui presupposti “*uso del segno*” e “*in relazione a prodotti o servizi*”, dalla cui interpretazione e

⁸⁶ Come vedremo (cfr. infra par. 3), l'art. 5.5 DRM è stato espressamente recepito solo dai Paesi del Benelux (segnatamente, all'art. 2.20.1.d della Benelux Convention on Intellectual Property del 25 febbraio 2005); in altri Stati membri (tra i quali, l'Italia) la giurisprudenza prevalente tenta di offrire protezione al marchio contro gli usi non distintivi in virtù di un'ampia interpretazione dell'art. 20 c.p.i.; in altri ancora, in assenza di previsioni normative, la giurisprudenza esclude che ai diritti di marchio possa essere garantita questa specifica tutela, ritenendo che il fondamento giuridico per la protezione del marchio avverso gli utilizzi non distintivi vada cercato in altre norme, quali quelle in materia di concorrenza sleale o di responsabilità extracontrattuale.

⁸⁷ Per un esame approfondito dei presupposti specifici che la legge richiede per l'integrazione delle fattispecie di contraffazione di cui agli artt. 5.1(a-b) e 5.2 DRM, 9.1(a-c) RMC, 20.1(a-c) c.p.i. si vedano, in particolare, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 237 ss.; SARTI, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., 68 ss.; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 205 ss..

definizione dipende l'ampiezza del diritto di esclusiva e, dunque, la liceità o meno degli usi non distintivi del marchio altrui.

La condizione del “*consenso del titolare*” – o meglio dell'*assenza* di questo consenso (in termini letterali gli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i. affermano: “*il titolare ha diritto di vietare, salvo proprio consenso*”) – che legittimi l'uso di segni di terzi interferenti con il diritto di esclusiva non è stata finora oggetto di particolari approfondimenti da parte della giurisprudenza europea e italiana. Peraltro, è evidente che può trattarsi sia di un “*consenso inespresso*”, da intendersi come mancanza nel titolare della volontà di fare valere l'esclusiva in relazione a un determinato comportamento del terzo, e cioè come tolleranza consapevole della condotta contraffattoria⁸⁸; sia di un “*consenso esplicitamente manifestato dal titolare, seppure con quelle caratteristiche di precarietà, e quindi di revocabilità ad nutum, che caratterizzano il cosiddetto consenso dell'avente diritto*”⁸⁹.

Rientra poi nella nozione di consenso anche l'impegno contrattuale del titolare a non fare valere i propri diritti di marchio contro l'uso di uno o più segni interferenti, così tollerando la compresenza di segni confondibili sul mercato (c.d. accordi di coesistenza)⁹⁰. Naturalmente, nei confronti di questi segni troveranno applicazione le norme che disciplinano il c.d. “statuto di non decettività” (vale a dire, gli artt. 14.1.b, 14.2.a e 23 c.p.i.) a tutela dei consumatori (e della fiducia da essi riposta nei messaggi trasmessi dal marchio) da inganni sull'origine e sulla qualità dei prodotti e servizi offerti dal beneficiario del consenso.

Non sembrano invece riconducibili al “consenso del titolare” di cui agli artt. 5.1 e 5.2 DRM, 9.1 RMC e 20 c.p.i. i casi di concessione di licenza (quest'ultima, infatti, è volta ad autorizzare l'uso del marchio originale e non di un segno con esso in conflitto) e, in generale, tutte quelle ipotesi in cui il diritto del terzo di usare il marchio altrui non derivi

⁸⁸ SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 194; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 237; VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 22.

⁸⁹ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 237.

⁹⁰ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 237, secondo cui “*il consenso del titolare p(uò) legittimare comportamenti confusori, ed in particolare la coesistenza sul mercato di marchi eguali o confondibili*”, in virtù “*del carattere privatistico attribuito al diritto sul marchio dalla legge attuale*”. Nello stesso senso, cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 22-23; SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 194-195. A quest'ultimo e a SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 297 ss., si rinvia per maggiori approfondimenti in tema di accordi di coesistenza.

dalla volontà del titolare, bensì da limitazioni dei suoi diritti di esclusiva in virtù di disposizioni normative, quali, ad esempio, le norme in materia di usi leciti del marchio altrui (artt. 12 RMC, 6.1 DMR e 21.1 c.p.i.) o quelle che disciplinano l'esaurimento o la decadenza per non uso dei diritti di marchio (rispettivamente, artt. 7 DRM, 13 RMC, 5 c.p.i. e artt. 12 DRM, 51 RMC e 24 c.p.i.).

Oggetto di maggiori approfondimenti da parte della giurisprudenza europea e nazionale è stato invece il presupposto dell'uso "*nel commercio*" (secondo le norme europee) o "*nell'attività economica*" (secondo l'art. 20 c.p.i.). Nonostante la diversa formulazione letterale, sotto il profilo sostanziale le espressioni impiegate dai legislatori europeo e italiano non presentano differenze di rilievo e sottintendono entrambe la volontà di ricomprendere nel perimetro dell'esclusiva i soli usi non autorizzati del marchio altrui (o di segni a esso simili) posti in essere dai terzi "*nel contesto di una attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato*"⁹¹: vantaggio economico da intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di usi caratterizzati dal perseguimento di un vero e

⁹¹ Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit., punto 40. La massima è poi stata ripetuta in Corte Giust., 25 gennaio 2007, *Adam Opel*, cit., punto 18; Corte Giust., 11 settembre 2007, *Céline*, cit., 1325 ss., punto 17; Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit., punto 60; Corte Giust., 19 febbraio 2009, C-62/08, *UDV North America*, punto 44; Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 50-52. Il principio è stato recepito anche dal Tribunale di prima istanza: cfr., ad esempio, la decisione del 10 aprile 2003, T-195/00, punti 98-99, in cui – nell'ambito di un procedimento relativo, fra altro, all'accertamento della confondibilità tra il simbolo € adottato dall'Unione europea per la nuova moneta europea e contenuto in un anteriore marchio usato da una società finanziaria per contrassegnare servizi bancari e finanziari – si è ritenuto che l'uso del segno € da parte dell'Unione avviene *iure imperii* e non in ambito commerciale (in termini letterali: "*nel caso di specie, il simbolo ufficiale dell'euro non costituisce un segno apposto su prodotti o servizi per distinguerli da altri prodotti o servizi e per permettere così al pubblico di identificarne l'origine, ma è invece destinato a designare un'unità monetaria e verrà normalmente preceduto o seguito da un'indicazione numerica ... Pertanto non può trattarsi di un uso nell'ambito di un'attività commerciale consistente nel produrre o nel fornire beni o servizi su un determinato mercato*"); Trib. CE, 10 maggio 2006, T-279/03, *Galileo International Technology*, punto 114, in cui si esclude che l'uso del termine *Galileo* da parte della Commissione nell'ambito della progettazione e attuazione di un progetto di radionavigazione satellitare europea "*si iscrive nel contesto di un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico*" ai sensi dell'art. 5 DRM (sentenza poi confermata da Corte Giust., 20 marzo 2007, C-325/06). In dottrina, fra altri, si vedano SARTI, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., 82; SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 303; AA.VV., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet&Maxwell, Londra, 2005, 364; BENTLY-SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2004, 911. Nel senso di una maggiore ampiezza dell'espressione "*nell'attività economica*" impiegata dal legislatore italiano rispetto a quella di "*uso nel commercio*" di cui alla DRM e al RMC si esprime invece GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino, 2011, 329 e nello scritto *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2005, 224.

proprio scopo lucrativo, bensì di qualsiasi attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di prodotti o servizi sul mercato, anche senza fine di lucro⁹², purché organizzata con metodo economico, e dunque con “*modalità che consentano quantomeno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l'autosufficienza economica*”⁹³.

Se poi si considera che il marchio d'impresa sorge – e le relative discipline europea e italiana sono volte a disciplinarlo – in quanto segno distintivo destinato a essere impiegato nell'esercizio di un'attività imprenditoriale (principalmente, per finalità distintive)⁹⁴, l'ambito della sua protezione (e dei suoi limiti legali⁹⁵) non può(possano) che necessariamente ritenersi limitato(i) al “mondo degli affari” e degli “scambi commerciali” caratterizzati dalla produzione e dallo scambio di prodotti e servizi sul mercato: dunque, l'ambito commerciale⁹⁶.

Peraltro, non ogni attività di “scambio” (di prodotti o servizi contraddistinti da un marchio altrui) integra gli estremi di un “uso nel commercio” (o nell'attività economica) rilevante ai fini dell'applicazione della normativa sul marchio. Di recente, infatti, la Corte

⁹² Cfr. Corte Giust., 9 dicembre 2008, C-442/07, *Radetzky*, punto 16, in cui, in tema di uso effettivo idoneo a evitare la decadenza per non uso, si afferma che “*il fatto che l'offerta di prodotti o servizi non abbia uno scopo di lucro non (è) determinante*” per escluderne il carattere commerciale. Si vedano anche le conclusioni presentate dall'avvocato generale MAZÁK nella causa *Radetzky* (18 settembre 2008, C-442/07), le quali escludono che “*la formulazione 'usare nel commercio' di cui all'art. 5 della direttiva 89/104 ... richieda che i prodotti o servizi siano forniti a scopo di lucro*” (punto 28). Di conseguenza, la disciplina dei segni distintivi dell'impresa (come quella della concorrenza sleale) si ritiene applicabile “*anche alle associazioni o enti che, pur non perseguendo finalità di lucro, svolgano un'attività obiettivamente economica, avvalendosi di una propria organizzazione*” (Trib. Torino, 9 gennaio 2003, in *GADI*, 4540) o in relazione alle iniziative di beneficenza o raccolta fondi (cfr. App. Milano, 12 luglio 2006, in *Riv. dir. ind.*, 2008, II, 178 e i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Busto Arsizio il 18 novembre 2002 e il 3 dicembre 2002, in *GADI*, 1066 e 1070, che accertano la contraffazione del noto segno *Telethon* – registrato come marchio dall'omonima Fondazione e impiegato per iniziative di beneficenza – da parte di un'emittente locale che lo usava al fine di raccogliere fondi a favore di una comunità religiosa).

⁹³ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. I (*Diritto dell'Impesa*), UTET, Torino, 2008, 32.

⁹⁴ Resta comunque fermo che il titolare del marchio può essere anche un soggetto non imprenditore ex art. 19 c.p.i. (secondo cui la registrazione di un marchio d'impresa può essere ottenuta da “*chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso*”): un esempio è il caso del soggetto avente diritto su un segno notorio ex art. 8 c.p.i. che, pur non svolgendo alcuna attività imprenditoriale, registri il segno per poi concederlo in licenza a un terzo, affinché quest'ultimo lo utilizzi nella propria attività economica.

⁹⁵ Infatti, come noto, il presupposto generale dell'uso nel commercio o nell'attività economica è pure condizione di applicazione degli artt. 6 DRM, 12RMC e 21 c.p.i. in tema di usi leciti del marchio.

⁹⁶ Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale COLOMER, 13 giugno 2002, cit., *Arsenal*, punto 62.

di Giustizia ha precisato (nel caso *L'Oréal/eBay*) che non danno vita a questo uso, l'offerta in vendita e relativa commercializzazione di prodotti (o l'offerta e fornitura di servizi) che non avvengono nel contesto di un'organizzazione d'impresa e che, per volume, frequenza o altre caratteristiche, si collocano nell'ambito di un'attività privata e non commerciale (nel caso di specie, si trattava di vendite di oggetti da parte di persone fisiche sul mercato online eBay)⁹⁷.

Ciò che conta, dunque, non è che si tratti di un uso dal quale derivi un utile economico, bensì che **l'uso sia destinato al mercato**. Pertanto, restano fuori dal perimetro dell'azione di contraffazione tutti gli usi "civili" del marchio altrui, vale a dire *sia* gli usi che si collocano in un ambito privato o personale (i c.d. "usi privati")⁹⁸ *sia* gli

⁹⁷ Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punti 54-56, in cui si legge "è importante ricordare ... che, **in linea di principio, i diritti esclusivi conferiti dai marchi possono essere fatti valere solo nei confronti degli operatori economici. Infatti, affinché il titolare di un marchio possa vietare l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio, è necessario che tale uso abbia luogo nel commercio ... Ne consegue che, quando una persona fisica vende un prodotto contrassegnato da un marchio mediante un mercato online senza che tale operazione rientri nel contesto di un'attività commerciale, il titolare del marchio non può invocare il proprio diritto esclusivo di cui all'art. 5 della direttiva 89/104 e all'art. 9 del regolamento n. 40/94. Laddove, per contro, le vendite effettuate in tale mercato superino, per il loro volume, la loro frequenza o altre caratteristiche, la sfera di un'attività privata, il venditore si colloca nell'ambito del 'commercio' ai sensi di detti articoli**".

⁹⁸ In particolare, l'espressione "usi privati" è riferibile – oltre agli usi del tipo di quelli decisi dal sopra citato caso *L'Oréal/eBay*, più in generale – agli utilizzi del marchio da parte di coloro che abbiano acquistato la proprietà o il possesso del prodotto contrassegnato e ne facciano un uso "personale" o "domestico". Deve ritenersi che il terzo che abbia il possesso del bene contrassegnato possa procedere (nei limiti appunto dell'uso personale non commerciale) a qualsiasi intervento sullo stesso, pure se idoneo ad incidere sulle caratteristiche del marchio. Il marchio, quindi, può essere modificato, alterato, sostituito o soppresso dal prodotto, senza che il titolare possa legittimamente opporsi a questi usi: si pensi, ad esempio, al proprietario di un'autovettura che si diletta a personalizzarla con elaborazioni che coinvolgono anche il marchio. E' vero che il segno distintivo, in questo caso, non contrassegnerà più il prodotto così come era stato fabbricato e commercializzato dal titolare, ma è altrettanto vero che l'uso personale che il terzo si propone di farne non ha (o non dovrebbe avere) alcuno impatto sulle funzioni (distintiva e/o attrattiva) che il marchio svolge sul mercato agli occhi del pubblico (in questo senso, cfr. Cass., 22 ottobre 1969, n. 3449, in *Riv. dir. ind.*, 1970, II, 92-92). Inoltre, qualora si volessero ipotizzare delle interferenze con le funzioni del marchio, queste resterebbero delle interferenze di fatto prive di rilevanza giuridica e dunque ineliminabili da parte del titolare. La limitatezza del contesto dell'utilizzo privato, avente fini esclusivamente personali, non consente infatti di ipotizzare dei pregiudizi meritevoli di attenzione sotto il profilo giuridico [in questo senso, fra altri, si vedano AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 74, secondo cui anche se dall'uso privato "può di fatto derivare ... (al titolare) ... un danno ... questo danno è un danno ... che non ha rilevanza giuridica e quindi non è risarcibile" e GUGLIELMETTI, *Il marchio. Oggetto e contenuto*, cit., 203]. Quanto detto trova conferma nella circostanza che, ai sensi dell'art. 124.6 c.p.i., il titolare non può opporsi all'uso personale nemmeno quando questo uso abbia per oggetto prodotti recanti marchi

utilizzi che, pur essendo posti in essere nel contesto di attività economiche, non comportano un uso commerciale del marchio (nel senso sopra definito), poiché con riferimento a queste attività il marchio non svolge alcuna delle sue funzioni tipiche e non è di norma un fattore importante per la scelta (o la rinuncia) del prodotto o servizio da parte del consumatore. Tipici esempi di questi ultimi utilizzi sono quelli che avvengano per scopi di ricerca scientifica, didattici o culturali (quali, la citazione o la raffigurazione di un marchio in enciclopedie, trattati, monografie, articoli, etc.), nell'esercizio della libertà di stampa, per fini artistici (numerosi sono i casi di riproduzioni di marchi altrui da parte di pittori, fotografi, comici, all'interno di opere cinematografiche o audio-video, etc.), in campo medico (quali gli impieghi dei marchi di farmaci nelle ricette e prescrizioni), come nome a dominio di una pagina web personale⁹⁹: in tutti questi casi, infatti, non si è in presenza di usi del marchio che creino un nesso con i prodotti o servizi offerti e, d'altra parte, l'uso del marchio non si collega all'attività economica di chi lo pone in essere, non essendo impiegato *per* i servizi dell'utilizzatore o *per* la vendita dei suoi prodotti.

Per utilizzazioni *non* commerciali del marchio altrui, non assoggettate alla disciplina sui marchi, devono dunque intendersi una serie indefinita di attività che, pure essendo "economiche" nella maggior parte dei casi, non presentano come elemento dominante la produzione o lo scambio di prodotti o servizi sul mercato, risultando genuinamente animate da fini diversi rispetto a quello meramente commerciale; ovvero (e in ogni caso) in esse l'uso del marchio altrui è meramente "incidentale" o "strumentale" rispetto all'obiettivo perseguito dal terzo utilizzatore e, dunque, distante da ogni intento di sfruttamento commerciale, anche solo indiretto, del segno altrui¹⁰⁰.

contraffatti (secondo la norma citata, infatti: "*delle cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può essere interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico*"). Si noti, infine, che, sotto il profilo giuridico, gli usi privati non rilevano ai fini dell'applicazione (non solo della normativa in materia di marchi, bensì pure) della disciplina concorrenziale per difetto della qualifica di imprenditore dell'utilizzatore e del rapporto concorrenziale.

⁹⁹ Ci si riferisce a siti internet privi di ogni carattere commerciale.

¹⁰⁰ È evidente, infatti, che nella rappresentazione di un marchio nel corso di un'opera filmica, nella sua citazione e/o rappresentazione all'interno di un'opera letteraria o artistica (si ricordano, ad esempio, le note tele di Andy Warhol che raffigurano il marchio *Campbell* o *Coca Cola* o l'uso del marchio *Barbie* nella celebre canzone "*Barbie Girl*" del gruppo *Acqua*) non si ha uno sfruttamento commerciale del segno (seppure vi possa talvolta essere un vantaggio, anche economico, all'uso del

In altri termini, **non qualsivoglia uso del marchio in qualsiasi attività economica svolta dal terzo rileverà come utilizzazione significativa ai sensi degli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i.** (e, specularmente, degli artt. 6 DRM, 12 RMC e 21 c.p.i. relativi ai limiti dell'esclusiva), dovendosi invece ritenere necessaria l'individuazione di una particolare **relazione tra l'uso e l'attività economica, nel senso che il primo risulti lo strumento mediante il quale realizzare nella seconda una forma, anche celata, di sfruttamento commerciale delle funzioni giuridicamente protette del marchio:**

marchio), bensì un utilizzo per fini diversi (espressivi, creativi, etc.) che non hanno nulla a che vedere con l'attività commerciale di distribuzione dell'opera pittorica, musicale, filmica, letteraria, fotografica (etc.) che incorpora il marchio [cfr. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 131, secondo cui, in queste ipotesi, “*il marchio altrui è impiegato; ma non è usato da chi lo utilizza per propri beni e servizi, perché esso non è un fattore rilevante per la scelta operata dagli acquirenti*” ID., *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, in *52 ECTA Gazette*, 2006, 19 ss., spec. par. 5 (reperibile anche online sul sito dell'ECTA al seguente link <http://www.ect.org/IMG/pdf/Ricolfi.pdf>), secondo cui “*here the relationship between the goods and the service on the one hand and the sign on the other is what we might describe as incidental or tangential. Warhol is not selling his painting in connection with the Campbell mark any more that the practitioner is rendering her services under the Ciba Geigy trade mark; it just happens that the painting of the former may include a trade mark while the prescription of the latter refers to it. So, in this kind of situation we do indeed have the goods and the services; we might have the “sign” as well; but what is missing is the relevant “connection” or “relationship” between the two*”; FRANZOSI, in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE (a cura di), *Il Codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, 161; le conclusioni dell'avvocato generale COLOMER nella causa *Arsenal*, cit., punto 63. Nello stesso senso, sulla base di motivazioni in parte diverse, si veda anche GRAZIADEI-SALTARELLI, *Can the owner of a mark registered for toy cars prohibit the manufacture and sale of toy cars which constitute naturalistic reproductions of real cars on which the owner's mark appears?*, University Network Research Session - Office for the Harmonization in the Internal Market, Alicante, 2010 (reperibile al sito dell'UAMI al seguente link https://oami.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/369/GRAZIADEI%20John_SANTARELLI%20Angela.pdf), 299-300, secondo cui, sebbene gli scopi di Warhol fossero “*undoubtedly commercial, at least in part*”, l'artista “*was neither competing with Campbell nor was he confusing consumers as to the origin of his or Campbell's products. It is likely that such uses, if challenged, would be considered non-trademark and non-infringing use, if not fair use*”. Secondo gli Autori, infatti, “*Campbell appears to have been savvy enough to appreciate the free advertising. In 1965 the company provided Warhol with actual soup can labels to be used as invitations for an exhibit and, in 1985, commissioned the artist to paint a series of their dry soup mixes. They recognized the brand enhancement his paintings provided*” (nota 52)]. Si noti poi che anche ove si volesse ipotizzare l'applicazione della disciplina sul marchio di impresa alle utilizzazioni artistiche, espressive, letterarie, parodistiche (etc.) che avvengono in ambito *non* commerciale (nel senso sopra definito), queste utilizzazioni non dovrebbero ritenersi contraffattorie in quanto manifestazioni di attività e libertà costituzionalmente tutelate (artt. 21 e 33 Cost.) e, in linea di principio, prevalenti rispetto agli interessi meramente economici e individuali vantati dal titolare del marchio riprodotto.

relazione quest'ultima che, come abbiamo visto, manca nelle utilizzazioni tradizionalmente qualificate come non commerciali¹⁰¹.

Risulta, perciò, che il potere di esclusiva riconosciuto dalla legge al titolare del marchio è “*strumentale, in quanto serve al raggiungimento di un fine che lo trascende. Se il fine (quantomeno, quello principale, n.d.r.) è quello di consentire ai consumatori di scegliere beni e servizi all'interno di un mercato aperto, dove vige la libera concorrenza, gli usi che il proprietario del marchio può vietare ai terzi sono, precisamente, quelli che vengono effettuati in questo ambito e che di conseguenza possono incidere sul suddetto obiettivo*”¹⁰². Si deve, infatti, ritenere che i sistemi giuridici europeo e nazionale non hanno inteso (e non intendono) conferire ai titolari dei marchi un controllo esclusivo e indiscriminato su ogni possibile modalità d'uso dei loro segni¹⁰³. Se così non fosse, si rischierebbe di invadere spazi di libertà (tutelati finanche costituzionalmente) che sarebbe irragionevole e sproporzionato sacrificare a vantaggio di un diritto, quello di marchio, che già solo nell'ambito degli usi commerciali beneficia di una tutela particolarmente intensa e ampia.

Resta naturalmente fermo il problema (di non agevole soluzione e inevitabilmente legato alle peculiarità della singola fattispecie concreta) di distinguere le utilizzazioni genuinamente non commerciali da quelle in realtà dirette a operare uno sfruttamento parassitario del segno, mal celandolo dietro una parvenza non commerciale.

2.2. La nozione di uso del segno: gli usi *distintivi* o, comunque, *per prodotti o servizi*.

Un aspetto problematico rispetto all'interpretazione degli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i. è (invece) quello relativo all'individuazione delle modalità di utilizzazione del marchio che possono costituire contraffazione. Le norme in questione, infatti,

¹⁰¹ Si precisa che l'uso del segno in un'attività *non* economica deve ritenersi non contraffattorio in quanto tale e non in forza degli artt. 6.1 DRM, 12 RMC e 21.1 c.p.i., che viceversa scriminano, al ricorrere di determinate condizioni, ipotesi di usi del marchio altrui in astratto interferenti con il diritto di esclusiva del titolare.

¹⁰² Cfr. le conclusioni presentate dall'avvocato generale COLOMER il 13 giugno 2002 nella causa *Arsenal*, cit., punto 60.

¹⁰³ RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 71.

stranamente non chiariscono cosa debba intendersi per “*uso del segno*”¹⁰⁴, né tantomeno se, ai fini della contraffazione, rilevi solo l’uso in funzione di marchio, ovvero possano rilevare (e con quali limiti) anche usi posti in essere con modalità differenti e a fini diversi da quello distintivo.

Di primo acchito, l’impiego del (più ampio) termine “segno”, in luogo di “marchio”, per indicare le entità il cui uso può costituire contraffazione potrebbe far pensare che anche gli usi in funzione non distintiva siano ricompresi nel perimetro dell’esclusiva offerta dal diritto di marchio al suo titolare. Sennonché, anche alla luce del disposto dell’art. 5.5 DRM (su cui vedi infra), una così rapida soluzione al problema non pare accettabile¹⁰⁵. Di seguito, pertanto, cercheremo di individuare le forme d’uso di un segno che possono interferire (ove ne ricorrano tutti i presupposti) con i diritti di marchio altrui.

(A)

(Usi in funzione distintiva dei prodotti o servizi del terzo utilizzatore)

È anzitutto pacifico che non costituisce una forma d’uso del segno in violazione dei diritti di marchi il mero deposito di una domanda di registrazione di un segno uguale o simile a un marchio anteriore altrui. In questi casi, infatti, il titolare del segno anteriore potrà promuovere, ricorrendone i presupposti, solo un’azione di nullità della domanda di

¹⁰⁴ Vi è chi rileva come sia quasi “*ironic*” che “*such an essential criterion in the hierarchy of criteria necessary to establish an infringement was paid such little attention during the drafting process*” (KUR, *Small Cars, Big Problems? An analysis of the ECJ’s Opel/Autec Decision and its Consequences*, in ENGELBREKT-BERNITZ ET AL. (EDS.), *Writings in Honor of Marianne Levin*, Norstedts Juridik, Stoccolma, 2008, 335).

¹⁰⁵ Si segnala fin d’ora che, nell’ordinamento italiano, in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i., il (più ampio) termine “segno” è ritenuto idoneo a estendere l’applicazione dell’art. 20 c.p.i. nei confronti dell’uso non autorizzato di segni distintivi (tipici e atipici) diversi dal marchio (cioè ditta, insegna, nomi a dominio, slogan) che siano identici o simili al marchio altrui (cfr. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 130). Come vedremo, la possibilità di applicare le norme europee in tema di contraffazione alla ditta, denominazione sociale e insegna è invece esclusa dalla Corte di Giustizia in applicazione dell’art. 5.5 DRM, atteso che l’uso del marchio altrui come uno dei segni distintivi sopra citati “*non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi*” di un imprenditore, bensì la sua impresa o il relativo negozio (cfr. Corte Giust., 11 settembre 2007, cit., punto 21; nello stesso senso Corte Giust., 21 novembre 2002, C-23/01, *Robelco*, punto 34; Corte Giust., 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, cit., punto 64). In molte altre sentenze, relative ad altri usi atipici, la Corte non ha però necessario per l’applicazione delle norme europee in tema di contraffazione che l’uso del segno da parte del terzo avvenga o meno in funzione distintiva dei suoi prodotti o servizi (per l’analisi della giurisprudenza europea e nazionale in tema di usi atipici del marchio si veda il capitolo 3).

marchio o presentare opposizione alla registrazione, non ma non potrà lamentare la contraffazione della propria privata¹⁰⁶.

Altrettanto pacifico è che rientrano nella nozione di “uso” del marchio ex artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i. tutti gli impieghi non autorizzati del marchio altrui (o di un segno a esso simile) in funzione distintiva (e dunque come marchio) dei prodotti o servizi del terzo utilizzatore. Più precisamente, l’uso di un segno come marchio, nel suo significato più ovvio e immediato, consiste, con riferimento ai marchi di prodotto, nell’apposizione del segno sul prodotto o sulla confezione di esso e nella sua successiva commercializzazione tramite il prodotto che lo reca, nonché nell’uso del marchio nella pubblicità ai fini della promozione del prodotto e/o dell’impresa in generale, a seconda se i marchi oggetto della pubblicità siano solo marchi speciali e/o anche marchi generali.

Con riguardo ai marchi di servizio, in relazione ai quali manca il supporto di un prodotto o di una confezione, può aversi invece uso del marchio solo nell’ambito della pubblicità; sugli abiti delle persone che prestano il servizio o sugli strumenti da esse adoperati; sulle cose che costituiscono l’oggetto del servizio (ad esempio, le vetture nel caso di servizi che prevedono il loro noleggio) o l’elaborato in cui esso si manifesta (quale quello dei servizi pubblicitari). Il marchio di servizio è poi frequentemente usato come ditta o accanto alla medesima, e anche come insegna, cosicché in esso la funzione distintiva di provenienza del servizio da una determinata impresa è particolarmente evidente.¹⁰⁷

Gli artt. 5.3 DRM e 9.2 RCM e, specularmente, l’art. 20.2 c.p.i., aggiungono (in via esemplificativa) alle ipotesi tipiche appena menzionate, anche una serie di fattispecie ulteriori di uso del marchio, quali: la mera apposizione del segno sui prodotti o sulle loro confezioni, a prescindere dalla loro messa in commercio nel territorio dello Stato; l’offerta in commercio e la detenzione a fini commerciali di prodotti; nonché, infine, l’esportazione

¹⁰⁶ Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 95; in giurisprudenza Trib. Milano, 24 maggio 1976, in *GADI*, 1976, 482 ss.; Trib. Milano, 8 febbraio 1979, *ivi*, 1979, 282 ss.; Trib. Roma, 11 marzo 1982 (ord.), *ivi*, 1982, 414 ss.; Trib. Milano, 6 ottobre 1983, *ivi*, 1984, 239 ss.; Trib. Roma, 12 marzo 1984, *ivi*, 1984, 377 ss.; Trib. Milano, 3 maggio 1984, *ivi*, 1984, 456 ss.; Trib. Milano, 31 maggio 1990, *ivi*, 1990, 582 ss.; Trib. Roma, 18 febbraio 1991, in *GADI Rep.*, 1991, 1029; Trib. Bologna 25 maggio 1993, in *GADI*, 1994, 328 ss.; contra Trib. Milano, 27 gennaio 1972, *ivi*, 1973, 391 ss..

¹⁰⁷ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 233 ss..

e l'importazione di prodotti contraddistinti dal segno, a prescindere dalla loro destinazione ad essere messi in commercio nello Stato di destinazione¹⁰⁸.

(B)

(Usi nell'ambito della comunicazione commerciale del terzo utilizzatore)

A definire il concetto di “uso” del marchio altrui interferente con i diritti del titolare contribuisce poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la cui ampia interpretazione va ben oltre le ipotesi comuni sopra menzionate. Secondo la Corte, infatti, per aversi uso del marchio è sufficiente che i terzi utilizzino il segno “*nell'ambito della propria comunicazione commerciale*” così da istituire un collegamento con il pubblico relativamente alla propria attività¹⁰⁹. Non farebbe quindi uso del marchio chi (anche nell'ambito della sua attività economica e dietro corrispettivo) compie attività *strumentali* a una comunicazione commerciale altrui: ci si riferisce ad esempio ai casi (i) del gestore di un motore di ricerca su internet (quale Google) che crea le condizioni tecniche perché i suoi clienti possano fare uso dei marchi altrui a fini pubblicitari e/o per creare link sponsorizzati ai propri siti¹¹⁰; (ii) del gestore di un mercato online (come eBay) che consente ai terzi di operare su questo mercato e di porre in essere transazioni commerciali di prodotti o servizi

¹⁰⁸ Si segnala che, nell'ambito della menzionata revisione della disciplina sul marchio comunitario, si prevede di inserire nelle norme sopra citate ulteriori ipotesi di contraffazione: su questa proposta di modifica e, in generale, sulla riforma della DRM e del RMC si rinvia al capitolo 4, paragrafo 5.

¹⁰⁹ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 56; Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punto 102.

¹¹⁰ L'esempio è relativo al servizio di keyword advertising noto come Adwords, mediante il quale è possibile inserire spazi pubblicitari (messaggi e/o link sponsorizzati al sito dell'inserzionista) all'interno delle pagine di ricerca di Google e fare in modo che questi spazi siano visualizzati in risposta a determinate parole chiave (precedentemente selezionate dall'inserzionista e) scelte dagli utenti per le loro ricerche in internet di prodotti o servizi. Questo servizio in sé è lecito, ma è stato portato all'attenzione dei giudici di diversi Stati membri e della Corte di Giustizia in relazione a casi di uso di parole chiave coincidenti con marchi altrui. In particolare, secondo la Corte di Giustizia, è da escludere che la condotta di Google possa integrare un uso dei segni distintivi altrui ai sensi dell'art. 5 DRM, poichè si “limita” a consentire ai propri clienti di usare segni distintivi corrispondenti a marchi altrui, senza però farne direttamente uso. Il fatto, dunque, di percepire una remunerazione come contropartita all'acquisto di keyword e di predisporre l'organizzazione necessaria per permettere l'utilizzo di segni distintivi altrui da parte degli inserzionisti non giustificherebbe (a dire della Corte) la sussistenza di un “uso” della parola chiave come marchio; sicché, il comportamento di Google sarebbe eventualmente da valutare alla luce di norme diverse dagli articoli 5 DRM e 9 RMC (cfr. Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 55-57; per l'analisi del caso *Google France* si veda il capitolo 3).

contraddistinti da segni uguali o simili a marchi altrui¹¹¹; (iii) di un soggetto che fornisce a un suo cliente un servizio di mero riempimento di lattine sulle quali sono già stati apposti dal cliente segni simili a un marchio altrui e le lattine siano poi vendute al pubblico dal cliente stesso¹¹².

In simili ipotesi, l'uso come marchio del segno altrui sarebbe imputabile, secondo la Corte di Giustizia, *solo* al cliente del servizio offerto dal gestore del mercato online (nell'ipotesi i) o all'utente che commercializza i propri prodotti per mezzo del mercato online (nell'ipotesi ii) o al cliente che commissiona il servizio di riempimento (nell'ipotesi iii), in quanto l'uso del segno altrui è volto a promuovere e creare un collegamento ai prodotti o servizi offerti dai clienti o utenti in questione. Pertanto, in termini più generali, secondo la Corte di Giustizia, **fa uso del marchio altrui rilevante ai fini della contraffazione chi se ne serve per istituire un contatto con i consumatori relativamente alla propria attività**¹¹³. Di conseguenza, qualora il motore di ricerca, il gestore del mercato online, il soggetto che fornisce il servizio di riempimento di lattine o altro soggetto intermediario non si limitino a fornire i servizi sopra indicati (o analoghi), ma assumano il ruolo di un prestatore "attivo" di questi servizi, che *agisca in nome proprio*

¹¹¹ Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punto 102. Anche in relazione al caso eBay si veda il prossimo capitolo.

¹¹² Corte Giust., 15 dicembre 2011, C-119/10, *Red Bull*, in *GADI*, 2012, 1280 ss., punto 33, ove si sottolinea che, nel caso di specie, l'attività consistente nel servizio di riempimento **non creava un nesso tra i marchi** impressi sulle lattine **e il servizio** medesimo, non avendo "*visibilità per il consumatore*".

¹¹³ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 72, secondo cui si avrebbe uso del marchio "*quando il terzo usa il segno identico (o simile, n.d.r.) al marchio in modo tale da creare un legame tra detto segno e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo*". In senso analogo, in ambito nazionale, cfr. Trib. Milano, 11 marzo 2009, in *GADI*, 2009, 769 ss. e in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 376 ss. con nota di TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word marketing confusorio*.

Si noti che la posizione della Corte circa la non configurabilità di un uso (diretto) del marchio da parte del soggetto che fornisce al terzo gli strumenti e i servizi che gli consentono di utilizzare su internet un segno uguale o simile al marchio altrui è stata oggetto di rilievi critici in dottrina: per l'analisi di questi rilievi e per alcune considerazioni sulla possibilità di configurare una responsabilità (indiretta) di questo soggetto, a titolo di concorso nell'illecito contraffattorio del cliente, per avere messo a disposizione di quest'ultimo i menzionati strumenti e servizi si rinvia al capitolo 3, paragrafo 3(E2).

e/o impieghi il marchio altrui (o un segno a esso simile) nella propria corrispondenza commerciale, si avrà “uso” del marchio ai sensi della disciplina europea e nazionale¹¹⁴.

(C)

(Usi orali del marchio altrui e usi in relazione a prodotti o servizi di soggetti diversi dall'utilizzatore del segno altrui)

Passando ad altre forme d'uso del marchio altrui, si ritiene possa aversi contraffazione (ove ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla legge) anche nell'ipotesi in cui l'uso avvenga oralmente¹¹⁵ o non risulti immediatamente visibile al pubblico (come avviene nel già ricordato caso di uso di un marchio altrui come parola chiave di un servizio di posizionamento¹¹⁶); nonché quando il terzo utilizzi il segno (non, come finora visto, per distinguere i propri prodotti o servizi, bensì) per riferirsi ai prodotti o servizi di altri soggetti

¹¹⁴ Cfr. Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 56 ss.; Corte Giust., 19 febbraio 2009, *UDV North America*, cit., punto 43; Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punti 84 ss., in cui si ritiene uso del marchio altrui potenzialmente interferente con i diritti di privativa del titolare quello posto in essere dal gestore di un mercato online per pubblicizzare (nella specie, mediante l'uso del segno altrui come parola chiave di link pubblicitari nell'ambito del servizio Adwords di Google) il suo mercato e i prodotti su esso offerti in vendita da terzi con il marchio altrui in questione.

¹¹⁵ Si segnala, peraltro, che, allo stato, non constano provvedimenti che accertano l'illiceità di un simile uso (anzi nel caso *Hölterhoff/Freiesleben* l'oralità dell'uso è stata tra i fattori tenuti in considerazione per escludere la contraffazione: Corte Giust., 15 maggio 2002, C-2/00; per l'esame di questa decisione cfr. il capitolo 3). Tuttavia, non può escludersi che (anche) l'uso orale di un marchio denominativo possa essere idoneo a istituire un indebito collegamento con i prodotti o i servizi del terzo, dal quale derivi un rischio di confusione sulla loro origine e/o un indebito vantaggio dalla e/o un pregiudizio alla capacità distintiva o (eventuale) notorietà del marchio oralmente usato, con conseguente violazione dell'esclusiva del titolare. Inoltre, in alcuni ordinamenti (quali quello inglese e indiano) è previsto che questo tipo di uso possa costituire contraffazione: cfr. l'art. 103.2 del Trademark Act inglese del 1994, che ricomprende nella definizione di uso del marchio “*use (or that description of use) otherwise than by means of a graphic representation*”; e l'art. 29.9 del Trademark Act indiano del 1999, secondo cui “*where the distinctive elements of a registered trade mark consist of or include words, the trade mark may be infringed by the spoken use of those words as well as by their visual representation and reference in this section to the use of a mark shall be construed accordingly*”.

¹¹⁶ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 65 ss., in cui si precisa che questo uso non è necessariamente illecito, dovendosi verificare il modo in cui il pubblico percepisce i risultati visualizzati dalle pagine del motore di ricerca per effetto dell'inserimento della parola chiave. In senso contrario, cfr. GOLDMAN, *Online Word of Mouth and Its Implications for Trademark Law*, in DINWOODIE-JANIS, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham (Inghilterra)-Northampton (USA), 2008, 421, il quale ritiene che i segni invisibili (quali quelli inseriti in keyword meta tag) sono inadatti a svolgere la loro funzione di indicatori dell'origine proprio perché non percepibili dal pubblico; di conseguenza, a questi usi non potrebbero applicarsi le norme in tema di contraffazione di marchio. Sull'argomento si veda anche il capitolo 3, paragrafo 3(E2), dedicato all'analisi del caso *Google France*.

– come nei (già menzionati) casi dell'intermediario coinvolto nella vendita di prodotti dei propri clienti che impieghi nella *propria* corrispondenza commerciale i segni di questi ultimi uguali o simili a un marchio altrui¹¹⁷ o del gestore di un mercato online che fa pubblicità ai prodotti offerti in vendita sul sito da soggetti che operano attraverso il mercato in questione¹¹⁸ – ovvero, *dello stesso titolare*, come accade, ad esempio, nei casi di pubblicità comparativa. Anche in quest'ultimo caso, infatti, secondo la Corte di Giustizia, l'uso del marchio altrui, anche se identifica (non) i prodotti o servizi (del terzo, bensì quelli) del titolare del marchio stesso, è da ritenersi un uso del segno *per* prodotti o servizi del terzo, poiché è volto alla promozione e offerta di questi prodotti e servizi presso il pubblico dei consumatori¹¹⁹: pertanto, secondo la Corte di Giustizia, si tratta di un uso che il titolare del marchio può vietare se ricorrono i presupposti di almeno una delle tre fattispecie di contraffazione previste dagli artt. 5 DRM e 9 RMC (in caso di marchi comunitari) o 20 c.p.i. (in caso di marchi italiani)¹²⁰.

2.3. (Segue) Gli usi *non* distintivi: esemplificazioni e correlati problemi giuridici.

Gli usi sopra individuati possono definirsi come *usi tipici* del marchio, in ragione del fatto che (come visto) si tratta di impieghi a scopo distintivo o, comunque, per prodotti o servizi del terzo utilizzatore¹²¹. Peraltro, come detto, sempre con più frequenza, il marchio è impiegato dai terzi (o dallo stesso titolare) per scopi diversi da quello distintivo (c.d. *usi non distintivi* o *usi atipici*), talvolta per finalità puramente descrittive delle caratteristiche e/o qualità di determinati prodotti o servizi, talaltra – specie con riguardo ai marchi più famosi – per sfruttare le capacità attrattive che un certo segno può presentare agli occhi del

¹¹⁷ Corte Giust., 19 febbraio 2009 (ord.), *UDV North America*, cit., punto 43; Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 60.

¹¹⁸ Corte Giust., 18 giugno 2009, *L'Oréal/Bellure*, C-487/07, punti 91-93. Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punti 84 ss..

¹¹⁹ Si vedano, in particolare, Corte Giust., 18 giugno 2009, *L'Oréal/Bellure*, cit.; Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit.. Per un'analisi di queste decisioni si veda il capitolo 3, paragrafo 3(D).

¹²⁰ Con riguardo alla pubblicità comparativa, di particolare interesse è anche l'esame dei rapporti tra le norme della disciplina dei marchi sull'ambito di tutela (art. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i.) e le norme della disciplina della pubblicità comparativa sulle condizioni di liceità della comparazione (art. 3 *bis*, n. 1, Direttiva 84/450/CE, ora art. 4 Direttiva 2006/114/CE, corrispondente all'art. 4 d.lgs. n. 145/2007): sul punto si rinvia al capitolo 3, paragrafo 3(D).

¹²¹ Sull'interpretazione della relazione che, ai fini della contraffazione, deve ricorrere tra il segno e i prodotti o servizi del terzo si veda *infra*.

pubblico, al fine di incentivare le vendite dei prodotti e servizi più disparati. All'*evoluzione del marchio* (che oggi, come visto, per il titolare e gli altri soggetti del mercato – in primis, gli acquirenti finali dei beni e servizi contraddistinti dal segno – non rappresenta più solo l'indicatore dell'origine imprenditoriale, bensì il simbolo di una serie di informazioni e suggestioni diverse da marchio a marchio, che formano gran parte del suo valore commerciale) è, infatti, seguita un'*evoluzione dei suoi impieghi*, il cui fine, per quanto riguarda i terzi non autorizzati, pare consistere sempre più spesso (non nella confusione del consumatore, ma appunto) nell'effetto di "traino" per il prodotto o servizio per cui il segno imitante il marchio altrui è utilizzato.

Gli usi non distintivi di un marchio altrui, pertanto, possono assumere (anche in via potenziale) le più svariate forme (specie in ambito internet e delle nuove tecnologie digitali). Di seguito si indicano le tipologie di usi cui si intende fare riferimento nel prosieguo¹²², evidenziando i profili problematici che esse presentano con riferimento al diritto dei marchi. In particolare, si parlerà di riproduzioni di un marchio altrui:

- i. per scopi meramente descrittivi (i c.d. "usi referenziali": cfr. Corte Giust., 15 maggio 2002, *Hölterhoff/Freiesleben*, cit., relativa all'impiego di marchi altrui nell'ambito di una trattativa commerciale fra professionisti, esclusivamente per indicare le caratteristiche dei prodotti trattati e, segnatamente, il taglio di alcune pietre preziose);
- ii. come dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza a una squadra (un esempio è il noto caso *Arsenal Football Club/Matthew Reed*, in cui un terzo non autorizzato – il sig. Reed – aveva apposto i marchi della squadra di calcio Arsenal su sciarpe e altri oggetti destinati ai tifosi: Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit.);
- iii. come ornamento o decorazione di un prodotto per (o anche per) abbellirlo e renderlo più gradevole agli occhi del pubblico (quest'ultimo è un utilizzo frequente nel campo dei prodotti della moda, dei capi di abbigliamento e delle calzature; ne sono esempi: la riproduzione dei monogrammi *LV* di Louis Vuitton o *CC* di Chanel ovvero del marchio *Coca Cola* su t-shirts o articoli di merchandising, nonché del marchio

¹²² In particolare, gli usi in questione e le decisioni giurisprudenziali a essi relativi saranno oggetto di ampia analisi nel capitolo 3. In quest'ultimo, verrà preso in considerazione anche l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa, sebbene questa tipologia di uso – come detto, in funzione distintiva dei prodotti o servizi del titolare – sia ritenuta dalla Corte di Giustizia un uso *per* prodotti e servizi del *terzo*.

figurativo della Adidas – costituito da tre strisce verticali parallele di uguale larghezza e di colore contrastante con quello dei prodotti contrassegnati – della cui tutela si è più volta occupata la Corte di Giustizia in relazione a usi non autorizzati di esso su scarpe e capi sportivi, per scopi asseritamente decorativi di questi prodotti: cfr. Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, in *GADI*, 2003, 1458; Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, cit.);

- iv. nelle riproduzioni in scala ridotta di giocattoli (o altri prodotti), al fine di offrire al consumatore un prodotto identico all'originale: è il caso, ad esempio, dei modellini automobilistici tipo *Ferrari*, *Lamborghini*, *Opel*, *Alfa* della Burago che riproducono, oltre alle forme anche i segni distintivi delle relative case automobilistiche (al riguardo cfr. Corte Giust., 25 gennaio 2007, *Adam/Opel*, cit.);
- v. come ditta, denominazione sociale o insegna (Corte Giust., 11 settembre 2007, *Céline*, cit.; Corte Giust., 16 novembre 2004, *Anbeuser-Busch*, cit.; Corte Giust., 21 novembre 2002, *Robelco*, cit.);
- vi. per scopi di critica, satira o parodistici;

e con riferimento specifico all'ambito di internet e delle nuove tecnologie:

- vii. come keyword di pop-up advertising o di link sponsorizzati (con riferimento a questo uso si vedano, in particolare: Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit.; Corte Giust., 25 marzo 2010, *BergSpechte*, cit.; Corte Giust., 26 marzo 2010, C-91/09, *Eis.de*; Corte Giust., 8 luglio 2010, *Portakabin*, cit.; Corte Giust., 22 Settembre 2011, *Interflora*, cit.; Corte Giust., 19 aprile 2012, C-523/10, *Wintersteiger*);
- viii. in relazione a prodotti o servizi pubblicizzati e/o offerti in vendita sui mercati online, quali eBay, Amazon, Groupon e altri (Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit.);
- ix. all'interno dei social network, dove, sempre più spesso, appaiono link sponsorizzati o banners pubblicitari collegati ai temi per i quali l'utente ha manifestato interesse su internet e/o alle sue informazioni personali contenute sul profilo del social network (quali, ad esempio, quelle relative al percorso di studi o di lavoro, preferenze musicali,

sportive, cinematografiche, etc.), i quali contengono o richiamano senza alcuna autorizzazione marchi di terzi¹²³.

Con riguardo agli usi elencati, un problema di interferenza con il diritto di marchio può però porsi solo nell'ipotesi in cui essi siano in grado di istituire nella mente del pubblico un "nesso" (ancorché non confusorio) tra il segno del terzo e il marchio imitato, in ragione del quale il primo può sfruttare i messaggi informativi e/o suggestivi correlati al secondo: **la riconoscibilità da parte del pubblico di questo "nesso" o "collegamento" può, dunque, ritenersi il denominatore comune delle diverse e molteplici ipotesi di usi non distintivi del marchio altrui**¹²⁴. Ed è chiaro che, una volta creatosi il nesso, anche l'uso atipico può portare a un'indebita valorizzazione del prodotto o servizio del terzo e dunque a un'appropriazione illecita di pregi.

Ciò che però occorre capire è se l'illiceità dipenda in questi casi da una vera e propria contraffazione del marchio altrui, ovvero trovi il proprio titolo esclusivamente nella disciplina della concorrenza sleale o in altra norma in tema di responsabilità extracontrattuale: cioè, per quanto concerne l'ordinamento italiano, nell'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c. o nell'art. 2043 c.c. in casi di assenza di un rapporto di concorrenza tra il titolare del marchio e il terzo utilizzatore.

¹²³ In relazione agli utilizzi online del marchio altrui, come vedremo, due sono i soggetti rispetto ai quali occorre valutare la violazione dei diritti di marchio: da un lato, il *cliente* del servizio online (l'inserzionista, il venditore online, etc.); dall'altro lato, il *prestatore* del servizio online (Google, eBay, Facebook, etc.). Con riguardo a quest'ultimo, come anticipato, allo stato, la Corte di Giustizia esclude che possa ravvisarsi una responsabilità per contraffazione *diretta* (cfr. la decisione *Google France*, cit., punti 53 ss.). Resta, dunque, da chiedersi se non sussista una responsabilità del prestatore di servizi a titolo di concorso nell'eventuale illecito contraffattorio commesso dai suoi clienti per aver messo a disposizione di questi ultimi i mezzi tecnici per porre in essere la contraffazione (per l'analisi di questi temi si rinvia al capitolo 3).

¹²⁴ Si segnala che il concetto di "nesso" è stato creato dalla Corte di Giustizia come parametro di tutela per i marchi notori e ricorre ogniqualvolta "*il marchio posteriore evochi quello anteriore (notorio, n.d.r.) nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*" [Corte Giust., 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel*, in *GADI*, 2008, 1322, punto 63 (sulla nozione di nesso cfr. anche infra nota 194)]. Si vedano anche Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, cit.; Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode*, cit.; in dottrina, fra altri, cfr. SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 376 ss.; RICOLFI, *Le nozioni di "somialtanza" dei marchi e di "nesso" nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di A.E. Paola Frassi*, Giuffé, Milano, 2010, 559 ss.]. Peraltro, si deve ritenere che il concetto di nesso possa essere utilizzato anche in casi di usi atipici per evidenziare il legame che deve instaurarsi tra il pubblico e il segno del terzo, affinché l'uso di quest'ultimo, sebbene non distintivo, possa in qualche modo ledere gli interessi e i diritti del titolare del marchio imitato.

La posizione tradizionale in Italia (come visto nel precedente capitolo) era nel senso che solo un uso del segno in funzione distintiva, come indicatore di provenienza, potesse dare vita a contraffazione. Questa posizione, sviluppatasi prima della riforma della legge marchi del 1992 – in un panorama in cui la funzione distintiva era l'*unica* giuridicamente protetta e la contraffazione necessariamente presupponeva un rischio di confusione sull'origine e, dunque, per ciò solo, un uso del segno del terzo in funzione distintiva – è stata ribadita anche dopo la riforma del 1992 e nel vigore dell'attuale Codice della proprietà industriale da autorevole dottrina e da una parte (ancorché minoritaria) della giurisprudenza. In particolare, Vanzetti ritiene che non potrebbero essere repressi come attività contraffattorie gli utilizzi del marchio altrui che non comunichino al pubblico dei consumatori un messaggio di provenienza imprenditoriale, (anche) in considerazione del fatto che *“le ragioni di fondo che inducono i sostenitori di un ampliamento ‘proprietario’ del diritto sul marchio registrato¹²⁵ corrispondono in buona sostanza all'esigenza di proteggere con gli strumenti di tutela dati dalla legge per questo segno, anche ogni ipotesi di parassitismo che possa conseguirsi usando del segno medesimo anche in modo sicuramente non confusorio. Si tratta certamente di un'esigenza giusta, ma ad essa io ritengo che si possa provvedere pienamente per una via diversa da quella di una chiara forzatura delle norma sui marchi registrati, che contraddice la funzione distintiva del segno pure verbalmente affermata, e che contrasta con tutta la storia dell'istituto, oltre a qualificarsi ideologicamente in modo non a tutti gradito.*

La via da seguire ... è quella di una congrua valorizzazione dell'art. 2598, n. 2, c.c. ed in particolare del divieto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (quantomeno, nell'ipotesi in cui gli usi in conflitto siano posti in mercati concorrenti, anche solo in via potenziale; altrimenti potrà farsi ricorso alla disciplina della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., n.d.r.). Un parassitismo non confusorio mediante l'uso del marchio altrui può nella pratica determinarsi soprattutto quando il marchio imitato si colloca a un alto livello di notorietà e di buona fama. Ed in questo caso l'uso non confusorio dà luogo proprio a quell'agganciamento che, mi par pacifico, è considerato una delle ipotesi tipiche di appropriazione di pregi.

¹²⁵ Con riguardo alla spinte dottrinali e giurisprudenziali volte a garantire una tutela più ampia del marchio si vedano anche il primo e il terzo capitolo del presente lavoro.

A ben vedere questo agganciamento non è nulla di diverso dall'uso del marchio altrui preceduto dalla parola 'tipo' o simili, che almeno a mio avviso non costituisce contraffazione di marchio.

Dunque si torni, o meglio, si vada all'art. 2598, n. 2, c.c. (e, in ogni caso, al n. 3 del medesimo articolo, che, come noto, disciplina in via residuale tutte le condotte non espressamente tipizzate che non risultano conformi ai principi di correttezza professionale, n.d.r.), ***e non si forzi oltre i limiti la disciplina dei marchi. Non c'è bisogno, dato che la tutela contro la concorrenza sleale non è meno efficace di quella prevista per il marchio registrato***¹²⁶.

Si tratta, peraltro, di posizione, allo stato, non seguita dalla più recente giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia, le quali (come anticipato e come meglio si vedrà nel prosieguo) sono in favore di una tutela più ampia del marchio (di tipo "para-brevettuale") volta a preservare (oltre i valori distintivi, anche) il valore acquisito dal segno attraverso l'uso e la promozione di cui sia stato oggetto sul mercato, vale a dire la sua "presa" sul pubblico, contro *ogni* utilizzazione che possa incidere su questo valore in termini di pregiudizio alla forza attrattiva e all'immagine del marchio, con il conseguente risultato di riservare al titolare uno sfruttamento pieno ed esclusivo della privativa, in relazione a *ogni*

¹²⁶ Così VANZETTI, il quale dopo una prima apertura alle tesi antiparassitarie (nel *I marchi nel mercato globale*, cit., 102) si è mostrato critico nei confronti delle stesse (in particolare, il testo sopra citato si legge in *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, cit., 13-14; dello stesso Autore si veda anche *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, cit., 8-9). Nel senso della necessità dell'uso distintivo da parte del terzo come condizione per la contraffazione si esprimeva anche RICOLFI nel citato scritto *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, rilevando che ***"if there is no connection between the sign and the junior user's goods of services, under EU law there can be no trade mark violation. To the extent Member States wish to give the senior trade mark some kind of protection "against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods and services", they are allowed to do so pursuant to Art. 5(5), but under national unfair competition and tort rules other than trade mark law"*** (par. 5). Al contempo, l'Autore osservava però che ***"the idea that junior use of a sign falls within the notion of infringement only if it can be characterised as distinctive or 'trade mark' use and conversely is immune from this characterisation if the use of the sign can be understood as 'descriptive', 'non-distinctive', or 'non-trade mark' use, is not supported by harmonised EU trade mark law as currently interpreted by EU case law"*** (par. 7). Si noti peraltro che in alcuni scritti più recenti (in particolare, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso "Google" di fronte alla Corte di giustizia*, in *Giur. It.*, 2010, 1604 ss., spec., 1608 e note 31-32; e *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 69 ss.) l'Autore sembra mostrare una maggiore apertura verso la posizione della Corte di Giustizia che, ai fini della contraffazione, non ritiene rilevanti le modalità d'uso (se in funzione distintiva o meno) del segno del terzo.

utilità che essa può garantirgli¹²⁷. Secondo questa posizione, ai fini dell'accertamento della contraffazione, la modalità con cui il segno è usato dal terzo (come marchio oppure no) è dunque *irrilevante*, dovendosi viceversa guardare agli effetti che l'uso del segno del terzo (dunque, anche non distintivo) produce sull'altrui marchio con riguardo alle funzioni da esso svolte e agli interessi tutelati del suo titolare¹²⁸.

¹²⁷ Per l'analisi della posizione della Corte di Giustizia e della giurisprudenza italiana si rinvia al capitolo 3. Quanto alla posizione della dottrina italiana, **in favore della protezione del marchio anche contro gli usi non distintivi** si veda, in particolare, GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 329; ID., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 88-90; ID., *La tutela contro il parassitismo nel nuovo Codice della Proprietà Industriale*, in UBERTAZZI (a cura di), *Il progetto di novella del c.p.i. Le biotecnologie*, Giuffrè, Milano, 2007, 109 ss.; ID., *La "nuova" contraffazione di marchio tra tutela civile e tutela penale*, relazione presentata al convegno INDICAM del 28 febbraio 2005 (reperibile online alla pagina web <http://www.indicam.it/pdf/Intervento%20Galli%20link%209.2.24.3.pdf>), 2, secondo cui l'art. 20 c.p.i. è idoneo "*a comprendere anche usi parassitari del marchio altrui effettuati non in funzione distintiva, ma, ad esempio, ornamentale*"; ID., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. ind.*, II, 2004, 137 ss., in cui si afferma che sarebbe persino "*... costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza ... discriminare tra usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva: ed anzi viene fatto di domandarsi se abbia ancora senso parlare di uso del segno 'in funzione di marchio' solo per gli usi distintivi di esso, e non si debba invece considerare tale ogni uso del segno che richiami una o più componenti del messaggio comunicato dal marchio, escluse soltanto quelle generiche o descrittive, o comunque non monopolizzabili?*" (141). Si vedano, inoltre, fra altri, BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, in *Il dir. ind.*, 2007, 423 ss; RONCAGLIA-SIRONI, *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, cit., 154 ss.; RICOLFI (gli articoli citati nella precedente nota); SARTI, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., 97-99, il quale non esclude che possano esservi usi non distintivi del terzo lesivi dei diritti di esclusiva del titolare del marchio riprodotto; SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 161 ss.; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., (spec.) 63 e 327-328, secondo cui sul versante dei valori attrattivi del marchio si "*configura una tutela, per così dire di tipo brevettuale, caratterizzata da una riserva al titolare di uno sfruttamento pieno del segno, in relazione appunto a ogni utilità che se ne possa trarre*" (63); STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 112.

Contra cfr. ancora gli scritti di VANZETTI citati nella nota che precede e GRAZIADEI-SALTARELLI, *Can the owner of a mark registered for toy cars prohibit the manufacture and sale of toy cars which constitute naturalistic reproductions of real cars on which the owner's mark appears?*, cit., 288 ss. (spec. 300 ss.).

¹²⁸ Peraltro, come meglio vedremo, sotto il profilo concreto la tesi di cui si tratta può avere rilievo solo con riferimento alle ipotesi di tutela del marchio di cui alle norme sulla doppia identità (5.1.a DRM, 12.1.a RMC e 20.1.a c.p.i.) e sulla protezione extramerceologica del marchio che gode di rinomanza (5.2 DRM, 12.1.c RMC e 20.1.c c.p.i.), le quali troverebbero dunque applicazione anche nei confronti degli usi non distintivi del marchio altrui. Nell'ipotesi di tutela fondata sul rischio di confusione sull'origine (di cui agli artt. 5.1.b DRM, 12.1.b RMC e 20.1.b c.p.i.) deve invece ritenersi *necessario* che il segno del terzo sia usato (e percepito dal pubblico) come marchio, dato che, in assenza di questa percezione, un rischio di confusione sull'origine non potrebbe determinarsi, con conseguente esclusione di qualsivoglia illecito contraffattorio: in argomento si vedano, in particolare, RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*,

Quanto invece all'estero (e, segnatamente, ai principali Stati membri dell'Unione¹²⁹ e agli Stati Uniti), ove pure si discute circa la liceità o meno (sotto il profilo del diritto dei marchi) degli usi atipici, secondo un'ampia parte della dottrina una protezione del marchio estesa anche agli impieghi non distintivi di esso sarebbe eccessiva e non auspicabile, atteso che andrebbe oltre la ratio delle norme che disciplinano il diritto di esclusiva sul marchio registrato, con il conseguente rischio di alterare la natura di questa privativa e le logiche (che dovrebbero essere) sottese alla sua concessione¹³⁰.

cit., 76 ss. e la dottrina statunitense citata infra alla note 130, 143 e 144. Cfr. anche il quarto capitolo, paragrafo 2.

¹²⁹ Ci si riferisce, in particolare, a Francia, Germania, Paesi del Benelux, Regno Unito e Spagna, in cui i temi degli usi atipici del marchio e dell'ampiezza del diritto di esclusiva sono da tempo oggetto di ampio dibattito.

¹³⁰ Con riferimento all'Europa, nel senso che l'uso distintivo dovrebbe essere un'ulteriore condizione per la contraffazione, si vedano SENFTLEBEN, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?*, in GEIGER (a cura di) *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham (Inghilterra)-Northampton (USA), 2013, 156 ss.; e, fra altri, BENTLY-SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 912 ss.; CORNISH-LLEWELYN-APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet&Maxwell, Londra, 2013, 760, secondo i quali – quantomeno con riferimento alla tutela del marchio nei casi di c.d. doppia identità ex artt. 5.1.a DRM e 9.1.a RMC e di rischio di confusione ex artt. 5.1.b DRM e 9.1.b RMC (e alle corrispondenti norme dell'ordinamento inglese) – **“the trade mark infringement requires use by the defendant of its sign as a trade mark”**; SPUHLER, *Das System des internationalen und supranationalen Schutzes von Marken und geographischen Herkunftsangaben*, Duncker&Humblot, Berlino, 2000, 200; TSOUTSANIS, *The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong Again: Between the European Constitution and European Conscience*, in EIPR, 2006, 74, in cui si legge **“article 5 itself contains important limitations to the scope of trade mark infringement, since Art. 5-1 and 5-2 require both ‘use in commerce’ and ‘use as a trade mark’. Both requirements follow from the traditional conception of a trade mark used in the course of trade for the purpose of distinguishing goods or services”**; YAP, *Essential functioning of the trade mark: from BMW to O2*, in EIPR, 2009, 81 ss.. Anche nello studio realizzato dal MAX PLANK INSTITUTE FOR THE INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW (di seguito: **“MAX PLANK INSTITUTE”**), su incarico della Commissione europea, al fine di valutare il funzionamento del sistema dei marchi in Europa, si ritiene che **“as a requirement for infringement, the sign must be used ‘as a mark’”** (p. 98), vale a dire, **“for the purpose of (identifying and) distinguishing the commercial origin of goods or services”** (p. 110) (cfr. MAX PLANK INSTITUTE, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Monaco, 15 febbraio 2011, reperibile online al seguente link ec.europa.eu/internal_market/.../tm/20110308_allensbach-study_en.pdf: si tratta dello studio utilizzato dalla Commissione europea per redigere le menzionate proposte di riforma della DRM e del RMC del marzo 2013; su queste proposte si veda il quarto capitolo). Nello stesso senso si è espresso anche l'avvocato generale JACOBS nelle conclusioni depositate il 10 luglio 2003 nella causa *Adidas/Fitnessworld* (C-408/01), affermando che **“è condizione di applicazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104** (ossia della norma sulla tutela ampliata del marchio che gode di rinomanza, n.d.r.) **il fatto che il segno il cui uso si asserisce illegittimo sia usato come marchio, cioè allo scopo di contraddistinguere beni o servizi”** (punto 52 ss.): questa tesi, peraltro, non sembra

essere seguita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. la decisione del 23 ottobre 2003, *Adidas/Fitnessworld*, cit.; per un'analisi della citata sentenza cfr. il capitolo 3).

Si esprimono, invece, **in senso favorevole alla tutela del marchio anche contro gli usi non distintivi**, ritenendo che l'uso come marchio del segno del terzo non è una condizione per l'accesso alla tutela: ADAMS, *Arsenal v. Reed: No favours from ECJ*, in *Intellectual Property Quarterly*, 2003, 229 ss., spec. 231-232, secondo cui per proteggere un marchio ai sensi della DRM "TM use is not required"; HIDAKA-TATCHELL-DANIELS-TRIMMER-COOKE, *A sign of the times? A review of key trade marks decisions of the European Court of Justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU*, in 94 TMR, 2004, 1105 ss., spec. 1143 ss.; KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, in *GRUR Int.*, 2008, 92; KUR, *Confusion over use? - Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH-Rechtsprechung*, in *GRUR Int.*, 2008, 1 ss.; PHILLIPS, *Trade mark law. A practical anatomy*, Oxford University Press, Oxford, 2003, 204 ss.; SIMON, *Embellishment: trade mark use triumph or decorative disaster*, in *EIPR*, 2006, 321 ss.; ID., *How does "essential function" doctrine drive european trade mark law*, in *IIC*, 2005, 401 ss., spec. 412-413; VON MÜHLENDahl-OHLGART, *Die Gemeinschaftsmarke*, Monaco, 1998, 49 ss..

La più recente giurisprudenza europea (come si vedrà) tende a recepire l'orientamento della Corte di Giustizia, secondo cui (come detto) le modalità del segno del terzo (in funzione distintiva o meno) sarebbero irrilevanti ai fini della contraffazione: ciò che conta è il pregiudizio che questo uso reca al marchio, ai suoi valori e ai correlati interessi del titolare (per alcuni riferimenti a casi di decisioni di giudici di Stati membri diversi dall'Italia cfr. la nota 161 e il capitolo 3).

Negli **Stati Uniti**, il dibattito sul "trademark use" è "a hot-button issue in intellectual property ('IP') law" (DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, in 92 *Iowa L. Rev.*, 2007, 1670): **in favore della tesi che l'uso come marchio è condizione essenziale per la violazione dell'esclusiva**, si vedano BARRETT, *Internet trademark suits and the demise of "the trademark use"*, in 39 *U.C. Davis L. Rev.*, 2006, 450 ss., secondo la quale in assenza del requisito del trademark use si determinerebbe un effetto di overprotection del marchio, soprattutto nel contesto di internet e delle nuove tecnologie; di conseguenza, "courts must be cognizant of the trademark use limitation to both the infringement and dilution causes of action, for it provides the means to maintain the careful balance that trademark law was meant to provide: prohibiting actions that undercut the ability of consumers to rely on marks for reliable product information, while allowing references to marks that simply enhance the flow of information to consumers and foster competition. Far from interfering with the effectiveness of trademark law to accomplish its purposes in the Internet context, the trademark use requirement serves as an essential means of protecting consumers' interests in the digital context. Permitting trademark owners to extend their rights to actions that do not constitute trademark use will stifle the development of new information technologies, with no offsetting advantage" (456-457); DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., 1669 ss.; ID., *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 33-34, i quali osservano che "the trademark use requirement serves a gatekeeper function, limiting the reach of trademark law without regard to a factual inquiry into consumer confusion. The rationale for the doctrine stems from the practical reality that it would be both unwise and impossible to permit trademark owners to control every use of their mark. People and businesses use trademarks every day, in conversation, in news reporting, in songs and in books. Trademark law has never given trademark owners exclusive control over any use of their marks. Rather, the law is designed to prevent consumer confusion by those who brand their own goods or services with a mark sufficiently similar to the plaintiff's mark that consumers may be deceived into believing there is some connection between the two. Individuals and companies may make reference to or use of a trademark without fear of liability unless they are making a trademark use"; ID., *The trademark use requirement in dilution cases*, in 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007, 541 ss.; nonché, fra altri, ALTMAN-POLLACK, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, Thomson Reuters, Eagan (USA), 2013, par. 22:71; DAVISON-DI GIANTOMASSO, *Use as a trade mark: avoiding confusion when considering dilution*, in *EIPR*, 2009, 443 ss.; FABIAN, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.: a misuse of the federal trademark doctrine of commercial use*, in 3 *J. Bus. & Tech. L.*, 2008, 148-149; GOLDMAN, *Deregulating relevancy in internet trademark law*, in 54 *Emory L.J.*,

Se da un lato, infatti, è vero che nel contesto attuale la necessità di una tutela dei valori attrattivi del marchio non può essere negata (come accadeva nel nostro Paese prima della riforma della legge marchi del 1992, in un quadro normativo ed economico chiaramente differente da quello odierno), anche considerato che questi valori giocano un ruolo importante nel determinare l'essenza della stessa capacità distintiva che, come visto, va oggi intesa come idoneità del segno a essere messaggero di informazioni correlate non più solo all'origine imprenditoriale dei prodotti e servizi contraddistinti, ma, più in generale, a tutti gli elementi, informativi e/o suggestivi, di cui un determinato marchio può essere portatore.

E se è altrettanto vero che i marchi che raggiungono un livello elevato di capacità distintiva e notorietà meritano una tutela ultramerceologica svincolata da qualsiasi rischio di confusione sull'origine (o da qualsiasi prova di questo rischio, nei casi di c.d. "doppia identità"), che tenga conto solamente del pregiudizio arrecato dal terzo alla capacità distintiva e alla notorietà che il marchio è riuscito a conquistare agli occhi del pubblico.

D'altro canto, non può non considerarsi che attribuire al marchio una tutela "assoluta", estesa a qualsivoglia ipotesi di sfruttamento dei suoi (eventuali) valori attrattivi,

2005, 521-525 e 593-596; ID., *Online Word of Mouth and Its Implications for Trademark Law*, cit., 414-424, (spec.) 418-420; MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters, Eagan, 2013, spec. par. 23:11.50 e 24:112; RAMSEY, *Brandjacking on Social Networks: Trademark Infringement by Impersonation of Markholders*, in 58 *Buff. L. Rev.*, 2010, 851, spec. 872 ss. e 890 ss.; WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, in 33 *Hofstra L. Rev.*, 2004, 603.

Il test del trademark use è spesso utilizzato dalle corti statunitensi ai fini dell'accertamento della contraffazione di marchio: *Universal Commc'ns Sys. Inc. vs. Lycos Inc.*, 478 F.3d 413 (1st Cir. 2007); *Rescuecom Corp. vs. Google Inc.*, 456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006); *Bosley Med. Inst. Inc. vs. Kremer*, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005); *DaimlerChrysler AG vs. Bloom*, 315 F.3d 932 (8th Cir. 2003); *U-Haul Int'l Inc. vs. WhenU.com*, 279 F. Supp. 2d 723 (E.D. Va. 2003); *Holiday Inns Inc. vs. 800 Reservation Inc.*, 86 F.3d 619 (9th Cir. 1996). Per ulteriori riferimenti cfr. infra nota 143.

Fra coloro che **negano il requisito del trademark use** si vedano, in particolare, DINWOODIE-JANIS, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, in 92 *Iowa L. Rev.*, 2007, 1597 ss., secondo i quali il Lanham Act non prevede alcuna limitazione in relazione ai tipi di usi che possono costituire violazione del diritto di marchio (1604); ID., *Lessons from the trademark use debate*, in 92 *Iowa L. Rev.*, 2007, 1703 ss; nonché, BARBER, *Dumping the "Designation of Source" Requirement from the TDRA: A Response to the Alleged "Trademark Use Requirement in Dilution Cases"*, in 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007, 559 ss.; ID., *The Trademark Dilution Revision Act of 2005: Breathing Life Back into the Federal Dilution Statute*, in 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2006, 1113 ss., secondo cui "a non-trademark use can create a likelihood of confusion (and thus constitute trademark infringement)" (1132). Evidenza alcuni profili critici e difficoltà applicative della dottrina del trademark use MCKENNA, *Trademark use and the problem of source*, in 2009 *U. Ill. L. Rev.*, 2009, 773 ss..

corrisponde, in sostanza, a proteggere con un diritto esclusivo (senza limiti di tempo) un “goodwill” commerciale, espressivo di *mera capacità comunicativa* (generalmente acquisita dal segno per il tramite della pubblicità), laddove il sistema della proprietà industriale e intellettuale accorda protezione esclusiva (con il brevetto o con il diritto d’autore) solo a compiuti risultati creativi, tecnologici o estetici¹³¹: brevetto e diritto d’autore, infatti, come noto, proteggono un tangibile risultato di sforzo creativo, che accrescendo il patrimonio tecnico/scientifico o estetico/artistico giustifica una maggiore protezione, caratterizzata da una riserva al titolare di uno sfruttamento totale e incondizionato della sua opera¹³².

Senza contare poi che la soglia di accesso a questa tutela “assoluta” sarebbe garantita alla stragrande maggioranza dei marchi registrati, tenuto conto che estremamente ampia è l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia e (di conseguenza) dai nostri giudici (che, come noto, non possono prescindere, e salvo eccezioni non prescindono, dalla giurisprudenza della Corte, non fosse altro perché vi verrebbero ricondotti in caso di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE) alla nozione di marchio che gode di notorietà o rinomanza (ovvero, a quel segno rispetto al quale, a rigore, può parlarsi di tutela dei valori attrattivi¹³³), nella quale vi ricomprendono non solo (come forse sarebbe preferibile) i marchi celebri (o comunque quei segni *ampiamente* conosciuti in grado di svolgere un ruolo di “collettore di clientela” a prescindere dal prodotto o servizio cui essi si riferiscono)

¹³¹ Cfr. SENFLEBEN, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?*, cit., 143, secondo cui “*as a result of these marketing strategies, trademark rights lose their defensive nature. Seeking enhanced protection against dilution, the brand owner asks for control over the use of the trademark across all markets and regardless of whether there is a likelihood of confusion. This brings anti-dilution rights close to exploitation rights. However, unlike other intellectual property owners enjoying exploitation rights, such as inventors and authors, the brand owner cannot validly claim to have created intellectual property that furthers science or art. The trademark does not even fall into the public domain after a limited period of time. By contrast, brand protection is protection of investments that are made to improve an enterprise’s market position. It is not evident that this selfish investment decision also furthers the overall welfare of society*”.

¹³² Il diritto dei marchi – a differenza di quello dei brevetti e delle opere dell’ingegno – prevede, infatti, diverse ipotesi di limitazione dell’esclusiva del titolare in favore di interessi ritenuti meritevoli di tutela e prevalenti rispetto le esigenze del titolare: sono esempi, le norme in materia di decadenza; quelle in tema di esaurimento; le fattispecie di usi leciti di cui agli artt. 6 DRM, 12 RMC e 21 c.p.i.; ovvero la clausola del “giusto motivo” contenuta nell’art. 5.2 della DRM, 12.1.c RMC e 20.1.c c.p.i..

¹³³ Come detto (cfr. capitolo 1, paragrafo 4), la Corte di Giustizia parrebbe non escludere che anche i marchi che non godono di rinomanza “*possano avere funzioni diverse da quelle dell’indicazione d’origine*” e, dunque, anche una funzione attrattiva (Corte Giust., 22 Settembre 2011, *Interflora*, cit., punto 40): si tratta, peraltro, di affermazione che la Corte non motiva né sviluppa e che non pare (allo stato) abbia trovato ingresso in successive decisioni della Corte.

bensì, qualsivoglia segno meramente noto al pubblico di riferimento¹³⁴.

Inoltre, vi è poi da chiedersi se, in via di principio, una tutela dei diritti di marchio (di qualsivoglia tipo e ampiezza) non sia giustificabile solo se contenuta nei limiti in cui lo stesso diritto ha ragione di esistere, e dunque quando sia il titolare (come si ricava dagli artt. 7, 13, 19 e 24 c.p.i. e dalle corrispondenti norme della DRM e del RMC)¹³⁵ sia il terzo (come parrebbero prevedere le norme qui in esame, imponendo che l'uso del terzo avvenga *in relazione* ai propri beni o servizi: cfr. *infra*) usino il segno a fini (tra altri, che pure possono ricorrere) identificativi della fonte imprenditoriale dei loro prodotti e/o servizi.

Nonché, ulteriormente, se una protezione “assoluta” del marchio (estesa a qualunque uso non autorizzato del segno, sia esso in funzione distintiva o meno) non rischi di porsi in conflitto con i principi (anche costituzionalmente garantiti) volti alla tutela della libera e leale concorrenza e del buon funzionamento dei mercati: si pensi, ad esempio, alla necessità di ottenere il consenso del titolare all'uso del segno come keyword di link, banner o annunci pubblicitari, nel contesto delle riproduzioni in scala ridotta di prodotti, di opere audiovisive o televisive, a fini ornamentali, di critica, parodistici, artistici, etc., che potrebbe tradursi in nuove barriere all'entrata, anche con riferimento a settori merceologici del tutto diversi e notevolmente distanti da quelli rivendicati dalla domanda di marchio, nei quali al titolare verrebbe assicurata una posizione “di rendita” non necessariamente giustificata da ragioni oggettive o comunque legate a meriti concorrenziali¹³⁶.

¹³⁴ Corte Giust., 14 settembre 1999, C-375/97, *General Motors*, in *GADI*, 1999, 1569, punti 26 e 31, in cui si afferma che al termine “*notorietà occorr(e) dare una interpretazione ampia*”, così da ricomprendere in esso ogni marchio “*conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio*”. Con riferimento alla giurisprudenza italiana si vedano, in particolare, Trib. Bologna, 12 febbraio 2008, *ivi*, 2009, 352, secondo cui “*il concetto di rinomanza del marchio non si riferisce soltanto al marchio celebre o a quello di alta rinomanza, bensì comprende ogni ipotesi in cui si sia in presenza di un marchio noto*”; Trib. Milano, 25 febbraio 2008, *ivi*, 2008, 750; Trib. Milano, 6 giugno 2002, *ivi*, 2002, 949; Trib. Torino, 23 maggio 2000, *ivi*, 2000, 965.

¹³⁵ Ai sensi dell'art. 19 c.p.i., infatti, “*può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso*”; ed è pacifico che, ai sensi degli artt. 7, 13 e 24 c.p.i., questo uso deve essere distintivo.

¹³⁶ SIMON, *Embellishment: trade mark use triumph or decorative disaster*, cit., 321-328. GRAZIADEI-SALTARELLI, *Can the owner of a mark registered for toy cars prohibit the manufacture and sale of toy cars which*

Allo stesso tempo, è pur vero che, con riferimento a certe tipologie di utilizzazioni, potrebbe non essere possibile capire a priori se l'uso del marchio da parte del terzo avviene in funzione distintiva o per altri fini; sicché, in questi casi, il requisito dell'uso come marchio non potrebbe fungere da spartiacque tra gli utilizzi del marchio tout court leciti (rispetto ai quali, dunque, non si pone il problema di verificare se sussistono le altre condizioni previste dalla legge ai fini della contraffazione) e quelli potenzialmente interferenti, ma occorrerebbe guardare alla percezione del pubblico rilevante e (sulla base di valutazioni anche in fatto) stabilire se il pubblico in questione rinviene nel segno un messaggio relativo alla provenienza dei prodotti o servizi del terzo¹³⁷.

2.4. Qual è (o dovrebbe essere), ai fini dell'applicazione del diritto di marchio, la relazione tra il segno e i prodotti e/o servizi del terzo? Un confronto tra l'impostazione europea e quella statunitense.

L'impostazione che ritiene irrilevante, ai fini della contraffazione, che il segno del terzo (uguale o simile a un marchio altrui) sia usato in funzione di marchio, parrebbe scontrarsi con la lettera della legge e, segnatamente, da un lato, con gli artt. 5.1 e 5.2

constitute naturalistic reproductions of real cars on which the owner's mark appears?, cit., (spec.) 300-301. Con riferimento alla dottrina statunitense, fra altri, DOGAN-LEMLEY, *A Search-Cost Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law*, cit., 1227-1228, secondo i quali “*particularly when trademark holders have economic power, giving them absolute control over uses of their marks could erect significant barriers to entry for competitors seeking to describe their own products. Even in less differentiated markets, strong trademark rights come at a cost because they have the potential to remove words from our language and product features from competition. One task of trademark law, then, is to preserve the informative role of trademarks while minimizing these downside risks. One way trademark law does this is by granting trademark owners rights that are less than absolute*”; ID., *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., spec. 1672-1673, in cui gli Autori osservano che in un mondo in cui “*Disney could prevent local hotels from advertising cheaper rooms than can be found at the official Disney hotel to travellers using a search engine to plan their Disney World vacation. Grocery stores would risk liability for locating generic drugs or low-cost colas next to their brand-name counterparts. Critics would shy away from identifying a company using its mark. Writers of books, movies, and television shows would face potential liability for using titles or depicting products that evoke trademarks in the minds of consumers. And soccer fans would have to take off their pants. While big brands like Sony, Disney, and Coke might benefit, others would suffer: upstarts, low-cost competitors, sellers of complementary products, information intermediaries, and – most importantly for purposes of trademark law – consumers*”; LUNNEY JR., *Trademark Monopolies*, in 48 *Emory L. J.*, 1999, 367, 370 e 421, il quale osserva che una protezione assoluta dei diritti di marchio può incoraggiare comportamenti monopolistici.

Sulla tutela degli interessi dei terzi (concorrenti e/o consumatori) e/o della società in generale si veda il capitolo 4, paragrafo 3.

¹³⁷ Al riguardo si vedano DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., 1674 (con riguardo alle tesi di questi ultimi Autori si veda anche infra).

DRM, 9 RMC e 20 c.p.i., che impongono una “relazione” tra il segno e i prodotti o servizi del terzo e, dall’altro lato, con l’art. 5.5 DMR, che lascia liberi gli Stati membri di regolare a livello nazionale la “*tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o i servizi*”, così espressamente escludendo questo tipo di usi dall’ambito di applicazione della normativa sui marchi (quantomeno) comunitari.

Analizziamo più nel dettaglio queste norme e le correlate interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.

Iniziamo dagli artt. 5.1 e 5.2 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i. che definiscono il diritto derivante da un marchio registrato come quello di vietare ai terzi di usare “*nel commercio*” o “*nell’attività economica*” (a seconda che si guardi alla disciplina europea o a quella italiana) segni uguali o simili al marchio “*in relation to goods or services*”, secondo (i testi inglese del)la DRM e (de)il RMC, ovvero “*per prodotti o servizi*”, secondo la disciplina italiana: espressioni queste ultime che sembrano suggerire la necessità che il terzo usi il segno in funzione *distintiva* dei suoi prodotti e/o servizi (e dunque come *marchio*) affinché questo uso possa ritenersi contraffattorio.

In altri termini, la “relazione” tra il segno e i prodotti/servizi del terzo imposta dalla legge (quale condizione *generale* per la violazione dei diritti di marchio) potrebbe essere letta come un obbligo di uso del segno del terzo in funzione di “marchio” e servire come filtro per limitare l’ambito dell’esclusiva ai soli casi in cui il marchio altrui (rinomato o meno) sia appunto impiegato per identificare e distinguere i prodotti e/o i servizi di soggetti terzi non autorizzati, con conseguente pregiudizio alla capacità distintiva e, se del caso, suggestiva del marchio imitato¹³⁸: lettura quest’ultima che parrebbe essere l’unica ragionevolmente sostenibile laddove si ritenga che una tutela del marchio (di qualsivoglia tipo e ampiezza) possa essere giustificata solo se contenuta nei limiti in cui lo stesso diritto ha ragione di esistere, e dunque quando (come accennato) sia il titolare sia il terzo¹³⁹

¹³⁸ In questo senso cfr. SENFTLEBEN, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?*, cit., 146-147; KUR, *Confusion over use? - Die Benutzung “als Marke” im Lichte der EuGH-Rechtsprechung*, cit. 11 ss..

¹³⁹ Come si desume, quanto al titolare, dagli artt. 7, 13 e 19 c.p.i. e dalle corrispondenti norme della DRM e del RMC, nonché dagli artt. 24 c.p.i., 10 e 12 DRM, 51.1 RMC e 22 del Regolamento di esecuzione del RMC n. 2868/95, che impongono al titolare – o a un soggetto da esso autorizzato – un vero e proprio obbligo di uso del segno in funzione di marchio, pena la decadenza dall’esclusiva;

impieghino i propri segni a fini (tra altri, che pure possono ricorrere) distintivi dell'origine dei propri prodotti e/o servizi.

Questa lettura troverebbe poi conferma in altra norma della DRM, ovvero nell'art. 5.5 DRM, che, sottraendo in via generale dall'area della contraffazione del marchio (quantomeno) comunitario tutti gli usi inidonei a “*contraddistinguere i prodotti o i servizi*”, indirettamente sembra suggerire la necessità che la “relazione” tra il segno e i prodotti/servizi del terzo, richiesta dai primi due commi della medesima norma, abbia natura distintiva, con conseguente limitazione dell'ambito dell'esclusiva ai soli usi non autorizzati che avvengano in funzione di marchio.

Senonché, l'interpretazione che la Corte di Giustizia dà della relazione di cui si tratta è abbastanza ampia, così da non costituire in concreto un vero e proprio limite (in funzione di pre-requisito *generale*) per i titolari dei marchi in cerca di protezione. Secondo la Corte, infatti, un uso “*in relazione a prodotti o servizi*” si ravviserebbe in tutti i casi in cui vi sia una **qualsivoglia forma di collegamento** (o di “nesso”) tra il segno e i prodotti e/o i servizi del soggetto che ne fa uso¹⁴⁰, con la conseguenza che la relazione richiesta dalla legge ai fini della contraffazione ricorre certamente in tutti i casi di usi *tipici* sopra menzionati (cfr. par. 2.2), nonché in tutte o quasi le ipotesi di usi *atipici* (quali, ad esempio, gli usi referenziali volti a indicare i prodotti e/o i servizi del titolare del marchio: cfr. par. 2.3). Difatti, con riferimento a questi tipi di usi, allo stato, la relazione tra il segno e i prodotti o servizi del terzo è stata esclusa dalla Corte solo in casi di usi dell'altrui marchio come ditta, denominazione sociale o insegna, in quanto utilizzi generalmente volti a “*identificare una società o a segnalare un negozio*” senza creare un nesso con i prodotti e/o servizi offerti dalla società o nel negozio in questione¹⁴¹.

Al riguardo, può essere interessante confrontare l'impostazione europea e quella della dottrina e delle corti statunitensi che, nell'interpretare e applicare le norme sulla tutela del

quanto al terzo, dalla relazione tra segno e beni/servizi del terzo di cui agli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i.

¹⁴⁰ Corte Giust., 19 febbraio 2009 (ord.), *UDV North America*, cit., punto 47; Corte Giust., 11 settembre 2007, *Céline*, cit., punti 22 e 23. In dottrina, SARTI, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., 81; SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 304. Sull'argomento si veda anche il capitolo 3 nella parte relativa all'esame delle citate decisioni.

¹⁴¹ Corte Giust., 21 novembre 2002, cit., *Robelco*, punti 30-35; Corte Giust., 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, cit., punti 64; Corte Giust., 11 settembre 2007, cit., *Céline*, punti 21-23.

marchio, pure si sono interrogate sulla necessità o meno di subordinare la contraffazione alla circostanza che il terzo usi il segno in funzione di marchio (ovvero, all'esistenza del c.d. "trademark use").

A livello legislativo, le norme che rilevano sono: in relazione alla tutela contro la *likelihood of confusion*, la Section 32(1) del Lanham Act [15 U.S.C.A. §1114(1)] che, similmente alle norme europee, subordina la contraffazione a un "use in commerce" del segno del terzo e al fatto che questo uso avvenga "**in connection with** the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services"; in materia di *antidilution*, la Section 43(c) del Lanham Act (come modificata dal Trademark Dilution Revision Act del 2006), la quale, da un lato, espressamente prevede che l'uso del terzo deve essere "**use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark** (...)" [15 U.S.C.A. §1125(c)(1)] e, dall'altro lato, preclude ogni azione contro: "(A) any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with: (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark" [15 U.S.C.A. §1125(c)(3)].

Nella loro formulazione letterale, dunque, le norme statunitensi relative alla tutela del marchio contro il rischio di confusione sull'origine non sono dissimili da quelle europee, le quali richiedono ai fini della contraffazione che l'uso del segno avvenga nel commercio (o nell'attività economica ai sensi del c.p.i.) e per prodotti o servizi.

Per quanto riguarda la tutela in materia di *antidilution*, anche la disciplina statunitense esclude che gli usi non nel commercio possano costituire contraffazione, ma, diversamente dalla legislazione europea, prevede espressamente che il terzo usi (non genericamente un segno, bensì) un "*mark or trade name*".

Se poi si guarda all'interpretazione che la giurisprudenza e la dottrina danno delle disposizioni del Lanham Act, secondo l'opinione prevalente da entrambe le norme in questione si desumerebbe un generale requisito di *trademark use* del segno del terzo come "*indication of source*", con la conseguenza che, in assenza di questo requisito, l'uso nel

commercio di un marchio altrui da parte di un soggetto terzo non autorizzato in nessun caso potrebbe essere illecito a titolo di contraffazione¹⁴².

In particolare, quanto alla tutela contro la likelihood of confusion, le ragioni a sostegno del trademark use vengono rinvenute, da un lato, nella stessa lettera della legge e, segnatamente, nelle espressioni “*use in commerce*” e “*in connection with*” contenute nella Section 32(1) del Lanham Act, nelle quali (diversamente che in Europa) si ritiene implicito un utilizzo del segno da parte del terzo in funzione distintiva dei suoi prodotti o servizi¹⁴³; e, dall’altro lato, nella circostanza che se il segno del terzo non fosse usato come marchio

¹⁴² Cfr. la dottrina statunitense citata alle note 130, 143 e 144.

¹⁴³ Cfr., in particolare, DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., 1675 ss., i quali, analizzando le norme e la giurisprudenza in materia di contraffazione di marchio, rilevano che “Congress drafted the ‘*use in commerce*’ definition [ovvero, la definizione contenuta al §1127 del Lanham Act, secondo cui: ‘(...) for purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce: (1) on goods when: (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce, and (2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services’, n.d.r.] narrowly to include only uses likely to establish a connection between a mark and a product or service in the minds of consumers”. Di conseguenza, “a reasonable reading of the ‘*use in commerce*’ definition in the infringement context would limit infringement to the ... uses that employ the trademark as a brand” (1676); in ogni caso, “when read together, the ‘*use in commerce*’ and ‘*in connection with*’ requirements have been widely understood to impose infringement liability only on those who created confusion in the process of selling, marketing, or advertising their own products” (1676-1677). E ancora, “a trademark use requirement is both necessary and appropriate to keep trademark law true to its core mission of protecting consumers by improving the quality of information in the marketplace” (1690). Dubbioso sul fatto che dalla definizione di “*use in commerce*” (di cui al §1127 del Lanham Act) possa desumersi un requisito di trademark use è invece MCKENNA, *Trademark use and the problem of source*, cit., 773 ss., che ritiene l’approccio di DOGAN e LEMLEY eccessivamente formalistico.

In favore del trademark use si esprime anche la prevalente **giurisprudenza statunitense**, sia anteriore sia successiva all’entrata in vigore del Lanham Act, in particolare: con riferimento alle decisioni che sposano la tesi del trademark use sulla base dell’espressione “*in connection with*” contenuta nel Lanham Act, cfr., fra altre, *Bosley Med. Inst. vs. Kremer* (9th Cir. 2005), cit., 679-680. Desumono, invece, fra altre, il requisito di trademark use dall’espressione “*use in commerce*” *1-800 Contacts Inc. vs. WhenU.com Inc.*, 414 F.3d 400, 407-411 (2d Cir. 2005); *Karl Storz Endoscopy-Am. Inc. vs. Surgical Techs. Inc.*, 285 F.3d 848, 855 (9th Cir. 2002). Si veda anche *Rescuecom Corp. vs. Google Inc.* (N.D.N.Y. 2006), cit., 398-403, che ha escluso che la condotta di Google (consistente nella vendita, nell’ambito del servizio Adwords, di parole chiave corrispondenti a marchi registrati altrui) potesse costituire contraffazione, atteso che l’uso del marchio da parte di Google non era qualificabile come trademark use non essendo un “*use in commerce*” (per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si vedano DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., 1677, nota 27 e 1682, nota 48. Per la giurisprudenza anteriore al Lanham Act si veda invece BARRETT, *Internet trademark suits and the demise of “the trademark use”*, cit., 379-381).

e non indicasse l'origine non potrebbe determinarsi alcun rischio di confusione presso il pubblico¹⁴⁴ (quest'ultima tesi trova riscontro anche in Europa, in cui – come accennato e come meglio si vedrà nel prosieguo – una parte della dottrina rileva che le norme europee e italiane in tema di rischio di confusione possono trovare applicazione *solo* in ipotesi di usi distintivi, atteso che in assenza di essi un rischio di confusione è difficilmente immaginabile, cosicché l'applicazione di queste disposizioni presuppone un trademark use da parte del terzo¹⁴⁵).

Quanto alla tutela antidilution del terzo, oltre che nel dato normativo – atteso che, come detto, ai sensi della Section 43(c) del Lanham Act l'uso del terzo deve essere “*use of a mark or trade name in commerce*” – il requisito del trademark use troverebbe una giustificazione nell'opportunità di non estendere eccessivamente la tutela del marchio quando non vi sia un rischio di confusione, in quanto una “overprotection” del marchio sarebbe indesiderabile e potenzialmente idonea a compromettere il buon funzionamento del mercato, la circolazione delle informazioni, la libertà di manifestazione del pensiero, lo

¹⁴⁴ Cfr. MCKENNA, *Trademark use and the problem of source*, cit., 797; DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, cit., 1682, in cui si legge “*strictly speaking, trademark infringement should require not only that a defendant be using the mark to promote its own products or services but also that it be using it ‘as a mark’ – i.e., to indicate the source or sponsorship of those products or services. Absent a suggestion of source or sponsorship, after all, it is hard to argue that the defendant is creating confusion as to either*”. In ogni caso, gli Autori riconoscono che in certi casi è impossibile (o quantomeno arduo) valutare a priori se il terzo stia usando il marchio in funzione distintiva o meno, con la conseguenza che in queste circostanze occorre fare riferimento alla percezione del pubblico rilevante per stabilire se esso rinviene nel segno un messaggio relativo alla provenienza dei prodotti e/o servizi del terzo. Tuttavia, l'esistenza di questi casi “borderline”, secondo gli Autori, non costituisce una ragione sufficiente per “abandon” la tesi del trademark use (1683). Quello che i citati Autori suggeriscono, con riferimento alla tutela contro il rischio di confusione, non è dunque di “*abandon confusion as the touchstone of a trademark claim. To the contrary, the heart of most trademark suits will remain the question of whether the defendant’s use creates a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, or affiliation between the trademark holder and the defendant’s products or services. Confusion is the basic question in trademark law. But it is not the only question. Trademark law has a variety of requirements and defences, all of which necessarily reflect the view that sometimes we should tolerate some risk of confusion, either in the service of some other goal or because the potential harm from allowing a class of claims outweighs the harms from possible confusion. The trademark use doctrine fits easily in that basic framework. Rather than displacing the likelihood-of-confusion analysis, the trademark use doctrine provides a critical threshold requirement that reaffirms the traditional, and rightful, focus of trademark law. It provides, in other words, some normative boundaries within which the likelihood-of-confusion doctrine can operate*” (1689).

¹⁴⁵ Cfr. supra nota 128 e il paragrafo 2(A) del capitolo 4.

sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione sulla rete; sicché sarebbe quanto mai opportuno sottrarre gli usi non distintivi dall'area di protezione del marchio¹⁴⁶.

Pertanto, secondo la posizione prevalente negli Stati Uniti, tutti gli esempi di usi atipici sopra elencati (e, in generale, qualsivoglia uso non distintivo) – che sulla base dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia (e, in applicazione di essa, dalla dottrina e giurisprudenza italiane) alla condizione di “relazione” di cui agli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i.¹⁴⁷ non può escludersi che siano contraffattori (al ricorrere delle altre condizioni previste dalla legge) – non potrebbero essere altrettanto qualificati come tali in applicazione della legislazione degli Stati Uniti in materia di marchi, proprio in virtù della diversa la lettura che la “relazione” di cui si tratta riceve in questo Paese.

3. L'articolo 5.5 DRM quale limite all'applicazione contro gli usi non distintivi delle norme in tema di violazione dei diritti di marchio.

L'interpretazione della condizione di “relazione” (ex artt. 5.1 e 5.2 DRM, 9.1 RMC) in

¹⁴⁶ Sulle diverse posizioni in tema di trademark use, cfr. la dottrina e la giurisprudenza statunitensi citate supra (spec. in note 130, 136, 144 e 143). In merito alla tutela contro la dilution, si è peraltro segnalato il rischio che, accogliendo la tesi del trademark use, la tutela in questione finisca per essere circoscritta ai soli casi in cui l'uso come marchio da parte del terzo genera un rischio di confusione, finendo dunque per non garantire nulla di più rispetto alla tradizionale ipotesi di tutela contro il rischio di confusione (in questo senso, DAVISON-DI GIANTOMASSO, *Use as a trade mark: avoiding confusion when considering dilution*, cit., 443 ss., i quali, comunque, pur segnalando questo rischio non sono contrari al requisito del trademark use). Si tratta, peraltro, di tesi non pienamente condivisibile, dovendosi viceversa ritenere che, anche nell'ipotesi di trademark use, permanga uno spazio di autonoma applicazione della tutela del marchio contro la dilution (ovvero, con riguardo all'Europa, della tutela extramerceologica del marchio rinomato), essendo numerosi nella prassi gli esempi di trademark uses idonei a pregiudicare la capacità distintiva e/o la notorietà del marchio, senza necessariamente indurre il consumatore in errore circa la provenienza di un prodotto o servizio da una data impresa [negli Stati Uniti, come noto, si distingue tra “*dilution by blurring*”, che – ex §1125(c)(2)(B) del Lanham Act – si verifica quanto la forza distintiva di un marchio notorio è indebolita dall'impiego del marchio da parte di terzi; e “*dilution by tarnishment*”, che – ex §1125(c)(2)(C) del Lanham Act – ricorre ogniqualvolta a essere pregiudicata dall'uso di un marchio uguale o simile a un marchio notorio altrui è la “*reputation*” di quest'ultimo]. Un tipico esempio di dilution è il caso della riproduzione dei marchi della moda su prodotti che, per prezzo, qualità e modalità di vendita (su bancherelle o canali distributivi simili), pregiudicano la notorietà e/o la distintività del marchio imitato, senza che il consumatore sia indotto in errore sull'origine imprenditoriale dei prodotti in questione: è, infatti, da escludere che con riferimento a questa tipologia di beni il consumatore non sappia (quantomeno all'atto dell'acquisto) che non si tratti di prodotti originali.

¹⁴⁷ Ovvero, in termini di mero “collegamento”, anche non distintivo, tra il segno e i prodotti/servizi del terzo. Al riguardo cfr. SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 304 ss., anche per i riferimenti di dottrina e di giurisprudenza ivi contenuti.

termini di mero “collegamento”, anche non distintivo, tra il segno e i prodotti/servizi del terzo (di cui si è detto al precedente paragrafo) sembra peraltro porsi in contrasto (quantomeno in termini letterali) con il disposto di un’altra norma della DRM cui si è già fatto cenno, ovvero l’art. 5.5, secondo il quale: “*i paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi*”: è evidente che questa disposizione, da un lato, *consente* che il marchio possa essere protetto anche contro gli usi non distintivi, ma, dall’altro lato, *esclude* espressamente questa specifica tutela dall’armonizzazione operata dalla Direttiva, lasciando liberi gli Stati membri di decidere se prevederla o meno a livello *nazionale*¹⁴⁸.

Questa disposizione (come meglio vedremo¹⁴⁹) non ha mai ricevuto

¹⁴⁸ L’art. 5.5 DRM, infatti, è una disposizione facoltativa, il cui recepimento è rimesso alla mera discrezione degli Stati membri dell’Unione europea. Vi è però chi ha interpretato l’art. 5.5 DRM nel senso che questo ulteriore livello di protezione del marchio contro gli usi non distintivi possa essere riconosciuto *solo* attraverso le discipline degli Stati membri in materia di concorrenza sleale o di illecito aquiliano e non anche attraverso un’estensione dei diritti di marchio: in questo senso RICOLFI, *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, cit., 19 ss., spec. par. 5, secondo cui “*to the extent Member States wish to give the senior trade mark some kind of protection ‘against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods and services’, they are allowed to do so pursuant to Art. 5(5), but under national unfair competition and tort rules other than trade mark law*”. Da questa interpretazione lo stesso Autore sembra peraltro allontanarsi in alcuni scritti più recenti, nei quali (come detto) si legge un maggior favore per la posizione della Corte di Giustizia che considera irrilevanti le modalità d’uso del marchio altrui ai fini della contraffazione (cfr. nota 126).

In ogni caso, come subito vedremo (cfr. infra), guardando all’iter che ha portato all’inserimento della citata norma nella DRM e, in particolare, alla circostanza che essa è espressione della volontà *esclusiva* dei Paesi del Benelux e consiste in una sorta di “replica” dell’art. 13-A2 del Benelux Trade Mark Act del 1971, deve ritenersi che la protezione del marchio *anche* contro gli usi non distintivi possa essere riconosciuta da una normativa nazionale in materia di marchi e *non solo* per il tramite della disciplina della concorrenza sleale o di altra norma in tema di responsabilità extracontrattuale (in quest’ultimo senso, cfr. GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 329; ID., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 88-90; ID., *La tutela contro il parassitismo nel nuovo Codice della Proprietà Industriale*, cit., 109 ss.; ID., *La “nuova” contraffazione di marchio tra tutela civile e tutela penale*, cit., 2, secondo cui l’art. 20 c.p.i. è idoneo “*a comprendere anche usi parassitari del marchio altrui effettuati non in funzione distintiva, ma, ad esempio, ornamentale, e cioè usi che in base all’art. 5.5 della medesima Direttiva i singoli Stati membri sono liberi di considerare o meno contraffattori, e che peraltro in Italia una parte della giurisprudenza e della dottrina già da tempo giudicavano illeciti*”; ID., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit., 140-141; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 327-328; BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, cit., 2007, 428 ss.

¹⁴⁹ Si vedano i successivi capitoli 3 e 4.

un'interpretazione esauriente da parte della Corte di Giustizia. Se però si guarda al travagliato iter legislativo che ha portato all'introduzione di questa norma nella legislazione dell'Unione europea (in origine nella Direttiva n. 1989/104/CEE, poi sostituita dalla DRM: la “**Prima DRM**”), la possibilità di ricomprendere gli usi non distintivi (o almeno una parte di essi, tra i quali gli usi referenziali) nell'ambito di applicazione delle disposizioni (quantomeno) europee in materia di violazione dei diritti di marchio non può non essere messa in dubbio.

Da quanto emerge dai lavori preparatori, la norma è stata inserita nella Prima DRM per esclusivo volere dei Paesi Benelux, la cui disciplina interna già prevedeva (in allora) un'analogia disposizione (si trattava dell'art. 13-A2 del Benelux Trade Mark Act del 1971: “**BTA**”¹⁵⁰). Da sempre, infatti, i Paesi del Benelux sono favorevoli a una protezione del marchio estesa contro il parassitismo, sicché nel corso dei negoziati della Prima DRM hanno tentato di “imporre” questa estensione, suggerendo di “importare” nella Direttiva il citato art. 13-A2 BTA sugli usi non distintivi, nonché il criterio di “rischio di associazione”, oggi previsto dall'art. 5.1.b DRM (seppur con un significato diverso da quello originariamente proposto dal Benelux¹⁵¹) come condizione *speciale* per la tutela del marchio contro gli usi confusori.

Il recepimento di queste “proposte” nella Prima DRM è stato peraltro fonte di contrasti e ampi dibattiti tra il Benelux, da un lato, e gli altri Stati membri e la Commissione europea, dall'altro lato, i quali (per quanto qui interessi e, dunque,) per

¹⁵⁰ L'art. 13 BTA prevedeva che: “*A. Without prejudice to the possible application of ordinary civil law in matters of civil liability, the proprietor of a mark may, **by virtue of his exclusive right**, oppose:*

1. any use made of the mark or of a like symbol for the goods or services in respect of which the mark is registered, or for similar goods or services;

*2. **any other use**, in economic intercourse, **of the mark** or of a like symbol made without a valid reason under circumstances likely to be prejudicial to the proprietor of the mark”* (evidenziazioni aggiunte). Il BTA è oggi sostituito dalla Benelux Convention on Intellectual Property del 25 febbraio 2005 (“**BCIP**”), il cui art. 2.20(1)(d) recepisce espressamente l'art. 5.5 DRM.

¹⁵¹ Nel diritto dei marchi del Benelux la nozione di “rischio di associazione” ha un significato ben più ampio di quello che assume negli altri Stati europei e per la Corte di Giustizia, idoneo a estendere la tutela del marchio oltre il limite del rischio di confusione (entro cui è invece limitata l'applicazione del nostro art. 20.1.b c.p.i. e degli artt. 5.1.b DRM e 9.1.b RMC), ricomprendendovi tutte le ipotesi in cui il pubblico sia in grado di istituire un collegamento (un'associazione, appunto) tra il segno imitante e quello imitato, anche se questo collegamento non concerne la provenienza dei prodotti o dei servizi contrassegnati da una data impresa o da soggetti a essa collegati [in argomento cfr. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE*, cit., 1144].

quanto riguarda la tutela contro gli usi non distintivi, si sono recisamente opposti (quantomeno in prima battuta) all'inserimento dell'art. 13-A2 della BTA nella DRM. Dal documento del Council Working Group n. #9185/87, in data 28 ottobre 1987, risulta, infatti, che *“the Belgian and Netherlands delegations made their acceptance of the approach by the Commission and the majority subject to the inclusion in Article 3 (vale a dire, l'attuale art. 5 DRM, n.d.r.) of a clause inspired by Article 13A of the Benelux law on trade marks. This law, as a result of a long judicial evolution, has recognized as rights conferred by the trade mark, further to the traditional rights recognized in most States, the right to oppose any use of the trade mark or a similar sign in the course of trade and without just reason under conditions which might cause prejudice to the trade mark owner. This very extensive right confers on the owner a protection under trade mark law against acts by third parties which, in the other Member States is usually conferred under the more restrictive conditions which govern civil liability or unfair competition actions. These two delegations consider this a fundamental progress in trade mark legislation, highly appreciated by their industry, are they are not prepared to give it up. The other delegations and the Commission were not prepared to accept this development contained in the Benelux trade mark law as a general rule in the Community. On the contrary, in their view, the interests protected by this provision are more efficiently protected by the rules of civil liability and unfair competition ...”*¹⁵².

Solo a seguito della “minaccia” del Belgio e dell'Olanda di ritirare il loro sostegno per l'approvazione del RMC (in relazione al quale pure erano pendenti i negoziati¹⁵³), la maggioranza degli Stati membri e la Commissione addivenivano a una *soluzione di compromesso* con i due Stati in questione, acconsentendo all'inserimento nella DRM di una

¹⁵² Cfr. 5 e 6 del documento del Council Working Group sopra menzionato, citato in TSOUTSANIS, *The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong Again: Between the European Constitution and European Conscience*, cit., 76, nota 18. Che l'introduzione dell'art. 5.5 nella DRM sia stata “proposta” dal Benelux emerge anche dalle conclusioni presentate dall'avvocato generale COLOMER nella causa *Robelco* (C-23/01) il 21 marzo 2002.

¹⁵³ Nel sopra citato documento del Council Working Group (a p. 6) si legge: *“in the light of the position of the majority the Belgian and Netherlands delegations indicated that they had accepted Article 8 of the draft Regulation for a Community trade mark as a compromise establishing the level of protection that could be agreed for a Community right. If they were however urged to abandon national provisions in the framework of harmonization, they might be obliged to reconsider their agreement on the solution envisaged for the Community trade mark”*.

previsione pressoché analoga all'art. 13-A2 BTA (in origine, l'art. 3.5 DRM, poi l'art. 5.5), a condizione che si trattasse (come oggi è) di una *disposizione facoltativa* esclusa dall'ambito di armonizzazione obbligatoria prevista dalla Direttiva¹⁵⁴: soluzione di compromesso che veniva salvaguardata anche con il successivo RMC che, non a caso, non contiene, all'art. 9 (o in altra norma), una disposizione analoga all'art. 5.5 DRM, pena (stante la diretta applicabilità delle disposizioni del RMC negli ordinamenti nazionali degli Stati membri) l'effetto di vanificare la portata (meramente) facoltativa dell'art. 5.5 DRM in questione¹⁵⁵.

Ne consegue, dunque, che **un'interpretazione delle norme della DRM (e, di conseguenza, del RMC) volta a estendere la tutela del marchio comunitario anche agli usi non distintivi non sembrerebbe in linea con la volontà del legislatore comunitario e degli Stati membri¹⁵⁶, con la conseguenza che il termine (uso del) “segno” (del terzo) di cui agli artt. 5 DRM e 9 RMC dovrebbe essere letto come “marchio”¹⁵⁷.**

¹⁵⁴ In particolare, il testo dell'art. 3.5 della Prima DRM su cui, in sede di lavori preparatori, gli Stati membri (Paesi del Benelux compresi) e la Commissione raggiungevano l'accordo era il seguente: *“paragraph 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”*. **Testo che, con tutta evidenza, permetteva al Benelux di preservare a livello nazionale la tutela del marchio contro gli usi non distintivi di cui all'art. 13-A2 BTA e agli altri Stati membri di non adottare questo tipo di tutela qualora non lo avessero ritenuto opportuno.** Nella versione definitiva della Prima DRM la tutela del marchio contro gli usi non distintivi veniva poi disciplinata all'art. 5.5, la cui formulazione letterale e semantica (tutt'oggi in vigore) comunque non presenta differenze significative rispetto al citato art. 3.5 della Prima DRM.

¹⁵⁵ Il RMC è, come noto, successivo alla Prima DRM: in particolare, il primo Regolamento sul marchio comunitario è del 1993 n. 40, poi sostituito nel 2009 dal Regolamento n. 207.

¹⁵⁶ Al riguardo, di non poco rilievo è altresì il fatto che anche la tutela extramerceologica del marchio notorio è esclusa dall'ambito di armonizzazione della DRM, atteso che – anche in questo caso, per ragioni analoghe a quelle segnalate con riguardo all'art. 5.5 DRM – la volontà del legislatore comunitario è stata quella di lasciare liberi gli Stati membri (con una disposizione *facoltativa*, l'art. 5.2 DRM) di decidere se prevedere o meno all'interno dei propri ordinamenti la tutela rafforzata di cui si tratta.

¹⁵⁷ La lettura qui proposta troverebbe conferma anche nel pre-requisito (supra esaminato) che impone una “relazione” tra il segno e i prodotti o servizi del terzo (cfr. paragrafo 2.4), atteso che, alla luce di quanto fin qui detto, non può che leggersi (anche) in questo requisito la volontà del legislatore (quantomeno) comunitario di limitare l'esercizio dell'esclusiva agli usi in funzione distintiva del terzo. E un'altra conferma di questa lettura può trovarsi nell'art. 10 RMC, che regola la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario o in un'enciclopedia sul presupposto che *non* si tratti di violazione dei diritti del titolare del segno, in ragione del fatto che il marchio in questione non è usato

Sotto altro profilo, non è invece chiaro dai lavori preparatori il motivo per cui dall'art. 5.5 DRM (che, come detto, pressoché ricalca l'art. 13-A2 BTA) sia stato espunto il riferimento al fatto che l'uso (seppur) non distintivo debba avvenire (alla stregua degli usi distintivi) nel commercio o nell'attività economica¹⁵⁸: scelta che, da un lato, sembra confermare la distanza tra le ipotesi di contraffazione disciplinate dai primi due commi dell'art. 5 (e specularmente art. 9.1 RMC) e la tutela degli usi non distintivi di cui all'art. 5.5, ma che, dall'altro lato, suscita preoccupazione in ragione del fatto che, ove così recepito (o interpretato) dagli ordinamenti nazionali (ovvero, come tutela estesa anche agli usi *non* commerciali), l'art. 5.5 DRM potrebbe porsi in contrasto con alcuni principi costituzionali comuni in molti Stati membri (quali, quelli di libertà di espressione o di c.d. *free speech*)¹⁵⁹.

Allo stato, ad avere *espressamente* recepito l'art. 5.5 DRM sono stati (non a caso) solo i Paesi del Benelux (segnatamente, all'art. 2.20.1.d BCIP, che uniforma il testo del precedente art. 13-A2 BTA all'art. 5.5 DRM¹⁶⁰); in altri Stati si offre protezione contro gli usi non distintivi in virtù di un'ampia interpretazione delle norme nazionali in tema di contraffazione, a condizione (fra altre) che questi usi avvengano in ambito

dall'editore *per i suoi prodotti*: in questo senso si veda RICOLFI, *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, cit., (spec.) par. 5.

¹⁵⁸ Cfr. il testo dell'art. 13-A2 BTA riportato nella precedente nota 150.

¹⁵⁹ TSOUTSANIS, *The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong Again: Between the European Constitution and European Conscience*, cit., 81-82, secondo cui “*the allegation that omitting a use in commerce requirement in Art. 5.5 of the European Trade Mark Directive is an unfortunate mistake which could have a negative impact on freedom of speech is not compatible with the fact that the same European legislator is boasting about freedom of expression in the European constitution*”. Sull'opportunità di una tutela del marchio che tenga conto anche degli interessi dei terzi e del mercato in generale si rinvia al capitolo 4, paragrafo 3.

¹⁶⁰ L'art. 2.20 della Benelux Convention disciplina l'ampiezza dei diritti di marchio (ovvero, lo “*scope of protection*”), stabilendo che: “*1. A registered trademark shall provide its owner with an exclusive right. Without prejudice to the possible application of ordinary law in matters of civil liability, the exclusive right to a trademark shall permit the owner to prevent any third party, without its consent, from:*

(...)

(*d) using a sign for purposes other than those of distinguishing the goods or services, where use of the sign without due cause would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark*”. Rispetto alla precedente versione, di cui al citato art. 13-A2 BTA (cfr. nota 150), l'art. 2.20.1.d non richiede (così come la DRM) che gli usi in funzione non distintiva avvengano nell'attività economica o nel commercio (specificazione che invece la norma prevede, in linea con l'art. 5.1 e 5.2 DRM, per la tutela del marchio nei casi di identico-identico, rischio di confusione sull'origine e marchio che gode di rinomanza).

commerciale¹⁶¹; in altri ancora, in assenza di previsioni normative, si esclude che ai diritti di marchio possa essere garantita questa specifica tutela, ritenendosi che il fondamento giuridico per la protezione del marchio avverso gli utilizzi non distintivi vada cercato in altre norme, quali, ad esempio, quelle in materia di concorrenza sleale¹⁶².

Quanto all'Italia, come anticipato, la posizione prevalente (soprattutto in giurisprudenza), è nel senso che il marchio debba essere tutelato contro qualsivoglia uso illegittimo dello stesso idoneo a pregiudicarne il carattere distintivo o la notorietà. Questa posizione, secondo alcuni Autori, è espressione dei citati principi della Corte di Giustizia che considerano irrilevanti, ai fini della contraffazione, le modalità d'uso del segno del terzo¹⁶³. Secondo altra parte della dottrina, la citata posizione troverebbe fondamento nella diversità che l'art. 20 c.p.i. presenterebbe rispetto agli artt. 5 DRM e 9 RMC. In particolare, gli usi non distintivi potrebbero considerarsi illeciti in ragione del fatto che l'espressione “*nell'attività economica*” di cui all'art. 20.1 c.p.i. sarebbe “*più ampia di quella*”

¹⁶¹ È, ad esempio, il caso dell'Italia (su cui vedi capitolo 3, paragrafo 5), della Germania (cfr. la decisione della German Federal Court of Justice, 3 febbraio 2005, caso I ZR 159/02, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2005, 583, *Lila Postkarte*, disponibile online sul sito www.bundesgerichtshof.de, secondo cui l'uso non distintivo – nella specie, in funzione parodistica o ironica – rientra *in astratto* nell'ambito di applicazione dell'art. 5 DRM; in concreto, l'uso in questione è stato però ritenuto lecito poiché sorretto da un giusto motivo ex art. 5.2 DRM), dell'Inghilterra [cfr. la sentenza del 21 maggio 2003 (in 2003 *ETMR*, 895), con cui la Corte d'appello inglese definisce il giudizio di merito tra *Arsenal Football Club Plc* e *Matthew Reed*, affermando la contraffazione dell'uso del marchio *Arsenal* da parte del sig. Reed in applicazione del principio enucleato dalla Corte di Giustizia nella causa pregiudiziale, secondo cui le modalità dell'uso del segno del terzo (in funzione distintiva o meno) sarebbero irrilevanti ai fini della contraffazione (Corte Giust., 11 maggio 2002, *Arsenal*, cit.: su questa decisione cfr. capitolo 3); High Court of Justice, 21 maggio 2013, *Interflora Inc and Interflora British Unit/Marks and Spencer Plc and Flowers Direct Online Limited*, in 2013 *EWHC* 1291 (Ch); in senso contrario *Trebor Bassett v. Football Association*, in 1997 *FSR*, 211] e della Francia, la cui tradizione è quella di dare ai marchi una protezione “assoluta” (cfr. le sentenze relative al caso *Google* di Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 febbraio 2005 e Cour d'Appel de Paris, 28 giugno 2006, citate in Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit.; non sono però mancate anche in questo ordinamento pronunce di senso opposto quali Cour de Cassation, *Visa International/Editions Liberna*, in 1998 *ETMR*, 380, citata da CORNISH-LLEWELYN-APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, cit., 761, e Trib. de Grande Instance, 26 dicembre 2006, nel caso PCA France Google, di cui riferisce MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave* (keyword), in *Studi in Memoria di A.E. Paola Frassi*, 471).

¹⁶² SENFILEBEN, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?*, cit., 163 (spec. nota 90).

¹⁶³ In questo senso si veda, in particolare, SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 327-328. Al riguardo, si vedano peraltro i rilievi critici mossi alla posizione della Corte di Giustizia nel capitolo 4.

corrispondente della Direttiva comunitaria in materia di marchi (la Direttiva n. 89/104/C.E.E.) (*“nel commercio”*)” e, pertanto, *“idonea a comprendere anche usi parassitari del marchio altrui effettuati non in funzione distintiva, ma, ad esempio, ornamentale, e cioè (gli) usi che in base all’art. 5.5 della medesima Direttiva i singoli Stati membri sono liberi di considerare o meno contraffattori”*¹⁶⁴. Si ritiene, dunque, che, utilizzando l’espressione “attività economica” in luogo di quella “nel commercio”, il legislatore italiano abbia esercitato l’opzione di estendere la tutela del marchio anche agli usi ricadenti nell’ambito dell’art. 5.5 DRM. Questa opzione sarebbe stata esercitata in Italia anche attraverso l’art. 22 c.p.i., con cui si sanziona come contraffazione l’utilizzo non autorizzato di un marchio altrui come segno distintivo diverso dal marchio (ovvero, come ditta, denominazione sociale e nome a dominio) a prescindere dal fatto che questo uso possa qualificarsi come distintivo dei prodotti o servizi del terzo¹⁶⁵.

Così ragionando (ovvero ritenendo l’art. 20 c.p.i. più ampio degli artt. 5.1 e 5.2 DRM e dell’art. 9 RMC), la dottrina da ultimo citata parrebbe però convenire sulla tesi qui sostenuta che esclude la possibilità di (direttamente) ricomprendere gli usi non distintivi nell’ambito di applicazione delle norme europee.

In ogni caso, la tesi della dottrina in questione non pare condivisibile, atteso che (come detto) la posizione prevalente in Italia è nel senso di attribuire il medesimo significato alle espressioni *“nel commercio”* e *“nell’attività economica”* (di cui, rispettivamente, alla normativa europea e italiana che disciplinano i diritti di marchio)¹⁶⁶.

A rigore, dunque, non sembra potersi ritenere che nel nostro Paese la tutela del marchio contro gli usi non distintivi trovi un fondamento normativo nel Codice della proprietà industriale (eccezion fatta per il citato art. 22 c.p.i.), sicché (quantomeno per il momento) dovrebbe ricorrersi alla disciplina della concorrenza sleale o, in assenza dei presupposti di quest’ultima, ad altra norma in tema di responsabilità extracontrattuale.

¹⁶⁴ GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 329; ID., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 88-90; ID., *La tutela contro il parassitismo nel nuovo Codice della Proprietà Industriale*, cit., 109 ss.; ID., *La “nuova” contraffazione di marchio tra tutela civile e tutela penale*, cit., 2; ID., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit., 140-141. Nello stesso senso si veda anche BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, cit., 428 ss..

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ Cfr. il paragrafo 2.1 del presente capitolo.

CAPITOLO 3

LA TUTELA DEL MARCHIO CONTRO GLI USI NON DISTINTIVI: LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dal caso *BMW* al caso *Céline*: l'uso del segno come marchio è condizione *essenziale* per la contraffazione. – 3. Dal caso *Arsenal* ai casi *Adwords*: la teoria dell'esistenza di un pregiudizio alle funzioni del marchio indebitamente usato come condizione per la contraffazione. – 3(A) L'uso di un segno su articoli per tifosi come manifestazione di sostegno e fedeltà a una squadra: il caso *Arsenal*. – 3(B) L'uso di un segno identico o simile al marchio altrui come decorazione o ornamento di un prodotto: i casi *Adidas*. – 3(C) Le riproduzioni in scala ridotta del marchio altrui: il caso *Opel*. – 3(D) L'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa: il caso *L'Oréal*. – 3(E) I "nuovi" usi del marchio in internet e l'ampiezza del diritto di esclusiva: i casi *Adwords* ed *eBay*. – 3(E.1) L'uso del segno da parte dell'inserzionista del servizio di keyword advertising e del venditore sul mercato online. – 3(E.2) L'uso del segno da parte del prestatore di servizi internet. – 4. Usi non distintivi del marchio altrui: una prima conclusione sull'attuale posizione della Corte di Giustizia. – 5. Il recepimento dei principi della Corte di Giustizia da parte della giurisprudenza nazionale.

1. Premessa.

Dall'analisi normativa che precede sembra potersi escludere che la DRM e il RMC offrano una protezione rafforzata del carattere distintivo o della notorietà di un marchio comunitario contro gli usi posti in essere a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Ogni diversa lettura della normativa europea che, da un lato, potrebbe essere giustificata dall'ambiguità semantica che deriva dall'uso negli artt. 5 DRM e 9 RMC della parole *segno* in luogo di *marchio* e di quelle *in relazione a prodotti o servizi* al posto di *distinguere prodotti o servizi*; dall'altro lato, non pare condivisibile, considerato il tenore del quinto comma dell'art. 5 DRM – che (di per sé e, in ogni caso, alla luce dei lavori preparatori della DMR) è *tranchant* nell'escludere la tutela contro gli usi non distintivi dall'armonizzazione operata dalla Direttiva – e la correlata assenza di una disposizione in tema di usi non distintivi nel RMC, che avrebbe avuto l'effetto di vanificare la previsione di cui al menzionato art. 5.5 DRM, stante la diretta applicabilità delle norme del RMC negli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

Ciò stante, qualora il segno non sia utilizzato al fine di distinguere prodotti o servizi occorrerebbe fare riferimento agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi

nazionali e comunitari. E con specifico riguardo all'Italia non sembra potersi ritenere (per le ragioni già esposte) che la tutela del marchio contro gli usi non distintivi trovi un fondamento normativo nel Codice della proprietà industriale (eccezion fatta per l'art. 22 c.p.i.), bensì nella disciplina della concorrenza sleale o, in assenza dei presupposti di quest'ultima, in altra norma in tema di responsabilità extracontrattuale.

Sennonché, come accennato, questa interpretazione non sembra essere seguita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dei giudici italiani che spesso hanno mostrato di non ritenere di per sé decisivo, ai fini della violazione dei diritti di marchio, che l'uso del segno da parte del terzo avvenga o meno a fini distintivi.

In questo capitolo, pertanto, verranno singolarmente analizzate le diverse fattispecie di usi atipici (cui si è già fatto cenno nel precedente capitolo) fino ad oggi esaminate dalla Corte di Giustizia e/o dai giudici nazionali, allo scopo di individuare le soluzioni via via adottate dalla giurisprudenza per *talvolta* ricomprendere, *talaltra* escludere, le nuove forme di utilizzo del marchio altrui dal perimetro dell'esclusiva del titolare e le ragioni poste a fondamento delle soluzioni in questione.

2. Dal caso *BMW* al caso *Céline*: l'uso del segno come marchio è condizione essenziale per la contraffazione.

In linea con la tesi che esclude la possibilità di applicare le norme della DRM e del RMC agli usi non distintivi del marchio altrui è la prima sentenza della Corte di Giustizia sull'argomento, resa nel caso *BMW*, nella quale si è ritenuto dirimente per l'applicazione degli artt. 5.1 e 5.2 DRM che il terzo usi il marchio altrui per “*contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da una impresa determinata, vale a dire in quanto marchio ...*”¹⁶⁷. Su questa posizione della Corte, come si evince dalla motivazione, ha

¹⁶⁷ Cfr. Corte Giust., 23 febbraio 1999, *BMW*, cit., punto 38, in cui si legge che “*la sfera di applicazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, da un lato, e dell'art. 5, n. 5, dall'altro lato, dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi*”. Sulla base di questo principio, la Corte ha dunque ritenuto che l'uso di un marchio, senza l'autorizzazione del titolare, al fine di rendere noto al pubblico che la propria impresa effettua la riparazione e manutenzione dei prodotti recanti quel marchio o che essa è specializzata in questi prodotti non costituisce “*uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva comunitaria di armonizzazione del diritto dei marchi d'impresa*” a meno che “*il marchio non sia utilizzato*

fortemente influito l'art. 5.5 della Direttiva che (in allora) veniva interpretato dalla Corte come volto a escludere dall'ambito delle norme comunitarie sulla tutela del marchio gli usi del terzo non effettuati per prodotti o servizi, con la finalità di contraddistinguergli.

Questa interpretazione è stata più volte riproposta dalla Corte in successive decisioni relative all'ipotesi di uso del marchio altrui come ditta, nome commerciale o denominazione sociale: si tratta, in particolare, delle pronunce rese nei casi *Robelco*¹⁶⁸; *Anheuser-Busch*¹⁶⁹; *Céline*¹⁷⁰. In queste decisioni, infatti, la Corte afferma che: “*dalla struttura dell'art. 5 della direttiva emerge che l'uso di un segno per prodotti o servizi ai sensi dei nn. 1 e 2 di tale articolo è un uso diretto a distinguere i detti prodotti o servizi, mentre il n. 5 dello stesso articolo riguarda, dal canto suo, l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*”¹⁷¹, ritenendo questa conclusione coerente con quanto stabilito dal terzo considerando della Direttiva, secondo cui “*non appare attualmente necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchio di impresa ... è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno*”¹⁷²¹⁷³.

in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio e, in particolare, che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese”. Per un commento a questa pronuncia cfr. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 69 ss. e GIOIA, *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, 177 ss..

¹⁶⁸ Corte Giust., 21 novembre 2002, cit.. In relazione a questa decisione v. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2003, 493 ss. e STUMPO, *L'uso dell'altrui marchio di rinomanza come ditta o insegna*, in *Il dir. ind.*, 2003, 328.

¹⁶⁹ Corte Giust., 16 novembre 2004, cit.

¹⁷⁰ Corte Giust., 11 settembre 2007, cit..

¹⁷¹ Corte Giust., 11 settembre 2007, *Céline*, cit., punto 20.

¹⁷² In verità, come subito vedremo, già a far data dalla decisione *Robelco*, le ipotesi di sfruttamento parassitario del marchio altrui mediante usi non distintivi (quantomeno nel senso “tradizionale” di questa espressione) erano diventate sempre più frequenti e rilevanti anche sotto il profilo economico: in questo senso si veda anche GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, cit., 2003, 493.

¹⁷³ Corte Giust., 21 novembre 2002, *Robelco*, cit., punti 30-32. L'interpretazione che la Corte dà dell'art. 5 DRM è in linea con le conclusioni presentate dagli avvocati generali nelle decisioni sopra menzionate: cfr., ad esempio, le conclusioni presentate dall'avvocato generale COLOMER, il 21 marzo 2002, nella causa *Robelco*, cit., secondo cui “... *l'art. 5 della direttiva sui marchi di impresa contiene una doppia delimitazione: l'una positiva e l'altra negativa. In senso positivo, sono diritti armonizzati del titolare di un marchio quelli per cui esso può vietare l'uso di segni identici o simili, per prodotti identici o simili, qualora vi sia rischio di confusione. In senso negativo, non sono oggetto di armonizzazione comunitaria la tutela rafforzata del carattere distintivo e dell'avviamento dei marchi che godono di notorietà né il regime di determinati usi di un segno che non hanno lo scopo di designare la provenienza di beni o servizi*” (punto 31). E

In ragione di ciò, la Corte ha dunque ritenuto che l'uso non distintivo – quale quello effettuato in funzione di denominazione sociale, nome commerciale, o insegna – non rientra nell'ambito di applicazione delle norme comunitarie in tema di tutela del marchio, costituendo la sua disciplina materia riservata alle legislazioni dei singoli Stati membri. Pertanto, se il segno del terzo, uguale o simile a un marchio anteriore altrui, “*si limita a identificare una società o a segnalare un negozio*”, senza (al contempo) “*creare un nesso*” con i prodotti o servizi offerti dal terzo, non sussiste un uso per prodotti o servizi che il titolare di un marchio comunitario può vietare in forza dell'art. 5 DRM (e, specularmente, dell'art. 9 RMC)¹⁷⁴.

In altra occasione, la Corte ha poi escluso che il titolare di un marchio comunitario possa invocare il proprio diritto di esclusiva contro un terzo che, nell'ambito di trattative tra *professionisti e in forma orale*, usi il segno altrui per *descrivere* le caratteristiche e/o qualità dei propri prodotti, in ragione del fatto che, in questi casi, il marchio usato dal terzo non sarebbe percepito dal pubblico (nella specie, gioiellieri professionisti) “*come contrassegno dell'azienda di provenienza di detta merce*” (bensì, appunto, in funzione descrittiva): ciò è accaduto nel caso *Hölterhoff*, in cui il convenuto (il sig. Hölterhoff) aveva usato i marchi

ancora: l'art. 5.5 DRM (come emerge anche dal secondo capitolo del presente lavoro) “... *sembra essere stato inserito specialmente per accogliere una disposizione simile dal diritto uniforme del Benelux. Se un segno non è utilizzato, direttamente o indirettamente, in modo subliminale o incidentale, per designare prodotti o servizi, non vedo quale rilevanza possa avere nel commercio ai fini del diritto dei marchi. Altra cosa sarebbe se tale segno non fosse utilizzato in quanto marchio in senso formale. Inteso in questo modo, il n. 5, servirebbe ad escludere dall'armonizzazione (come difatti è, n.d.r.) le normative nazionali relative alla pubblicità comparativa oppure all'abuso della ragione sociale*” (punto 32). Di talché, espressamente si conclude che l’“... *uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere la provenienza di un bene o di un prodotto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, il quale si riferisce all'identificazione di prodotti o servizi, mentre ess(o) rientra espressamente nella riserva di legge a favore degli Stati membri, di cui al n. 5*”.

¹⁷⁴ Corte Giust., 11 settembre 2007, *Céline*, cit., punti 21-23, in cui si legge che: “*una denominazione sociale, un nome commerciale o un'insegna non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi ... Infatti, una denominazione sociale è diretta a identificare una società, mentre un nome commerciale o un'insegna ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto 'per prodotti o servizi' ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Vi è invece uso 'per prodotti' ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva quando un terzo appone il segno che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti che immette in commercio Inoltre, anche in assenza di apposizione, si ha uso 'per prodotti o servizi' ai sensi della detta disposizione quando il terzo impiega il detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo*”.

“*Sprittit Sun*” e “*Context Cul*” (registrati da un concorrente per contraddistinguere due particolari tagli di diamanti e altre gemme da lavorare in gioielli) per descrivere la forma delle proprie pietre preziose a dei gioiellieri professionisti, i quali dunque erano “*perfettamente consapevoli del fatto che le predette denominazioni non fossero intese a designare la provenienza delle merci offerte in vendita*”. Il fatto poi che l’uso fosse orale (e che dunque i marchi altrui non fossero riportati in alcuno dei documenti relativi al prodotto) precludeva che qualsivoglia successivo acquirente potesse essere tratto in inganno circa la provenienza delle pietre del sig. Hölderhoff¹⁷⁵ (ad esempio, gli acquirenti dei gioielli su cui queste pietre sarebbero state incastonate)¹⁷⁶.

3. Dal caso *Arsenal* ai casi *Adwords*: la teoria dell’esistenza di un pregiudizio alle funzioni del marchio indebitamente usato come condizione per la contraffazione.

(A)

(L’uso di un segno su articoli per tifosi come manifestazione di sostegno e fedeltà a una squadra: il caso Arsenal)

Altro caso in cui la Corte di Giustizia è stata chiamata (nella specie, su rinvio pregiudiziale della High Court of Justice londinese) a interpretare l’art. 5.1 DRM per valutarne l’applicabilità agli usi non distintivi del marchio è rappresentato dalla

¹⁷⁵ Cfr. le conclusioni presentate dall’avvocato generale JACOBS, il 20 settembre 2001, nella causa *Hölderhoff/Freiesleben* (C-2/00), punto 38.

¹⁷⁶ Corte Giust., 14 maggio 2002, *Hölderhoff/Freiesleben*, cit., punti 5-8 e 17; si vedano anche le sopra citate conclusioni dell’avvocato generale JACOBS, punti 37, 62, 78. Con riguardo a questa decisione c’è chi ha sostenuto che “*se ... il riferimento al marchio altrui avvenga ... nei rapporti fra il terzo utilizzatore e dei consumatori od anche in forma scritta, anziché verbalmente, parrebbe valere la conclusione inversa: allora l’uso da parte del terzo del marchio altrui, ancorché in funzione descrittiva, potrebbe tuttavia costituire – e, forse si potrebbe argomentare, di regola costituisce – contraffazione*” (RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 70). Questa affermazione è però condivisibile solo sul presupposto che il consumatore medio, a differenza del gioielliere professionista, non conosce i tipi di taglio “*Sprittit Sun*” e “*Context Cul*” e, dunque, non percepisce che l’uso di questi segni avviene in funzione descrittiva delle qualità del prodotto del terzo e non anche in funzione di marchio. Ammesso poi che l’uso sia contraffattorio, occorrerebbe valutare se esso non sia scriminabile in applicazione delle norme sugli usi leciti (art. 6.1.b DRM e 12.1.b RMC o, con riguardo alla disciplina italiana, art. 21.1.b c.p.i.).

controversia *Arsenal Football Club* contro *Matthew Reed*¹⁷⁷. Nella specie l'uso contestato consisteva nell'impiego, da parte del sig. Matthew Reed, del segno *Arsenal* (registrato come marchio dall'omonima squadra di calcio) in relazione a souvenir e altri prodotti di merchandising destinati ai tifosi del calcio (quali, sciarpe, cappellini, etc.), che venivano venduti in vari chioschi situati all'esterno delle mura di cinta dello stadio dell'*Arsenal Football Club*. Si trattava di prodotti *uguali* a quelli per i quali era stato registrato il marchio *Arsenal*, la cui non "ufficialità" e il loro fine di dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza a una data squadra erano però espressamente dichiarati da cartelli affissi nei chioschi riportanti la seguente scritta: *"il termine o il ... logotipo contenuti negli articoli in vendita sono utilizzati unicamente allo scopo di decorare il prodotto e non implicano né esprimono appartenenza o alcun altro rapporto con il fabbricante o i distributori di qualsiasi altro prodotto. Sono prodotti ufficiali dell'Arsenal soltanto quei prodotti provvisti dell'apposita etichetta che contrassegna i prodotti ufficiali dell'Arsenal"*¹⁷⁸.

Con riferimento a questa fattispecie, si chiedeva dunque alla Corte di chiarare se:

"1) Qualora un marchio sia validamente registrato e

a) un terzo utilizzi nel commercio un segno identico o simile al detto marchio per designare prodotti identici a quelli per i quali il marchio è registrato, e

b) il terzo non possa far valere a sua difesa il disposto dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio ..., 89/104/CEE ...,

... tale terzo possa far valere limitazioni agli effetti del marchio in quanto l'uso contestatogli non comporta alcuna indicazione di origine

2) In caso di soluzione affermativa, se sia sufficiente a costituire tale collegamento la circostanza che l'uso di cui trattasi venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio"¹⁷⁹.

Sulla questione si è pronunciato dapprima l'avvocato generale Colomer, il quale – in linea con l'orientamento espresso fino a quel momento dagli avvocati generali e dalla

¹⁷⁷ Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit.. In dottrina su queste tipologie di uso del marchio cfr. GALLI, *Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free-riders*, in *AIDA*, 2003, 231 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993, 115 ss..

¹⁷⁸ Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, punto 17.

¹⁷⁹ *Ibidem*, punto 27.

Corte Giustizia in tema di usi non distintivi (cfr. supra nota 7) – osservava che “*dall’analisi sistematica dei diversi paragrafi dell’art. 5 deriva ... che, conformemente ai nn. 1 e 2, il titolare del marchio non può inibire ‘qualsiasi uso’ del segno, ma solo gli usi il cui fine è quello di contraddistinguere i prodotti o i servizi che esso rappresenta dai prodotti o servizi di altre imprese. Altrimenti, il n. 5 non avrebbe alcuna ragion d’essere.*”

In altre parole, il n. 1 tutela l’esattezza delle informazioni che il segno registrato fornisce riguardo ai beni e alle prestazioni da esso contraddistinti e, di conseguenza, tutela l’identità. Il n. 2 tutela i titolari dei marchi che godono di notorietà contro l’utilizzo da parte di terzi, al margine di questa funzione di filiazione, conferendo agli Stati membri la possibilità di estendere la tutela ai casi in cui i beni o i servizi siano diversi. Ed infine, il n. 5 esclude dall’ambito della direttiva la tutela contro l’impiego di un marchio per fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi.

In sintesi, una fattispecie in cui un segno venga usato per un fine diverso da quello di contraddistinguere un prodotto o un servizio rispetto ad altri prodotti o servizi non ricade sotto l’art. 5, n. 1.

Quindi, conformemente al suddetto n. 1, il titolare del marchio registrato può opporsi all’uso da parte di un terzo, nel commercio, del marchio o di segni ad esso somiglianti per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi, o altri prodotti o servizi che siano affini a quelli per i quali è stata effettuata la registrazione, il che, per di più, è coerente con la definizione di marchio di impresa fornita dall’art. 2 della direttiva. In altre parole ... il titolare può opporsi all’uso da parte di un terzo del proprio marchio in quanto tale¹⁸⁰.

Sulla base di queste considerazioni, veniva proposto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta dalla High Court nel senso che “*conformemente al disposto dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (che disciplina, insieme al corrispondente art. 9.1.a RMC, l’ipotesi di tutela del marchio in casi di c.d. ‘doppia identità’¹⁸¹, n.d.r.), il titolare del marchio registrato può inibire l’uso da parte di un terzo di segni identici a quelli che costituiscono il marchio **per designare** gli stessi prodotti o servizi ...*”, ovvero, dal versante del terzo utilizzatore, “*chi si serve di un marchio altrui può eccepire al titolare di fare un uso del marchio che*

¹⁸⁰ Conclusioni avvocato generale COLOMER, 13 giugno 2002, *Arsenal*, cit., punti 38-40.

¹⁸¹ La specificità di questa ipotesi di tutela consiste, come detto, nella doppia identità sia dei segni in conflitto sia dei prodotti o servizi per cui questi segni sono usati.

*non rivela la provenienza dei prodotti o dei servizi né crea confusione circa la qualità e la reputazione degli uni o degli altri*¹⁸². Naturalmente, la medesima conclusione si estende, *mutatis mutandis*, alle altre due ipotesi di tutela del marchio disciplinate dall'art. 5 DRM, vale a dire quella contro il rischio di confusione di cui alla lettera b) del citato articolo (e corrispondente art. 9.1.b RMC) e quella relativa alla tutela extramerceologica del marchio che gode di notorietà di cui alla lettera c) della medesima norma (e corrispondente art. 9.1.c RMC).

Nel decidere il caso *Arsenal*, diversamente dall'avvocato generale, la Corte di Giustizia non guarda alle *modalità d'uso* del segno da parte del terzo (in funzione distintiva o meno), quanto piuttosto all'*impatto di questo uso* sulle funzioni protette del marchio (indebitamente) riprodotto e correlati interessi del titolare, così individuando un **nuovo criterio di valutazione del pre-requisito "dell'uso del segno"** richiesto dalle norme europee ai fini della contraffazione. In realtà, la Corte aveva già fatto cenno a questo nuovo criterio nella citata decisione *Hölterhoff* per escludere la contraffazione di un marchio usato a fini meramente descrittivi; è però con il caso *Arsenal* che il citato criterio diviene (come vedremo) lo strumento generalmente utilizzato dalla giurisprudenza comunitaria per distinguere tra usi contraffattori e non (la dottrina straniera parla al riguardo di "**Teoria della Funzioni**")¹⁸³.

Segnatamente, la Corte di Giustizia muove dal presupposto secondo cui "*il diritto esclusivo previsto dall'art. 5 ... della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio*

¹⁸² Conclusioni avvocato generale COLOMER, 13 giugno 2002, *Arsenal*, cit., punti 49-50.

¹⁸³ Cfr., ad esempio, JEHORAM, *The function theory in trade mark law and the holistic approach of the ECJ*, reperibile online sul sito <http://www.boek9.nl/> (estremi: Boek9.nl, 14 novembre 2012, B9 11836); SENFTLEBEN, *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*, in *EIPR*, 2014, 518 ss.. Al riguardo, si veda anche la decisione della Court of Appeal del 21 maggio 2003 (in *ETMR*, 2003, 895) che si è pronunciata sull'impugnativa proposta dall'Arsenal Football Club contro la decisione del 12 dicembre 2002 (in *ETMR*, 2003, 453) con cui la High Court aveva deciso la causa di merito in relazione all'uso del segno *Arsenal* dopo la pronuncia della Corte di Giustizia: "*it is important to note that the ECJ is not concerned with whether the use complained about is trade mark use. The consideration is whether the third party's use affects or is likely to affect the functions of the trade mark. An instance of where that will occur is given, namely where a competitor wishes to take unfair advantage of the reputation of the trade mark by selling products illegally bearing the mark. That would happen whether or not the third party's use was trade mark use or whether there was confusion*".

possa adempiere le proprie funzioni”, per espressamente affermare che **“l’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai (soli, n.d.r.) 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”**¹⁸⁴ (per aversi violazione dell’esclusiva, secondo la Corte, è sufficiente l’interferenza con anche a una sola di queste funzioni)¹⁸⁵.

Pertanto, gli **“usi a fini puramente descrittivi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 5 ... della direttiva (e dell’art. 9 RMC, n.d.r.) (qualora, n.d.r.) non ledono alcuno degli interessi tutelati da tale(i) disposizione(i) e non rientrano quindi nella nozione di uso ai sensi della(e) disposizione(i) stessa(e)”**¹⁸⁶.

Venendo alla fattispecie concreta, in applicazione di questi principi, la Corte ha ritenuto l’avvertenza relativa alla non ufficialità dei prodotti del sig. Reed inidonea a escludere l’eventualità che *“taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati dal chiosco in cui appariva l’avvertenza, interpretino il segno come indicante l’Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti”*¹⁸⁷. Ciò stante, la Corte ha

¹⁸⁴ Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit., punto 51.

¹⁸⁵ Ibidem, punto 42.

¹⁸⁶ Ibidem, punto 54.

¹⁸⁷ Ibidem, punto 57. Tuttavia, non è chiaro se con queste parole la Corte abbia voluto *“da(re) rilevanza giuridica ad un fenomeno di post sale confusion”*; oppure abbia *“reput(ato) in fatto queste circostanze di vendita inidonea a neutralizzare la convinzione del consumatore, derivante dall’identità di segni e prodotti, di trovarsi di fronte a prodotti riconducibili all’impresa attrice (dunque, ad Arsenal Football Club, n.d.r.)”* (cfr. la nota di commento alla decisione *Arsenal* pubblicata in *GADI*, 2003, 1383). Secondo la High Court of Justice che aveva sollevato la questione pregiudiziale di cui si tratta, con queste parole la Corte avrebbe giudicato in fatto, andando oltre i suoi poteri cognitivi. Di conseguenza, questo giudice ha ritenuto di applicare i principi di diritto enucleati dalla Corte (ovvero, la Teoria delle Funzioni) alle proprie determinazioni in fatto (ovvero, quelle secondo cui il segno Arsenal non era usato dal sig. Reed in funzione di marchio: *“the Arsenal signs on Mr Reed’s products would be perceived as a badge of support, loyalty or affiliation to those to whom they are directed. They would not be perceived as indicating trade origin”*: cfr. par. 58 della decisione della High Court of Justice, cit., nota 161). La conseguenza è stata una decisione in favore del sig. Reed: cfr. la decisione della Court of Appeal del 21 maggio 2003 (citata supra alla nota 161) in cui si legge che *“in his judgment of 12th December 2002 [(2002) EWHC 2695 (CH)] (the second judgment, ovvero il giudizio successivo alla rimessione della causa principale alla Corte di Giustizia, n.d.r.) the judge concluded that the ECJ had disagreed with findings of fact made by him in his first judgment. That being so, the ECJ had ‘exceeded its jurisdiction’ with the result that he was not bound by its final conclusion. He then applied the ECJ’s guidance on the law, as he understood it, to the findings of fact made in his first judgment and concluded that infringement of the trade marks had not taken place. That resulted in the judge coming to a different conclusion from that reached by the ECJ”*.

stabilito che l'uso del segno *Arsenal* da parte del sig. Reed non era “manifestamente destinato a fini puramente descrittivi”¹⁸⁸, bensì era idoneo a “rendere credibile l'esistenza di un **collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio**”¹⁸⁹: sicché, si trattava di un uso che “può pregiudicare la garanzia di provenienza del prodotto ...”¹⁹⁰, al quale, per ciò solo, il titolare del marchio deve potersi opporre in conformità all'art. 5.1 DRM¹⁹¹.

La Teoria delle Funzioni è stata applicata dalla Corte anche in altre e più recenti decisioni, con riferimento a diverse fattispecie di usi non distintivi. Di seguito, pertanto, verranno analizzate le ulteriori tipologie di usi non distintivi in relazione alle quali la citata Teoria ha finora trovato applicazione e le ragioni alla base di questa applicazione; nonché, per altro verso, i profili non pienamente condivisibili della posizione della Corte di Giustizia.

Di diverso avviso è stata la Court of Appeal davanti alla quale la citata decisione della High Court of Justice è stata impugnata: “*the judgment of the ECJ makes it clear that the important consideration is whether the right given by registration is likely to be affected by a third party's use. That occurs when the use complained about is likely to jeopardise the guarantee of origin which constitutes the essential function of the trade mark right. That was a matter never considered by the judge in his first judgment. He concentrated on whether Mr Reed's use was trade mark use. For the reasons given, I do not believe that the ECJ disregarded the conclusions of fact made by the judge in his first judgment. However I accept that they did conclude as a fact that, in the circumstances found by the judge, use by Mr Reed was liable to jeopardise the guarantee of origin which constituted the essential function of the trade mark rights owned by Arsenal. That was, I believe, a finding of fact that was inevitable in the circumstances. As found by the judge, the trade marks, when applied to the goods, were purchased and worn as badges of support, loyalty and affiliation to Arsenal, but that did not mean that the use by a third party would not be liable to jeopardise the functions of the trade marks, namely the ability to guarantee origin. To the contrary, the wider and more extensive the use, the less likely the trade marks would be able to perform their function. As the ECJ pointed out, the actions of Mr Reed meant that goods, not coming from Arsenal but bearing the trade marks, were in circulation. That affected the ability of the trade marks to guarantee the origin of the goods. I therefore conclude that the result reached by the ECJ was inevitable once their judgment had made it clear that the material consideration was whether the use complained of was liable to jeopardise the guarantee of origin, not whether the use was trade mark use. The judge should have followed the ruling and decided the case in Arsenal's favour*” (cfr., la decisione della Court of Appeal del 21 maggio 2003 citata supra alla nota 161). Per queste ragioni, la Court of Appeal ha accolto l'appello e giudicato in favore dell'Arsenal Football Club.

¹⁸⁸ Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit., punto 55.

¹⁸⁹ *Ibidem*, punto 56.

¹⁹⁰ *Ibidem*, punto 61.

¹⁹¹ *Ibidem*, punto 60.

(B)***(L'uso di un segno identico o simile al marchio altrui come decorazione o ornamento di un prodotto: i casi Adidas)***

Una fattispecie di uso non distintivo – frequente nel settore dei prodotti della moda (quali, capi di abbigliamento, borse, calzature o accessori) – consiste nella riproduzione non autorizzata di un marchio altrui (generalmente noto) come *decorazione* o *ornamento* di un prodotto per (o anche per) abbellirlo e renderlo più gradevole agli occhi del pubblico.

La Corte di Giustizia si è direttamente occupata della liceità dell'uso di cui tratta con riferimento al noto marchio della società Adidas – costituito da tre strisce verticali parallele di uguale larghezza e di colore contrastante con il colore dei prodotti contrassegnati – che era stato imitato da terzi che avevano apposto segni simili su scarpe e capi di abbigliamento sportivo¹⁹².

Le decisioni *Adidas* (come quella *Arsenal*) sono state pronunciate dalla Corte di Giustizia a seguito del rinvio pregiudiziale (nella specie) dello Hoge Raad olandese, volto a fare chiarezza sull'ampiezza del diritto di esclusiva attribuito dalle norme della DRM e del RMC ai titolari di marchi comunitari.

In particolare, nei casi *Adidas*, la Corte affronta per la prima volta il tema della liceità o meno dell'uso non distintivo del marchio altrui con riguardo all'ipotesi di tutela dei segni notori di cui all'art. 5.2 DRM (prima nel caso *Adidas/Fitnessworld*, poi in *Adidas/Marca Mode II*) e a quella in tema di rischio di confusione di cui all'art. 5.1.b DRM (in *Adidas/Marca Mode II*) (il caso *Arsenal*, come visto, è invece relativo all'interpretazione dell'art. 5.1.a, concernente l'ipotesi della c.d. doppia identità).

Quanto alla tutela del marchio che gode di notorietà, *“la circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall'art.*

¹⁹² Si tratta delle decisioni della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003 nel caso *Adidas/Fitnessworld*, (cit.) e del 10 aprile 2008 nel caso *Adidas/Marca Mode II* (cit.): di seguito congiuntamente definite come **“decisioni Adidas”**. Per un commento cfr. GIELEN-VERSCHUUR, *Adidas v. Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?*, in *EIPR*, 2008, 254 e le note di commento alle citate decisioni pubblicate, rispettivamente, in *GADI*, 2003, 1458 e ivi, 2009, 1357. Della tutela del segno della Adidas contro l'uso ornamentale di esso da parte di terzi non autorizzati, come vedremo, si è pure occupata la giurisprudenza italiana: cfr. Trib. Milano, 30 giugno 2008, in *Il dir. ind.*, 2008, 437; Trib. Milano, 22 aprile 2004, in *GADI*, 2004, 1064 (su queste sentenze cfr. infra paragrafo 5).

5, n. 2, della direttiva, laddove il grado di somiglianza ... (tra il segno del terzo e il marchio notorio, n.d.r.) sia tale da indurre il pubblico interessato a stabilire **un nesso tra il segno e il marchio d'impresa**' (c.d. "nesso associativo")¹⁹³: è sufficiente che il segno posteriore (quello utilizzato dal terzo) semplicemente *evochi* nella mente del pubblico il marchio anteriore noto, non essendo necessario che il consumatore si confonda circa l'origine imprenditoriale dei prodotti contraddistinti dal segno del terzo (anche sotto il profilo del rischio di associazione)¹⁹⁴. Il nesso di cui si tratta assume dunque rilievo come collegamento mentale (anche) non confusorio tra i segni in conflitto e non tra i prodotti (o servizi) riguardo cui questi segni sono utilizzati; in quest'ultimo caso (ovvero in ipotesi di nesso anche tra i prodotti o servizi) si avrebbe probabilmente un nesso *confusorio* rilevante ai sensi delle norme che tutelano il marchio contro il rischio di confusione (al riguardo si veda infra).

In sostanza: il nesso associativo sussiste ogniqualvolta alcuni elementi concettuali o visivi del segno usato dal terzo vengano percepiti dal pubblico come *richiami* al valore suggestivo dell'altrui marchio, e ciò anche qualora il pubblico percepisca il segno del terzo come decoro o ornamento e non anche come marchio del prodotto cui inerisce¹⁹⁵.

¹⁹³ Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia nel caso *Adidas/Fitnessworld*, cit., punti 39-41. Nello stesso senso cfr. anche Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, punto 41.

¹⁹⁴ Corte Giust., 23 ottobre 2003, *Adidas/Fitnessworld*, punto 31; Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, punto 41. L'esatta definizione di che cosa debba intendersi per nesso è stata successivamente fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia del 27 novembre 2008, *Intel*, cit., secondo cui "il fatto che il marchio posteriore *evochi* quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, equivale all'esistenza di un tale nesso". Il nesso consiste dunque nel richiamo alla mente del consumatore del marchio rinomato (quindi di un segno sufficientemente conosciuto) nel momento in cui il consumatore entra in contatto con un segno uguale o simile usato da un terzo. Per valutare la sussistenza del nesso rilevano diversi fattori (in parte coincidenti con quelli impiegati per valutare la somiglianza tra segni nel giudizio sul rischio di confusione), tra i quali, oltre al grado di somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto (infatti, più i segni in conflitto sono simili, "più è probabile che il segno posteriore *evochi*, nella mente del pubblico pertinente, il marchio anteriore noto": decisione *Intel*, punto 44); il livello di notorietà e/o distintività del marchio anteriore (cfr. decisione *Intel*, punto 53); la natura dei prodotti o servizi in relazione ai quali vengono usati i segni in conflitto; etc.. Si noti, pertanto, come anche nella valutazione del nesso associativo (confusorio e non) la percezione del pubblico conferma la sua centralità come strumento per discriminare tra usi contraffattori e usi leciti del marchio (al riguardo si veda SIRONI, *La 'percezione' del pubblico interessato*, cit., 140).

¹⁹⁵ DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *Il dir. ind.*, 2004, 25, che legge nella decisione *Adidas/Fitnessworld* un'apertura dell'ordinamento comunitario alla tutela anti-dilution tipica dell'ordinamento statunitense: "il concetto di 'nesso' mentale

Naturalmente, la sussistenza del nesso associativo non è di per sé sufficiente a garantire tutela al marchio notorio indebitamente usato dal terzo, essendo necessario che siano presenti gli ulteriori elementi richiesti dagli artt. 5.2 DRM e (corrispondente) 9.1.c RMC (o, con riguardo all'ordinamento italiano, dall'art. 20.1.c c.p.i.), ovvero: l'assenza di giusto motivo; l'indebito vantaggio tratto dal terzo dal carattere distintivo e/o dalla notorietà del marchio altrui; e/o il pregiudizio al carattere distintivo e/o alla notorietà del marchio in questione¹⁹⁶.

Diversamente, qualora il segno usato dal terzo sia percepito dal pubblico “*esclusivamente come decorazione*”, cioè come mero elemento decorativo del prodotto cui inerisce, senza richiamare alla mente del consumatore il marchio altrui, allora il nesso in questione non sussisterà, e con esso sarà da escludersi ogni rischio di contraffazione (anche) non confusoria¹⁹⁷.

La conclusione che dunque si trae è che, secondo la Corte, è irrilevante che il marchio altrui sia usato o meno in funzione distintiva, in quanto l'uso pur non distintivo o non confusorio, se idoneo a instaurare il nesso di cui si è detto, può comunque ledere la funzione attrattiva/pubblicitaria del marchio, consentendo all'utilizzatore di sfruttare a proprio vantaggio e/o pregiudicare la notorietà e/o il carattere distintivo dell'altrui

introdotto dalla CGE ... corrisponde all'accostamento non confusorio che il pubblico di riferimento effettua tra il marchio dell'imitatore e il marchio notorio e dal quale deriva una dilution di quest'ultimo”.

¹⁹⁶ Il nesso associativo e i presupposti dell'indebito vantaggio e del pregiudizio (ai quali, come detto, pure è subordinata la protezione del marchio notorio) sono tra loro direttamente correlati, nel senso che i secondi costituiscono la diretta “*conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire (appunto) stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli*”: così Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, cit., punto 41. Il principio era già stato affermato dalla Corte nella decisione *Adidas/Fitnessworld*, al punto 29 (si segnala, peraltro, un errore nella versione italiana di questa decisione, che in luogo della più corretta espressione “*pur non confondendoli*” impiegata dalla sentenza *Adidas/Marca Mode II* (al citato punto 41), utilizza l'equivoca espressione “*se non addirittura li confonde*”: al riguardo cfr. la critica mossa da CASABURI nella nota di commento alla decisione *Adidas/Fitnessworld*, in *Foro it.*, 2004, 395, secondo cui “*la traduzione ufficiale italiana è qui (ovvero, al citato punto 29, n.d.r.) gravemente errata, al punto da rendere contraddittorio un passo tanto cruciale della motivazione*” e GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 88. Per approfondimenti in tema di nesso associativo e dei presupposti di indebito vantaggio, pregiudizio e giusto motivo si rinvia a SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 376 ss., e alla giurisprudenza comunitaria e nazionale ivi citata.

¹⁹⁷ Cfr. i punti 40-41 della decisione *Adidas/Fitnessworld*. La valutazione di fatto circa l'esistenza o meno del nesso è naturalmente rimessa dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale.

marchio anteriore¹⁹⁸: conclusione quest'ultima che è evidente espressione di un principio più ampio fissato dalla giurisprudenza comunitaria nel caso *Arsenal*, secondo il quale nel giudizio di contraffazione non si deve tanto guardare al *modo* in cui il segno è usato dal terzo (come manifestazione di sostegno a una squadra, decorazione, ornamento o altro) quanto piuttosto agli *effetti* che questo uso può avere sulle funzioni protette del marchio indebitamente usato.

Così ritenendo, la Corte si discosta (ancora una volta: cfr. la decisione *Arsenal*) dall'opinione espressa dall'avvocato generale, il quale aveva escluso la possibilità di ricomprendere gli usi decorativi nell'ambito dell'esclusiva offerta dai diritti di marchio, in ragione del fatto che l'art. 5.2 DRM (e, in generale, l'art. 5 DRM) richiederebbe(ro) come condizione di applicazione "**il fatto che il segno il cui uso si asserisce illegittimo sia usato come marchio, cioè allo scopo di contraddistinguere beni o servizi**"¹⁹⁹.

Sotto altro profilo, ragionando in termini di nesso associativo, la Corte ha potuto sottrarsi (nonostante le sollecitazioni dell'avvocato generale: cfr. i punti 52 ss. delle relative conclusioni) dal considerare e dal chiarire il rapporto tra i commi 1 e 2 dell'art. 5 DRM e il comma 5 di questa norma, il quale, come più volte sottolineato, osta alla qualificazione in termini di contraffazione degli usi del marchio altrui che avvengano per fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi²⁰⁰. E se si guarda alle decisioni in cui la

¹⁹⁸ Cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 322, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'art. 5.2 DRM ciò che conta per la Corte di Giustizia è "*il richiamo anche non confusorio al marchio rinomato (in ciò consiste il 'nesso') e l'uso decorativo che non richiama il marchio è lecito non perché non è decorativo, ma perché non crea un nesso*".

¹⁹⁹ Cfr. le conclusioni presentate dall'avvocato generale JACOBS, in data 10 luglio 2003, nella causa *Adidas/Fitnessworld*, cit., punti 52 ss., spec. punto 64. Peraltro, parte della dottrina ritiene la conclusione a cui è giunta la Corte (vale a dire ritenere sufficiente, ai fini della contraffazione, la presenza di un mero nesso associativo tra i segni in conflitto) coerente con il tipo di tutela extramerceologica che l'ordinamento appresta ai marchi notori, dato che in presenza di un richiamo al marchio anteriore possono comunque determinarsi indebito vantaggio o pregiudizio: in questo senso cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 63.

²⁰⁰ Al riguardo, l'avvocato generale JACOBS affermava che "*la questione 2) b), (non) possa essere risolta semplicemente affermando che l'art. 5, n. 2, non si applica quando un segno sia inteso come pura decorazione, per il solo fatto che in tale circostanza non si può istituire alcun collegamento con il marchio simile*" e, di conseguenza, suggeriva alla Corte che "*il punto di partenza corretto deve essere costituito dalla formulazione, dal sistema e dalle finalità dell'art. 5, n. 2, nel suo insieme. Tale disposizione non si riferisce espressamente al modo in cui il segno lesivo è percepito. Essa si applica quando il segno è usato nell'ambito del commercio con riferimento a beni o servizi (ovvero, n.d.r.) ... allo scopo di contraddistinguere beni o servizi ... oppure 'come marchio'*" (conclusioni avvocato generale, 10 luglio 2003, caso *Adidas/Fitnessworld*, cit., punti 55-56). A sostegno di questo argomento,

Corte si è direttamente occupata dell'interpretazione di questa norma (i citati casi *BMW*, *Robeco*, *Céline*, *Hölterhoff*) non è chiaro in che modo i principi espressi in quelle decisioni possano coordinarsi, e in un certo senso convivere, con la Teoria delle Funzioni affermata dalla stessa Corte di Giustizia, prima nel caso *Arsenal*, poi in *Adidas* (e in successive decisioni di cui subito diremo): ciò anche perché nessuno dei due orientamenti di cui si tratta può ancora dirsi realmente superato, atteso che, sotto il profilo temporale, le decisioni che esprimono l'uno o l'altro di questi orientamenti si alternano tra loro (la sentenza *Céline*, infatti, è successiva ai casi *Arsenal* e *Adidas/Fitnessworld*, tant'è che in essa la Corte non manca di dare conto della citata Teoria delle Funzioni, sebbene poi abbia ritenuto *tranchant* la circostanza che l'uso non avvenisse in funzione distintiva di prodotti o servizi e fosse dunque, per ciò solo, escluso dall'ambito di applicazione delle norme comunitarie).

Veniamo ai marchi "ordinari" e alla loro protezione contro il rischio di confusione di cui pure la Corte di Giustizia si è occupata con riguardo al marchio *Adidas* (segnatamente nella decisione *Adidas/Marca Mode II*). Al riguardo, la Corte ritiene che la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento o decorazione non sia di ostacolo neppure all'applicazione delle norme che tutelano il marchio contro il rischio di confusione (art. 5.1.b DRM e, conseguenza, al corrispondente art. 9.1.b RMC), quando la somiglianza tra il segno del terzo e il marchio anteriore altrui è tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti (o servizi) provengano dalla stessa impresa ("rischio di confusione") o, eventualmente, da imprese economicamente collegate ("rischio di associazione")²⁰¹. Per aversi contraffazione è dunque necessario che il pubblico istituisca un collegamento tra i beni (e/o i servizi) del terzo e quelli del titolare del marchio imitato, non essendo sufficiente (come per l'applicazione degli artt. 5.2 DRM e 9.1.c RMC) il solo nesso tra il segno successivo e l'altrui marchio anteriore: il che, in altri termini, vuol dire che nel(l'improbabile) caso di uso ornamentale di un marchio privo di

si richiamava l'art. 5.5 DRM (Ibidem, punti 57 ss.) e si concludeva, pertanto, che l'art. 5.2 DRM non permette al titolare del diritto di marchio di impedire qualsiasi uso di un determinato segno, ma soltanto quegli usi il cui scopo sia distinguere i beni o i servizi cui il segno si riferisce da quelli di altre imprese (Ibidem, punti 60 ss., spec. 62).

²⁰¹ Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, cit., punto 34-35.

notorietà²⁰², anche ove si accerti che il pubblico stabilisca un nesso non confusorio tra il segno del terzo e il marchio in questione (e affinché ciò avvenga è necessario che il marchio sia quantomeno conosciuto dal pubblico), si dovrà comunque escludere la contraffazione a causa dell'assenza del rischio di confusione.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per l'ipotesi di contraffazione disciplinata dagli artt. 5.2 DRM e 9.1.c RMC – e forse anche per quella della doppia identità prevista dagli artt. 5.1.a DRM e 9.1.a RMC – la sussistenza di un rischio di confusione sull'origine ai sensi degli artt. 5.1.b DRM e 9.1.b RMC (e del corrispondente art. 20.1.b c.p.i.) presuppone *necessariamente* che il segno del terzo sia usato a fini distintivi, poiché altrimenti questo rischio non potrebbe determinarsi. Di conseguenza, il principio affermato dalla Corte con riguardo all'art. 5.1.b DRM deve essere letto nel senso che può esservi contraffazione *solo* se il segno del terzo, ancorché usato sul prodotto a fini decorativi o ornamentali, venga percepito dal pubblico (anche) come marchio e avvertito come un'indicazione dell'origine del prodotto stesso; pertanto, la contraffazione dovrà essere esclusa ogniqualvolta il pubblico interessato percepisca il segno del terzo *esclusivamente* come decorazione o ornamento di un prodotto²⁰³.

(C)

(Le riproduzioni in scala ridotta del marchio altrui: il caso Opel)

In altra sentenza la Corte di Giustizia si è poi occupata della liceità dell'impiego del marchio altrui nelle riproduzioni in scala ridotta di prodotti, allo scopo di offrire al consumatore un prodotto identico all'originale: nella specie si trattava dell'uso in scala ridotta del logo della casa automobilistica Opel (la c.d. “folgore” o “blitz”) su modellini giocattolo di veicoli di questa società realizzati da un produttore indipendente (la Autec AG). Sui modellini non comparivano i marchi del produttore (ovvero il marchio generale

²⁰² L'ipotesi di uso ornamentale di un marchio non noto è da ritenersi improbabile, in ragione del fatto che il terzo non avrebbe alcun vantaggio a usare (almeno intenzionalmente) per scopi decorativi un marchio del genere, privo di qualunque valenza suggestiva.

²⁰³ In questo senso, cfr. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, 69 ss., spec. 78-82, e la nota di commento alla decisione *Adidas/Marca Mode II* della Corte di Giustizia, in *GADI*, 2009, 1363 ss.. Un principio analogo a quello sopra citato è stato recentemente affermato anche sul versante della registrabilità del marchio dal Tribunale UE, il quale ha ritenuto non registrabili per mancanza di capacità distintiva i segni “*perceived by the relevant public merely as a decorative element*” (nella specie si trattava di un segno composto da 5 bande parallele): cfr. Trib. UE, 13 giugno 2014, T-85/13, *K-Swiss*, punti 40, 42 ss..

Autec e quello speciale *Cartronic*), i quali erano però apposti sul libretto delle istruzioni, nonché sulla parte anteriore del radiocomando²⁰⁴.

Considerato che la folgore della Opel è registrata non solo per automobili (riguardo le quali gode di notorietà) ma anche per giocattoli²⁰⁵, nel caso di specie, la Corte è stata chiamata (dal Landgericht Nürnberg-Fürth) a valutare (fra altro) se “*nel caso in cui un produttore fabbrichi e metta in commercio un modellino giocattolo di automobile che riproduce in scala ridotta un modello di veicolo realmente esistente, aggiungendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso*”, questo utilizzo “*costituisca un uso come marchio ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva ... (ovvero, la fattispecie della doppia identità, n.d.r.)*”²⁰⁶. In altri termini, ci si chiedeva se il produttore di modellini giocattolo potesse lecitamente riprodurre il marchio della casa automobilistica sul modellino della vettura originale, considerato che: (i) la riproduzione del segno è *assolutamente necessaria* per avere una copia (in scala ridotta) fedele al prodotto originale e, dunque, costituisce un aspetto essenziale nell’apprezzamento del modellino da parte del pubblico dei consumatori; e (ii) il marchio riprodotto sul modellino non dovrebbe indurre il consumatore a percepire il segno come un indicatore della provenienza imprenditoriale del giocattolo dalla casa automobilistica titolare del segno (o da un’impresa a essa collegata), bensì come una sorta di “componente” del modellino stesso.

Anche questa volta la Corte evita di adottare quella che sarebbe stata la soluzione più semplice e lineare, ovvero rilevare che l’uso del segno da parte del produttore di giocattoli non avveniva a fini distintivi, con conseguente inapplicabilità della disciplina europea in materia di marchi, in virtù dell’art. 5.5 DRM²⁰⁷. Come rilevato in dottrina, la Corte ha

²⁰⁴ Corte Giust., 25 gennaio 2007, *Adam Opel*, cit..

²⁰⁵ È, infatti, sempre più diffusa la pratica che vede i produttori di veicoli (soprattutto di auto e moto) – consapevoli del potenziale economico derivante dallo sfruttamento dei loro marchi mediante la concessione di licenze a terzi per l’uso del segno in attività di merchandising – registrare e usare i loro marchi per le più disparate classi di prodotti (abiti, cosmesi, giocattoli, attrezzature sportive, etc.).

²⁰⁶ Corte Giust., 25 gennaio 2007, *Adam Opel*, cit., punto 13.

²⁰⁷ In favore di questa soluzione cfr. le conclusioni presentate nella causa *Adam Opel* dall’avvocato generale COLOMER il 7 marzo 2006 (C-48/05), ai punti 23-34 e 64, in cui si ritiene che l’apposizione del marchio dell’Opel su modellini non costituisce un uso in funzione di marchio dei prodotti del terzo. Nello stesso senso cfr. CORNISH-LLEWELYN-APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, cit., 760, i quali, nel commentare la decisione *Adam Opel* della Corte di Giustizia, osservano che “*once more the Court refused to grasp the nettle, and say unequivocally (at least in relation*

invece preferito porsi in linea di continuità rispetto alle valutazioni espresse nei precedenti *Arsenal* e *Adidas*, accogliendo “una soluzione ‘a forbice’ assai più elaborata e complessa”: segnatamente, “per un verso essa restringe l’ambito consueto di applicazione ... (dell’)art. 5, n.1, lett. a) della Direttiva (norma quest’ultima che dovrebbe trovare applicazione per il mero fatto dell’identità tra segni e prodotti/servizi); per altro verso si preoccupa di statuire che lo spazio così lasciato libero può essere convenientemente riempito dall’applicazione della previsione dell’art. 5, n. 2, specificatamente riferita ai marchi che godono di notorietà, anche se (come subito vedremo, n.d.r.) il Giudice nazionale non aveva formulato alcun quesito al riguardo”²⁰⁸.

Quanto al citato art. 5.1.a DRM, le condizioni richieste dalla Corte di Giustizia per applicare la norma in questione dal caso *Arsenal* in poi, consistono, infatti, (come detto) nella circostanza che un segno identico al marchio altrui sia impiegato nel commercio, per prodotti identici a quelli per i quali è avvenuta la registrazione del marchio, in assenza di consenso da parte del titolare e con il risultato (o comunque il rischio) di pregiudicare le funzioni del marchio imitato. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato la presenza di tutte le condizioni sopra menzionate, ad eccezione di quella relativa al pregiudizio alle funzioni del marchio, sulla quale ha ritenuto di non rispondere direttamente, ritenendo che “spetta al giudice del rinvio stabilire, con riferimento al consumatore medio di giocattoli in Germania, se l’uso in questione nella causa principale pregiudichi le funzioni del logo Opel come marchio registrato per i giocattoli”²⁰⁹, vale a dire, la funzione distintiva, dato che, in relazione ai giocattoli, il marchio Opel non poteva (e non può) dirsi dotato di notorietà. Peraltro, l’esito di questa valutazione è stato prefigurato dalla stessa Corte, laddove precisa (così, indirettamente indirizzando la decisione del giudice remittente) che il consumatore medio di modellini giocattolo è generalmente “abituato a che i modellini si rifacciano ad esempi reali ed attribuisce persino molta importanza all’assoluta fedeltà all’originale”; questa tipologia di consumatore, pertanto, “intenderà il logo Opel figurante sui prodotti della Autec come indicazione del fatto che si tratta della riproduzione in scala ridotta di un veicolo della marca Opel”²¹⁰; sicché, qualora il giudice

to *Types 1 and 2*: ovvero, in relazione alle ipotesi di tutela del marchio nei casi di doppia identità di cui agli artt. 5.1.a DRM e 9.1.a RMC e di rischio di confusione ex artt. 5.1.b DRM e 9.1.b RMC, n.d.r.) **that trade mark infringement requires use by the defendant of its sign as trade mark**”.

²⁰⁸ Cfr. la nota di commento alla sentenza *Adam Opel* della Corte di Giustizia, in *GADI*, 2007, 1209.

²⁰⁹ Corte Giust., 25 gennaio 2007, *Adam Opel*, cit., punto 25.

²¹⁰ *Ibidem*, punto 23.

remittente valuti che *“il consumatore medio dei prodotti dell’industria del giocattolo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto ... non percepisce il segno identico al logo Opel apposto sui modellini venduti ... (dal terzo, n.d.r.) ... come un’indicazione del fatto che tali prodotti provengono dalla Adam Opel o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultima* (bensì solo come la riproduzione di un elemento necessario perché la miniatura dell’automobile risulti perfetta, n.d.r.), *sarebbe per lui giocoforza constatare che l’uso in questione nella causa principale non pregiudica la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per i giocattoli*”²¹¹.

Dunque, è ragionevole ritenere che – anche nel caso in cui il pubblico sia consapevole del fatto che il produttore dell’oggetto reale si dedichi (direttamente o indirettamente) alla produzione di modellini giocattolo – la riproduzione dell’altrui marchio su un modellino non sia di per sé sola sufficiente a indurre il consumatore a ritenere che quel segno sia apposto sulla calandra dell’auto (o altro oggetto) in miniatura (in funzione di segno distintivo e dunque) allo scopo di indicare la provenienza imprenditoriale del bene dall’impresa titolare del marchio o da altra impresa a essa collegata. È, infatti, più probabile che il marchio così apposto sul prodotto venga percepito dal pubblico di riferimento esclusivamente *“come la riproduzione di un elemento ‘sostanziale’ necessario perché la miniatura dell’automobile risulti perfetta*”²¹²: percezione quest’ultima che in casi del genere prescinde dallo specifico contesto e momento in cui il pubblico viene a contatto con il modellino su cui è apposto il marchio²¹³.

Quanto invece all’art. 5.2 DRM, la Corte di Giustizia, considerato che la folgore della Opel è un segno rinomato sul mercato delle automobili, si è posta il problema di verificare (sebbene, come detto, non le fosse stato chiesto dal giudice remittente) se la riproduzione in scala ridotta del marchio in questione potesse pregiudicare le *“funzioni del marchio diverse da quella essenziale”* (quali, la funzione attrattiva o pubblicitaria) e costituire quindi

²¹¹Ibidem, punto 24.

²¹² BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, cit., 428-429.

²¹³ La decisione è in linea con il precedente *Arsenal*, in cui la Corte ha ritenuto che alcuni usi – e, in particolare, gli usi a fini puramente descrittivi – possono non ledere le funzioni giuridicamente tutelate del marchio e gli interessi del suo titolare, ma che di certo queste funzioni sono lese qualora (come nel caso del sig. Reed) dall’uso di un segno successivo identico a un marchio anteriore possa derivare un rischio di post-sale confusion: cfr. supra paragrafo 3(A) e i punti 21-25 della sentenza *Adam Opel*.

contraffazione ai sensi della citata norma. La risposta della Corte è stata affermativa, con la conseguenza che (anche) la riproduzione in scala ridotta di marchi notori dovrà ritenersi in violazione dei diritti del titolare del segno ogniqualvolta *“tale uso, privo di giusta causa, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ... in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio”*²¹⁴: si tratta, peraltro, di accertamenti di carattere fattuale che vengono rimessi dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale.

A titolo esemplificativo (e ragionando secondo i principi via via enucleati dalla Corte di Giustizia): la casa automobilistica (che nel caso Opel, come detto, aveva registrato il marchio anche per giocattoli) potrebbe sostenere che il terzo non licenziatario, produttore di modelli in scala ridotta, apponendo il marchio sui modellini, tragga un indebito vantaggio dalla notorietà del suo segno distintivo perché, pur non determinando un rischio di confusione sull'origine del giocattolo, creerebbe un nesso tra il suo prodotto e il marchio della casa automobilistica idoneo a influenzare le scelte d'acquisto del prodotto nell'ipotesi in cui il consumatore medio considerasse essenziale la presenza del marchio originale sul modellino, pur percependo il marchio in questione non come distintivo del modellino stesso, bensì come un mero elemento di esso²¹⁵. Il “vantaggio” sarebbe dunque rappresentato dal maggior profitto che il terzo trarrebbe dalla propria attività, perché i modellini con il marchio della casa automobilistica sono naturalmente preferiti dal pubblico rispetto a quelli “anonimi”; “l'indebito”, invece, potrebbe riscontrarsi nella mancanza di qualsivoglia prestazione corrispettiva a favore del titolare del marchio. Il titolare del marchio riprodotto dal terzo senza autorizzazione potrebbe poi lamentare (anche in aggiunta all'indebito vantaggio) che questo utilizzo rechi pregiudizio al marchio e alla sua reputazione, ad esempio, perché i modellini sono di scarsa qualità o non sono attuali, oppure (ma si tratterebbe di un'ipotesi limite) che nessuno di essi corrisponde a uno dei modelli di auto prodotti dal titolare stesso²¹⁶. In entrambi i casi analizzati (di

²¹⁴ Corte Giust., 25 gennaio 2007, *Adam Opel*, cit., punti 34 e 36-37.

²¹⁵ Si consideri che il nesso che il pubblico istituisce tra il prodotto del terzo e il marchio altrui assume rilevanza ai fini della contraffazione nel momento e nella misura in cui tale nesso diviene un fattore rilevante nelle scelte del pubblico che acquista i beni o i servizi del terzo.

²¹⁶ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 263, in cui si osserva che il pregiudizio al marchio rinomato *“potrà derivare ... dall'offuscamento dell'immagine del ... marchio per*

indebito vantaggio e pregiudizio), l'utilizzazione del terzo avverrebbe in assenza di un giusto motivo, poiché non autorizzata dal titolare del marchio riprodotto o dalle norme in materia di usi leciti del marchio altrui (artt. 6.1 DRM, 12 RMC e 21.1 c.p.i.)²¹⁷ o da altra norma di legge posta a tutela di interessi meritevoli e preminenti (con riguardo a quest'ultimo profilo, infatti, l'interesse del terzo alla riproduzione del marchio sul modellino sembra potersi ricondurre a un più generale interesse a esercitare in modo proficuo la propria attività commerciale e dunque, con riguardo all'ordinamento italiano, alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. o, più in generale, ai principi di libera concorrenza: libertà, però, pure spettano al titolare del marchio, il quale ha interesse a massimizzare i propri profitti sfruttando la notorietà acquisita dal proprio segno con l'uso e gli investimenti in relazione alle più disparate attività, dal modellismo al merchandising e altre).

Naturalmente, il terzo è libero di offrire sul mercato delle riproduzioni in scala prive del marchio del veicolo riprodotto e dunque "imperfette", salvo che la forma del modello reale sia stata a sua volta registrata come marchio e quest'ultimo abbia acquisito notorietà. In quest'ultima ipotesi, infatti, la riproduzione non autorizzata della forma dell'autovettura potrebbe ancora essere illecita, anche in assenza di confusione, al ricorrere dei citati indebito vantaggio e pregiudizio.

Qualora, invece, la forma del modello reale non sia stata registrata come marchio, deve ritenersi che il terzo possa produrre modellini di automobili "anonimi" e "imperfetti" in quanto privi dei marchi (denominativi e/o figurativi) che caratterizzano il modello reale. In quest'ultima ipotesi, si potrebbe anche ritenere che l'eventuale uso del

l'adozione di esso da parte del terzo per prodotti non affini, ma di natura vile, di qualità scadente o comunque non in linea con l'immagine connessa al marchio".

²¹⁷ Ciò specie se si considera che la Corte di Giustizia, fino ad oggi, ha dato una lettura restrittiva delle singole ipotesi di usi leciti di cui all'art. 6 DRM, rifiutandone ogni sorta di estensione analogica a fattispecie di usi non espressamente contemplate: cfr. Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, punti 41 ss. (per l'analisi di questa interpretazione si rinvia al capitolo 4, paragrafo 3).

Con specifico riguardo alla riproduzione di un marchio altrui in scala ridotta, la Corte ha poi espressamente escluso che questa tipologia di usi possa ricomprendersi nelle ipotesi di usi leciti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6.1 DRM, in quanto "*l'apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali?*" (punto 44), né può essere "*intesa ad indicare la destinazione di tali giocattoli?*" (cfr., i punti 44 e 39 della decisione *Adam Opel*).

marchio altrui sulla confezione del modellino del terzo – al fine di informare il pubblico circa lo specifico modello reale di cui si offre la riproduzione in scala ridotta – possa giustificarsi ai sensi dell’art. 6 DRM (o degli artt. 12 RMC o 21.1.b c.p.i.)²¹⁸. Naturalmente, in applicazione dei principi della correttezza professionale – ai quali gli usi leciti oggetto delle citate norme devono conformarsi – il marchio altrui dovrà essere apposto sulla confezione in forme neutre e proporzionate rispetto al contesto grafico e cromatico circostante, in modo che il segno in questione venga percepito dal pubblico appunto come mero dato informativo e non sia dunque idoneo a istituire un collegamento confusorio, parassitario, o pregiudizievole con il marchio del titolare. Al fine di evitare ogni rischio di confusione/agganciamento, sarà poi necessario che sulla confezione del prodotto venga apposto anche il marchio del terzo fabbricante di giocattoli, in modalità ben visibili al consumatore all’atto d’acquisto.

(D)

(L’uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa:

il caso L’Oréal)

Con riferimento all’uso di un marchio altrui nella pubblicità comparativa, le decisioni più interessanti della Corte di Giustizia (per quanto rileva ai fini del presente lavoro) sono quelle concernenti i casi *O2*, in cui la denominazione e il marchio figurativo altrui (costituito da bolle) era utilizzato da un operatore inglese di telefonia mobile (H3G) per comparare le tariffe dei propri servizi con quelle dei servizi forniti dal concorrente titolare della denominazione e del marchio (*O2*)²¹⁹, e *L’Oréal/Bellure*, in cui alcuni produttori di profumi, che imitavano le fragranze di profumi contraddistinti da celebri marchi (e talvolta scatole e flaconi), avevano distribuito delle “*comparison lists*” (o tabelle di concordanza)²²⁰ che riportavano i marchi altrui per indicare a quale profumo originale

²¹⁸ Questa possibilità a favore del terzo sembrerebbe potersi desumere dalla stessa sentenza *Opel*, in cui la Corte di Giustizia ha ritenuto di escludere l’applicazione dell’art. 6 DRM esclusivamente con riferimento all’uso della folgore Opel sul modellino in scala ridotta e non rispetto alle utilizzazioni di esso sulla confezione della miniatura.

²¹⁹ Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit.

²²⁰ Si noti che (anche) le tabelle di concordanza costituiscono pubblicità comparativa ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 84/450/CEE, il quale genericamente definisce questo tipo di pubblicità come “*qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*”.

corrispondesse l'imitazione; quest'ultima, invece, era chiaramente contraddistinta da marchi diversi, con conseguente esclusione di ogni rischio di confusione presso il pubblico (anche la somiglianza tra scatole e flaconi, nella specie, non era tale da indurre i rivenditori o i consumatori in errore sull'origine dei prodotti)²²¹.

In particolare, in queste decisioni la Corte ha (fra altro) ritenuto che l'uso di un segno identico o simile a un marchio altrui in una pubblicità comparativa (ove non ricorrano le condizioni di liceità previste dall'art. 4 Direttiva 2006/114/CE²²²) può dar luogo a una violazione dell'esclusiva del titolare del marchio posto a confronto ai sensi dell'art. 5

²²¹ Corte Giust., 18 giugno 2009, *L'Oréal/Bellure*, cit.. Su questa decisione si veda il commento di DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. comm.*, 2010, 984.

²²² Di particolare interesse nelle decisioni *O2* e *L'Oréal/Bellure* è anche l'esame dei rapporti tra le norme della disciplina dei marchi sull'ambito di tutela (art. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i.) e le norme della disciplina della pubblicità comparativa sulle condizioni di liceità della comparazione (art. 3 *bis*, n. 1, Direttiva 84/450/CE, ora art. 4 Direttiva 2006/114/CE, corrispondente all'art. 4 d.lgs. n. 145/2007). Infatti, parte della dottrina si interroga sulla possibilità di applicare le norme sui marchi in materia di contraffazione per "bloccare" una pubblicità comparativa che rispetta tutte le condizioni di liceità previste dalla sua disciplina speciale: si tratta delle condizioni previste dalle lettere d), f), g) e h) dell'art. 4 Direttiva CE 2006/114, secondo cui l'uso del marchio non deve causare discredito o denigrazione al marchio (lett. d); trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio (lett. f); presentare i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario come un'imitazione o riproduzione di prodotti o servizi protetti dal marchio (lett. g) (sull'interpretazione di quest'ultima condizione cfr. infra); ingenerare confusione (lett. h). In via generale, la Corte di Giustizia ritiene che "il legislatore comunitario ha voluto favorire la pubblicità comparativa", sicché questa disciplina deve prevalere su quella dei marchi. Le norme sulla pubblicità comparativa introducono, pertanto, una "limitazione degli effetti del marchio" (Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit., punto 40) e "il titolare di un marchio registrato non può vietare l'uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n.1, di un segno identico o simile al suo marchio" (Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit., punto 45). La portata di queste affermazioni è peraltro ridimensionata dalla circostanza che alle nozioni della direttiva sulla pubblicità comparativa è attribuito dalla Corte il medesimo significato delle corrispondenti nozioni della direttiva sui marchi (cfr. il punto 40 della citata decisione *O2*, secondo cui la nozione di confusione va interpretata allo stesso modo in entrambe le direttive, e il punto 77 di quella *L'Oréal/Bellure*, secondo cui va pure interpretata nello stesso modo in entrambe le direttive la nozione di vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà del marchio). Di conseguenza, si ritiene che "quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina dei marchi per vietare l'uso di un segno identico o simile a un marchio altrui, sia automaticamente escluso che le condizioni di liceità della pubblicità comparativa siano soddisfatte" (così, con riguardo alla sussistenza di un rischio di confusione, Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit., punti 46-50). Pertanto, "al di là delle affermazioni della Corte sul rapporto tra le due direttive e sulla 'limitazione degli effetti del marchio' in base alla direttiva sulla pubblicità comparativa, la valutazione dell'uso del marchio altrui in una pubblicità comparativa è sottoposta a una regola di "doppia conformità", dato che questo uso è in realtà consentito solo se è rispettoso sia delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa, sia dei precetti, ritenuti sostanzialmente coincidenti, della disciplina dei marchi" [SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 403; cfr. anche la nota di commento alla decisione *O2* della Corte di Giustizia, in *GADI*, 2008, 1269 ss.].

DRM (e corrispondenti norme del RMC e, con riguardo alla disciplina italiana, del c.p.i.). Secondo la Corte, infatti, questo tipo di uso, anche se collega i marchi del titolare ai prodotti o servizi di quest'ultimo, deve comunque considerarsi al contempo un uso del segno “*per prodotti o servizi propri dell'operatore pubblicitario*”, essendo volto alla promozione e offerta dei prodotti o servizi del terzo presso il pubblico dei consumatori²²³. Di conseguenza, per la Corte, si tratta di un uso che può essere vietato al ricorrere dei requisiti di almeno una delle tre fattispecie di contraffazione previste dagli artt. 5 DRM e 9 RMC (in caso di marchi comunitari) o 20 c.p.i. (in caso di marchi italiani)²²⁴, congiuntamente al pregiudizio (attuale o potenziale) ad almeno una delle funzioni del marchio²²⁵.

Si consideri, peraltro, che la pubblicità comparativa non dovrebbe in linea di massima indurre il consumatore in errore circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti e/o servizi del terzo, atteso che, affinché la pubblicità sia efficace il consumatore deve essere in grado di distinguere la provenienza dei prodotti o servizi oggetto di comparazione. In concreto, dunque, potrà aversi contraffazione solo in casi di mero rischio di associazione (o confusione in senso lato) in cui il consumatore si confonde circa l'esistenza di legami commerciali tra il titolare del marchio e il terzo utilizzatore di esso, ovvero qualora ricorra un pregiudizio a una funzione diversa da quella distintiva (e, quindi, in applicazione delle norme che disciplinano le ipotesi di doppia identità e/o di tutela extramerceologica del marchio notorio): funzioni queste ultime che la Corte, per la prima volta, individua nella decisione *L'Oréal/Bellure*, in cui afferma che fra le funzioni giuridicamente tutelate del marchio “*è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio,*

²²³ Corte Giust., 18 giugno 2009, *L'Oréal/Bellure*, cit., punti 53 e 62, in cui la Corte esclude che l'uso di marchi altrui in elenchi comparativi “*persegue fini puramente descrittivi, bensì uno scopo pubblicitario*”. Cfr. anche Corte Giust., 12 giugno 2008, *O2*, cit., punti 32 ss. e Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 72, secondo cui sussiste un uso rilevante ai fini della contraffazione anche quando un soggetto utilizzi il marchio altrui per presentare i suoi prodotti o servizi come una *alternativa* rispetto a quelli del titolare, esattamente individuati mediante il marchio. In dottrina, SARTI, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., 81; SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 305.

²²⁴ Ci si riferisce alle fattispecie di c.d. “doppia identità” ex lett. a) delle sopra citate norme; del rischio di confusione/associazione ex lett. b) delle norme in questione; e della tutela extramerceologica del marchio che gode di notorietà o rinomanza ex art. 5.2 DRM e lett. c) degli artt. 9 RMC e 20 c.p.i.

²²⁵ Corte Giust., 18 giugno 2009, *L'Oréal/Bellure*, cit., punto 58.

segnatamente quella di **garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità**²²⁶, rinviando al giudice remittente di valutare nella fattispecie concreta se l'uso dei marchi di L'Oréal da parte dei concorrenti era tale da compromettere una o più delle menzionate funzioni.

Peraltro, come detto, questa moltiplicazione di funzioni protette non chiaramente definite (nonostante i tentativi nei casi *Google France* e *Interflora*: cfr. infra) e trattate come se fossero funzioni differenti, senza chiarire quali siano i rapporti e i confini tra esse, può essere fonte di confusione e complessità²²⁷. Tant'è che una critica al riguardo è stata sollevata proprio dal giudice inglese che aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia nel caso *L'Oréal/Bellure*, il quale, dovendo fare applicazione dei principi della Corte, ha osservato che *"I am bound to say that I have real difficulty with these functions when divorced from the origin function. There is nothing in the legislation about them. Conceptually they are vague and ill-defined"*²²⁸.

²²⁶ Corte Giust., 18 giugno 2009, *L'Oréal/Bellure*, punti 58 e 65.

²²⁷ I temi concernenti la moltiplicazione delle funzioni protette del marchio da parte della Corte di Giustizia e il vano tentativo di quest'ultima di definire le "ulteriori" funzioni del marchio sono stati oggetto di analisi e di osservazioni critiche nel capitolo 1, al paragrafo 4, al quale dunque si rinvia.

²²⁸ Cfr. la decisione della Corte d'Appello inglese del 21 maggio 2010, *L'Oréal SA & Ors/Bellure NV & Ors*, cit., punto 30. Il giudice inglese, salvo che per le critiche sopra citate, ha poi integralmente aderito ai principi della Corte di Giustizia, ritenendo che l'uso dei marchi di L'Oréal in tabelle di concordanza fosse illecito ai sensi dell'art. 5.1.a DRM, poiché l'uso non era a fini descrittivi, bensì pubblicitari dei prodotti dei terzi concorrenti, e dell'art. 5.2 DRM, atteso che quest'uso era idoneo a trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dei marchi in questione. Per alcuni rilievi critici alla decisione *L'Oréal/Bellure* della Corte di Giustizia (e, specularmente, alla corrispondente decisione inglese da ultimo citata) cfr. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., 984 ss., il quale osserva che nella fattispecie l'uso del marchio altrui avrebbe dovuto ritenersi lecito, considerato che era necessario e, in ogni caso, in funzione descrittiva: infatti, era impossibile per il terzo indicare in altro modo il prodotto del titolare, atteso che non esisteva un nome dei profumi originali diverso dai marchi e anzi erano gli stessi marchi a svolgere anche, e in primo luogo, la funzione di nome comune dei prodotti contraddistinti (990 ss., spec. 995). L'Autore osserva, inoltre, che anche l'imitazione del prodotto deve considerarsi lecita, ogniqualvolta (come nella specie) i prodotti non siano coperti da brevetto o altra privativa (990 ss.). Di conseguenza, ritiene non condivisibile la lettura che la Corte dà dell'art. 3bis della Direttiva 84/450/CE (ora art. 4 Direttiva 2006/114/CE), estesa *"non solo ai prodotti contraffatti, bensì anche rispetto a qualsivoglia imitazione e riproduzione"* (995), e ne propone una diversa interpretazione, secondo la quale *"la comparazione deve ritenersi illecita (solo) quando l'imitazione del prodotto o servizio altrui è in sé illecita (perché, ad esempio, il prodotto è coperto da un brevetto per invenzione o per modello, o da una registrazione come modello, o da una privativa per novità vegetale o altro) ... la comparazione dovrebbe invece essere valutata sempre lecita (salva, ovviamente, la presenza di tutte le altre condizioni di liceità di cui al detto art. 3-bis) se in essa si afferma l'imitazione del prodotto altrui, ma questa imitazione è lecita?"* (999).

(E)***(I “nuovi” usi del marchio in internet e l’ampiezza del diritto di esclusiva:******i casi Adwords ed eBay)***

Il problema di definire l’ampiezza dell’esclusiva spettante al titolare di un marchio assume peculiare rilievo con riguardo agli usi del marchio altrui su internet, considerati l’ampia e rapida visibilità che un segno può avere in rete e il conseguente impatto di quest’uso su, da un lato, i consumatori e, dall’altro lato, gli interessi dei titolari delle privative indebitamente utilizzate. In particolare, questo tipo di problema si è avvertito di recente con riguardo a nuove forme d’utilizzo del marchio altrui che si stanno diffondendo online. Ci si riferisce all’uso di segni uguali o simili a marchi registrati altrui: (i) come parole chiave nei servizi di c.d. keyword advertising (o servizi di posizionamento a pagamento) offerti dai motori di ricerca, in modo da fare apparire, quando l’utente effettua una ricerca utilizzando la parola chiave scelta dall’inserzionista (ovvero, il marchio altrui), alcuni link “sponsorizzati” al sito dell’inserzionista stesso, accompagnati da un breve messaggio pubblicitario (il più noto di questi servizi è l’Adwords di Google)²²⁹; (ii) in

²²⁹ Più in dettaglio, i servizi come Adwords si basano su un’idea molto semplice: così come un motore di ricerca può selezionare, in base alle parole utilizzate dall’utente come termini di ricerca, i siti internet connessi alle parole in questione (c.d. risultati “naturali” della ricerca), allo stesso modo può selezionare inserzioni pubblicitarie accoppiate a determinate parole chiave (appunto gli “ad-words”). Gli spazi pubblicitari vengono quindi venduti a chi desidera avere visibilità su pagine correlate a specifici argomenti di ricerca (l’inserzionista è tenuto a pagare il servizio di posizionamento per ogni selezione del link pubblicitario: c.d. “prezzo per click”). In questo modo, l’utente che digita una o più parole nella stringa di ricerca ottiene, oltre ai risultati “naturali”, una serie di link pubblicitari collegati alle parole “acquistate” dagli inserzionisti, generalmente posti sul lato destro o in alto nella pagina e ordinati in ragione del prezzo massimo per click che l’inserzionista, all’atto della conclusione del contratto, ha dichiarato di essere disposto a pagare, nonché della qualità dell’annuncio come valutata dal motore di ricerca. Il messaggio pubblicitario è così rivolto a un pubblico già interessato al prodotto o servizio commercializzato dall’inserzionista, allo scopo di indirizzarlo al sito di quest’ultimo. Di per sé i servizi come Adwords sono leciti: è ovvio, infatti, che nessun problema si pone quando le parole acquistate e registrate dall’inserzionista come ad-words corrispondono a termini generici o di fantasia; i problemi, con riferimento alla tutela dei segni distintivi, sorgono solo nelle ipotesi in cui le parole chiave coincidono (in tutto o in parte) con marchi anteriori altrui (che di norma, come è ovvio, sono rinomati). È inutile dire che si tratta di un efficace strumento di promozione pubblicitaria, stante l’evidente vantaggio competitivo che il concorrente inserzionista trae dall’inclusione del link al proprio sito nella medesima pagina dei risultati naturali di una ricerca relativa a un segno altrui, e ciò anche se i link pubblicitari siano posti in posizione marginale rispetto ai risultati naturali. Per un più ampio esame del funzionamento del servizio di keyword advertising si vedano MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, cit., 471 ss.; RICOLFI, *Motori di ricerca, link*

relazione a prodotti o servizi pubblicizzati e offerti in vendita sui c.d. mercati online (tipo eBay); (iii) all'interno di social network (quali Facebook, Google Plus o altri)²³⁰.

Sul piano giuridico, con riguardo a queste nuove forme di utilizzazioni, ci si chiede se il *cliente* del servizio internet (nella specie, l'inserzionista, il venditore sul mercato online, l'utente del social network) e/o il *prestatore* di questo servizio (rispettivamente, il motore di ricerca, il gestore del mercato online, il social network) facciano "uso" del marchio altrui ai sensi della disciplina in materia di marchi e, in caso di risposta affermativa, se il titolare del marchio possa opporsi a questi usi, qualora essi siano idonei a pregiudicare una o più delle diverse funzioni giuridicamente protette del marchio, tra le quali la funzione di origine e le ulteriori funzioni (individuata dalla Corte di Giustizia nel caso *L'Oréal/Bellure*) di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità.

Sul piano economico, la questione riflette un evidente conflitto di interessi tra, da un lato, i grandi gruppi titolari di marchi (e altre privative), che (in generale) rivendicano una sempre più ampia protezione dei loro diritti di esclusiva (nella specie) anche contro i prestatori di servizi online e, dall'altro lato, gli stessi prestatori di servizi online, che cercano di accreditarsi come intermediari "neutrali" e dunque giuridicamente "irresponsabili" (sul punto v. infra). Occorre poi considerare l'interesse del pubblico alla "libertà della Rete" e alla fruizione dei servizi internet, che pure può entrare in conflitto con le esclusive conferite dalle privative industriali, con possibili ostacoli al buon funzionamento della rete: un'eccessiva tutela delle diverse funzioni giuridiche del marchio

sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso "Google" di fronte alla Corte di giustizia, cit., 1604 ss.; la nota di commento alla decisione *Google France* della Corte di Giustizia, in *GADI*; 2010, 1156 ss..

²³⁰ Per una compiuta analisi delle forme più "tradizionali" di uso di un segno uguale o simile a un marchio altrui che possono avere luogo su internet (quali, l'uso di un marchio altrui nelle pagine di un sito usato nell'attività economica; la registrazione di un marchio altrui come domain name; l'uso di un marchio altrui come metatag o in un hidden text; le pratiche di c.d. linking e framing) si vedano, fra altri, SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 407 ss.; GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001; TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 387. Si noti che, di frequente, il terzo che utilizza il marchio altrui come parola chiave di link sponsorizzati, nell'ambito di servizi tipo Adwords di Google, impiega il medesimo termine anche come "metatag" (ovvero come una parola, non visibile dall'utente, che viene inserita nel codice HTML affinché sia letta dal motore di ricerca ai fini dell'indicizzazione delle pagine web), o "tag" nel titolo o in altre parti di testo, etc., al fine di ottimizzare l'orientamento verso il sito dell'inserzionista dell'utente che digita la parola chiave nella stringa di ricerca (per alcuni esempi si vedano: Trib. Milano, 22 ottobre 2010, reperibile online sulla banca dati Darts-IP; Trib. Milano, 7-16 ottobre 2010, ivi; Trib. Milano, 30 giugno 2010, ivi).

potrebbe infatti comportare un rischio in termini di competitività e libera concorrenza sui mercati²³¹.

Il tema è di grande attualità e fonte di ampi dibattiti sia in Europa sia all'estero (specialmente negli Stati Uniti)²³². Con riguardo all'Europa, era dunque inevitabile che la questione giungesse anche al vaglio della Corte di Giustizia. Qui di seguito (per i profili che attengono all'oggetto del presente lavoro) saranno dunque analizzate le conclusioni cui la Corte è giunta nelle decisioni in materia di keyword advertising (si tratta delle pronunce pregiudiziali nel caso *Google France* e nei successivi casi *BergSpechte*; *Eis.de*; *Portakabin*; *Interflora*; *Wintersteiger*²³³) e di uso del marchio altrui in relazione a prodotti o

²³¹ In questo senso, si vedano le conclusioni dell'avvocato generale POIARES MADURO nel caso *Google France*, in data 22 settembre 2009, punti 102-112, in cui è espressa la (ragionevole) preoccupazione che un'eccessiva protezione dei marchi possa incidere sulla "libertà di espressione e sulla libertà di iniziativa economica" e finire per attribuire ai loro titolari un potere di controllo che potrebbe intralciare il funzionamento di internet, limitare il flusso delle informazioni fornite in rete e ostacolare le attività commerciali on line.

²³² I giudici statunitensi sono stati i primi a occuparsi delle liceità o meno dell'uso di marchi altrui come parole chiave di link e annunci pubblicitari su internet. La posizione prevalente nella giurisprudenza statunitense sembra essere quella di ritenere illecito il solo comportamento dell'inserzionista che acquista parole chiave uguali o simili a marchi altrui, escludendo invece ogni responsabilità dei motori di ricerca (quali Google), in ragione del fatto che questi ultimi non farebbero un *use in commerce* del marchio altrui ai sensi del § 45 del *Lanham Act* (cfr., fra altre, *Rescuecom Corp. V. Google Inc.*, U.S. App. D.C., 562 F.3d 123 – 2nd Circ., 3 aprile 2009; al riguardo si veda anche il capitolo 2). Un dibattito giurisprudenziale sui possibili profili d'illiceità della pubblicità realizzata attraverso parole chiave, ove queste siano uguali o simili a marchi altrui, è sorto anche in Europa, dando luogo a opinioni contrastanti: cfr., fra altre, *Oberlandesgericht Hamburg*, 4 maggio 2006; *Cour d'Appel de Paris*, 28 giugno 2006; *Landesgericht München*, 10 aprile 2008; Trib. Milano, 11 marzo 2009, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 375 e in *GADI*, 2009, 769.

²³³ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit.; Corte Giust., 25 marzo 2010, *BergSpechte*, cit.; Corte Giust., 26 marzo 2010, *Eis.de*, cit.; Corte Giust., 8 luglio 2010, *Portakabin*, cit.; Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit.; Corte Giust., 19 aprile 2012, C-523/10, *Wintersteiger*. I casi in tema di keyword advertising (specialmente, la decisione *Google France*) sono stati oggetto di molti commenti, fra cui v. BAILEY, *Trade mark functions and protection for marks with a reputation*, in 8 *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, 868; MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, cit., 471; MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*, in *Giur. it.*, 2010, 126; MEALE, *Interflora. The last word on keyword advertising?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, vol. 7, n. 1, 11; RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso "Google" di fronte alla Corte di giustizia*, cit., 1604; SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, in *Dir. inf.*, 2010, 731; STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, cit., 110; TAVELLA-BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "Adwords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il dir. ind.*, 2010, 429; le note di commento pubblicate in *GADI* alle citate decisioni *Google* (2010, 1156) e *Portakabin* (2010, 1209 ss.); le note di commento alla sentenza

servizi offerti su mercati online (è il caso *L'Oréal/eBay*²³⁴), facendo riferimento, *prima*, alla posizione del *cliente* dei servizi internet di cui si tratta (cioè, l'inserzionista del servizio di keyword advertising e il venditore sul mercato online) e, *poi*, a quella del *prestatore* di questi servizi (il motore di ricerca e il gestore del mercato online).

Non constano viceversa pronunce (quantomeno da parte dei giudici comunitari e italiani) sull'uso non autorizzato del marchio altrui all'interno di social network; in ogni caso, come vedremo, i principi espressi dalla Corte di Giustizia nelle fattispecie di usi sopra citate(i) ben potrebbero applicarsi (e ove dovesse occorrere di certo verrebbero dalla Corte applicati) ad altri operatori di internet che forniscono servizi con caratteristiche simili, tra i quali, appunto i social network²³⁵.

(E.1)

(L'uso del segno da parte dell'inserzionista del servizio di keyword advertising e del venditore sul mercato online)

Con riferimento al servizio di keyword advertising, la Corte di Giustizia, in diverse occasioni²³⁶, ha ritenuto che l'uso di parole chiave coincidenti, in tutto o in parte²³⁷, a

Interflora di DI PAOLA-PALMIERI, in *Forto it.*, 2012, IV, 348, e di LERRO, in *Giur. it.*, 2012, 1066. Per una panoramica sulle differenti posizioni espresse dai diversi giudici nazionali in tema di keyword advertising si vedano, fra altri, COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 78; CORNTHWAITE, *AdWords or Bad Words? A UK Perspective on Key-words and Trade Mark Infringement*, in *EIPR*, 2009, 347 ss.; FABIAN, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.: a misuse of the federal trademark doctrine of commercial use*, cit., 148-149; SHEMTOV, *Searching for the right balance: Google, keywords advertising and trademark use*, in *EIPR*, 2008, 470; TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio*, cit., 2009, 387.

²³⁴ Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit.. Anche il caso *L'Oréal/eBay* è stato oggetto di numerosi commenti: si vedano, ad esempio, LIEVENS, *L'Oréal v. eBay - Welcomed in France, Resented in England*, in *IIC*, 2012, 68; SCHRIJVERS, *European Court Rules on the Position of eBay Regarding the Sale of Infringing Products: L'Oréal v. eBay*, in *EIPR*, 2011, 723.

²³⁵ Naturalmente, gli usi del marchio altrui all'interno dei social network per poter integrare fattispecie di contraffazione devono avvenire nell'ambito dell'attività commerciale dell'utilizzatore del segno. Come detto, infatti, non rilevano i c.d. usi civili che, nella specie, si hanno, ad esempio, nell'ipotesi in cui uno o più utenti si scambino opinioni tra loro in relazione a un dato marchio ovvero registrino/creino una fan page, un gruppo, etc., dedicati o relativi a un marchio altrui (in genere notorio). In argomento si veda SIRONI, *Social Network e Segni distintivi*, in *AIDA*, 2011, 264 ss..

²³⁶ Cfr. supra nota 233.

²³⁷ Si vedano le decisioni *Google France* per un uso di parole chiave *identiche* a marchi anteriori altrui ritenute interferenti con l'art. 5.1.a DRM (e corrispondenti norme del RMC o del c.p.i. in caso di marchi italiani) e *Portakabin* per un caso di parole chiave (oltre che identiche) *simili* a un marchio altrui, nella specie, probabilmente volte a "catturare i non frequenti sbagli di digitazione nei quali l'utente può incorrere

marchi anteriori altrui per fare apparire collegamenti ipertestuali collegati al sito dell'inserzionista costituisce una violazione dei diritti di esclusiva del titolare, qualora l'uso del marchio altrui sia idoneo a pregiudicare le funzioni giuridicamente protette dello stesso marchio.

In particolare, nei casi sottoposti all'attenzione della Corte, la selezione della parola chiave identica al marchio altrui, come detto, consentiva di visualizzare (nella pagina web contenente i risultati "naturali" della ricerca effettuata dall'utente internet con la medesima parola chiave) link pubblicitari aventi lo scopo di attrarre e indirizzare gli utenti di internet verso siti in cui l'inserzionista offriva prodotti o servizi in concorrenza con (o in un certo qual modo correlati a) quelli commercializzati dal titolare del marchio: prodotti e servizi, che, in alcuni casi, erano a loro volta contraddistinti da segni imitanti il marchio altrui²³⁸.

In queste fattispecie di usi, il marchio altrui (usato come parola chiave) è dunque "lo strumento" attraverso il quale l'inserzionista (per il tramite del link pubblicitario al proprio sito) informa l'utente di internet dei propri prodotti o servizi; di talché, perciò solo, secondo la Corte, l'uso del marchio altrui da parte dell'inserzionista avviene *nel commercio e in relazione ai suoi prodotti o servizi*²³⁹. È quindi irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che il marchio sia visibile all'interno del link sponsorizzato e/o del messaggio pubblicitario che lo accompagna e/o del sito dell'inserzionista; allo stesso modo, non rileva che il segno altrui sia altresì usato come marchio dei prodotti o servizi del terzo: queste ulteriori utilizzazioni, ove ne ricorrono i presupposti, potranno essere sanzionate

nell'inserire le parole chiave all'interno del motore di ricerca" (così, la nota di commento alla citata decisione, in *GADI*, 2010, 1210). Ove non vi sia "doppia-identità" (dunque, nell'ipotesi in cui l'inserzionista usi un segno simile per prodotti/servizi uguali o affini, ovvero un segno uguale a un marchio altrui in relazione a prodotti o servizi affini), la condotta del terzo, come noto, potrà essere ritenuta illecita ai sensi dell'art. 5.1.b DRM (e corrispondenti norme del RMC e del c.pi.), se da essa derivi un rischio di confusione sull'origine dei prodotti/servizi offerti dal terzo e, dunque, come vedremo, un pregiudizio alla funzione di indicazione di provenienza.

²³⁸ Si noti che nella decisione *L'Oréal/eBay* l'inserzionista del servizio Adwords di Google (che aveva scelto parole chiave coincidenti con marchi altrui) era (non come negli altri casi un concorrente del titolare del marchio indebitamente usato, bensì) il gestore di un mercato online (ovvero eBay) che utilizzava il servizio di keyword advertising per fare apparire sul motore di ricerca link e annunci volti a fare conoscere e promuovere le offerte in vendita presenti sul proprio mercato online e/o il mercato online in quanto tale: cfr. Corte Giust., 12 luglio 2011, cit., punti 84 ss..

²³⁹ Si vedano, in particolare, Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 52, 71-74 e Corte Giust., 8 luglio 2010, *Portakabin*, cit., punti 27 e 28.

come autonome fattispecie di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale. Al riguardo, la Corte rileva, da un lato, che la DRM e il RMC “contengono un elenco non tassativo dei tipi di uso che il titolare del marchio può vietare”, con la conseguenza che “la circostanza che il segno utilizzato dal terzo a fini pubblicitari non compaia nella pubblicità stessa (o sul sito dell’inserzionista, n.d.r.) non può significare, di per sé, che tale uso sia escluso dalla nozione di ‘us(o) ... per prodotti o servizi’ ai sensi dell’art. 5 della DRM (o dell’art. 9 RMC, n.d.r.)”²⁴⁰; dall’altro lato, che “nella maggior parte dei casi, inserendo un nome di un marchio quale parola da ricercare, l’utente di Internet si prefigge di trovare informazioni od offerte sui prodotti o sui servizi di tale marchio. Pertanto, quando sono visualizzati, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare di detto marchio, l’utente di Internet, se non esclude subito tali link in quanto non pertinenti e non li confonde con quelli del titolare del marchio, può percepire che detti link offrano un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio”²⁴¹, con la conseguenza che chi acquista come parola chiave un marchio altrui finisce per farne un uso per i propri prodotti o servizi ai sensi della disciplina in materia di marchi²⁴².

Ciò posto, il criterio applicato dalla Corte ai fini della valutazione della contraffazione, guarda ancora una volta al potenziale effetto negativo che l’uso del segno del terzo può avere sulle funzioni giuridicamente tutelate del marchio: infatti, in linea di prosecuzione dei precedenti *Arsenal*, *Adidas*, *Opel* e *L’Oréal/Bellure*, la Corte di Giustizia, in ciascuno dei citati casi in tema di keyword advertising, ritiene illecito l’uso del marchio altrui da parte del terzo che sia idoneo, alla luce delle circostanze del caso concreto (la cui valutazione è rimessa dalla Corte al giudice nazionale), a pregiudicare le funzioni giuridicamente tutelate del marchio, indipendentemente dalle modalità d’uso (distintive o meno) del segno del terzo.

²⁴⁰ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 65.

²⁴¹ *Ibidem*, punto 68.

²⁴² Al riguardo, si noti che la decisione *Portakabin* **espressamente esclude l’applicabilità dell’art. 5.5 DRM** nei confronti dell’uso di **un segno uguale o simile a un marchio altrui come parola chiave nell’ambito di un servizio di keyword advertising**, atteso che, per la Corte di Giustizia, **questo uso rientra tra quelli che il titolare del marchio può vietare ai sensi degli artt. 5.1 e 5.2 DRM** (e, specularmente, ai sensi delle norme del RMC e del c.p.i.) (cfr. Corte Giust., 8 luglio 2010, cit., punto 55).

Quanto alla funzione di indicazione di provenienza, la Corte ritiene che essa, “nell’ambito del commercio elettronico, consiste ... nel consentire agli utenti di Internet che scorrono gli annunci visualizzati, risultanti da una ricerca avente ad oggetto un determinato marchio, di distinguere i prodotti o i servizi del titolare di tale marchio da quelli di diversa provenienza ...”²⁴³. Pertanto, la sua violazione dipende, nella specie, dalle modalità di presentazione al pubblico del link pubblicitario e del relativo annuncio che lo accompagna, nel senso che vi sarà interferenza con la funzione distintiva, ogniquale volta esse siano idonee a indurre l’utente di internet (che, peraltro, oggi giorno, è sempre più esperto e capace di riconoscere un link sponsorizzato da un risultato naturale) a ritenere sussistente un “collegamento economico tra ... (il) terzo (inserzionista) e il titolare del marchio”, ovvero “sia(no) talmente vag(he) ... (da non consentire, n.d.r.) all’utente, normalmente informato e ragionevolmente attento, ... di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo”²⁴⁴.

Molto più sbrigativa e meno persuasiva è la posizione espressa dalla Corte in tema di pregiudizio alle funzioni pubblicitaria e di investimento in conseguenza dell’uso di un segno altrui come parola chiave nell’ambito di un servizio di keyword advertising²⁴⁵. In particolare, quanto alla funzione pubblicitaria²⁴⁶, la Corte per un verso riconosce che l’uso del marchio altrui come parola chiave può avere delle “ripercussioni” sull’uso pubblicitario del marchio da parte del titolare e sulla sua strategia commerciale, potendolo, ad esempio, costringere ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori²⁴⁷; per altro verso, esclude che queste

²⁴³ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 87.

²⁴⁴ In questo senso, cfr. Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 89-90. Il principio è stato successivamente riaffermato dalla Corte di Giustizia con riferimento a casi *BergSpechte* (cit., punti 35-36), *Eis.de* (cit., punti 24-27), *Portakabin* (cit., punti 34-35) e *Interflora* (cit., punti 44-53).

²⁴⁵ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 91-98. Corte Giust., 8 luglio 2010, *Portakabin*, cit., punti 32-33; Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punti 54-59.

²⁴⁶ Come detto (cfr. il paragrafo 4 del primo capitolo), la funzione pubblicitaria è definita dalla Corte di Giustizia come la capacità di un marchio “di informare e persuadere il consumatore” e di essere dunque impiegato “quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale”: cfr. Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 91-92.

²⁴⁷ Nella citata decisione *Google France*, infatti, si legge che: “considerato l’importante ruolo svolto nel commercio dalla pubblicità su Internet, è plausibile che il titolare del marchio iscriva il proprio marchio come parola chiave presso il fornitore del servizio di posizionamento, al fine di ottenere (a sua volta, n.d.r.) un annuncio nella rubrica «link sponsorizzati». Qualora ciò avvenga, il titolare del marchio dovrà, se del caso, accettare di pagare un prezzo per

ripercussioni siano di per sé sole sufficienti a interferire con la funzione pubblicitaria del marchio, poiché il titolare potrà sempre sfruttare il proprio segno distintivo nell'ambito dei risultati “naturalmente” della ricerca effettuata dall'utente con parole chiave coincidente (in tutto o in parte) al suo segno distintivo. Quest'ultima visualizzazione, infatti, secondo la Corte, garantirebbe “*la visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio, indipendentemente dal fatto che tale titolare riesca o meno ad ottenere che un annuncio nella rubrica ‘link sponsorizzati’*”, cosicché la funzione del marchio come strumento di promozione è pur sempre salvaguardata. Di conseguenza, secondo la Corte, (quantomeno) in casi di keyword advertising è da escludersi che la funzione pubblicitaria del marchio possa essere violata dall'uso del segno del terzo²⁴⁸.

Sulla funzione d'investimento del marchio, la Corte prende posizione esclusivamente nel caso *Interflora*, in cui però si limita a genericamente affermare che vi sarebbe violazione della funzione in questione ogniqualvolta l'uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile a un marchio altrui sia idoneo a “*intralci(are) in modo sostanziale l'utilizzo da parte del ... titolare del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli*”²⁴⁹, rimettendo al giudice nazionale il compito (peraltro, non facile, stante la vaghezza del citato principio) di verificare, sulla base delle circostanze di fatto, se la scelta di una parola chiave identica a un marchio anteriore altrui possa in concreto interferire con la funzione di cui si tratta.

Allo stato, nessuna definizione della funzione di comunicazione è stata invece fornita dalla Corte di Giustizia²⁵⁰.

click più elevato rispetto a quello di taluni altri operatori economici (il che però comporterebbe di certo un pregiudizio per il titolare, n.d.r.), se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quelli di detti operatori che hanno parimenti selezionato il suo marchio come parola chiave. Inoltre, anche laddove il titolare del marchio sia disposto a pagare un prezzo per click più elevato di quello offerto dai terzi che del pari hanno selezionato detto marchio, non v'è garanzia che il suo annuncio compaia prima di quelli di detti terzi, dal momento che nel determinare l'ordine di visualizzazione degli annunci sono presi in considerazione anche altri elementi?” (punto 94). Nello stesso senso si veda il punto 57 della decisione *Interflora*.

²⁴⁸ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 97. Nello stesso senso, le citate decisioni *BergSpechte* (punti 33-34), *Eis.de* (punti 22-23), *Portakabin* (punti 32-33) e *Interflora* (punti 54-59).

²⁴⁹ Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punti 60-65.

²⁵⁰ Per un'analisi critica della scelta della Corte di “moltiplicare” la funzione attrattiva del marchio in diverse funzioni tra loro non chiaramente definite e difficilmente distinguibili in concreto si rinvia al paragrafo 4 del capitolo 1 del presente lavoro. Sul punto si veda anche Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punti 60-61, che (come detto) riconosce che la funzione d'investimento può

Per quanto riguarda invece l'uso del marchio altrui in relazione a prodotti o servizi offerti su mercati online quali eBay, di norma si tratta di utilizzazioni a fini distintivi, talvolta di prodotti e servizi contraffatti, talaltra di prodotti originali rispetto ai quali non si è però esaurito il diritto di esclusiva del titolare del marchio²⁵¹. Di talché, nessun dubbio si pone sull'applicabilità della disciplina in tema di contraffazione del marchio, ove ne ricorrano tutte le condizioni.

Qualora, come spesso avviene, il marchio altrui utilizzato su internet dal terzo goda di notorietà (come i marchi *Louis Vuitton*, *Interflora* e *L'Oréal*, rispettivamente oggetto delle decisioni *Google France*, *Interflora* ed *eBay*), il titolare del marchio (in aggiunta o in alternativa alla tutela di cui all'art. 5.1) potrà invocare l'applicazione della più ampia tutela prevista dall'art. 5.2 DRM²⁵² (o dalle corrispondenti norme del RMC e del c.p.i., quest'ultimo in caso di marchi italiani), qualora l'uso del segno del terzo sia idoneo a pregiudicare il carattere distintivo e/o la notorietà del marchio altrui o a trarre da essi indebitamente vantaggio²⁵³. Naturalmente, la condotta del terzo dovrà ritenersi lecita ove sussista un

sovrapporsi a quella pubblicitaria, ma (a dire della Corte) ne rimarrebbe comunque distinta poiché l'uso del marchio per acquisire e mantenere una reputazione può avvenire attraverso “*tecniche commerciali*” anche diverse dalla mera pubblicità. Anche l'avvocato generale JÄÄSKINEN, nelle conclusioni presentate il 9 dicembre 2010 nel caso *L'Oréal/eBay*, ha rilevato una certa sovrapposizione tra le diverse funzioni del marchio, affermando che “*queste altre funzioni sono pertinenti nella vita commerciale contemporanea, in cui i marchi acquistano spesso un valore economico autonomo in quanto marche utilizzate per comunicare messaggi più ampi rispetto alla semplice provenienza dei prodotti o dei servizi*” (punto 46). Peraltro, “***non vi è consenso terminologico o sostanziale sul modo in cui andrebbero interpretate le ‘funzioni’ del marchio. Lo stesso vale per le relazioni concettuali esistenti tra le diverse funzioni, in particolare riguardo alla questione se alcune delle funzioni (o tutte) possano essere effettivamente considerate incluse nella funzione essenziale consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi***” (nota 20).

²⁵¹ Ciò accadeva proprio nel caso *eBay* deciso dalla Corte di Giustizia, in cui l'offerta in vendita sul sito inglese di eBay (www.ebay.co.uk) aveva per oggetto prodotti originali che si trovavano ad Hong Kong e che non erano ancora mai stati messi in commercio nei territori dell'Unione europea (cfr. Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punti 40-41 e 52). È ovvio che nessun problema di interferenza con il diritto dei marchi si pone, invece, in relazione alle vendite online di prodotti originali rispetto ai quali si è prodotto l'esaurimento.

²⁵² Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 48; Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punti 67 ss..

²⁵³ Ad esempio, in caso di keyword advertising, l'uso dell'inserzionista può pregiudicare il carattere distintivo del marchio se contribuisce a trasformarlo in un termine generico; oppure può procurare all'inserzionista un indebito vantaggio in termini di maggiori vendite: cfr. Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punti 76 ss., spec. 94 (con riferimento al “pregiudizio”) e 85 ss., spec. 93 (in relazione all’“indebito vantaggio”).

giusto motivo all'uso del segno altrui. Con specifico riferimento ai servizi di keyword advertising, infatti, la Corte ha precisato che l'uso del marchio altrui è giustificato in relazione agli annunci pubblicitari che, “*senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione ... e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, **proponga(no) una alternativa ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà***”, dal momento che “*un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati*”²⁵⁴.

(E.2)

(L'uso del segno da parte del prestatore di servizi internet)

Per quanto riguarda il prestatore di un servizio internet (nelle decisioni sopra menzionate: il motore di ricerca Google ed eBay quale gestore dell'omonimo mercato online) la Corte di Giustizia ha ritenuto che egli, diversamente dal cliente del servizio (nella specie: l'inserzionista Adwords e l'utente del mercato online che offre, per il tramite di quest'ultimo, prodotti o servizi per i quali usa segni contraffattori), non fa uso del marchio altrui quando si limita a mettere a disposizione degli utenti il servizio in cui questi ultimi impiegano il marchio stesso: ne consegue dunque che il prestatore del servizio non risponde *in proprio* di contraffazione di marchio²⁵⁵.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, pur non potendosi dubitare della natura di attività “nel commercio” del servizio offerto da Google e da eBay, in quanto finalizzata a un vantaggio economico, è da escludere che il prestatore faccia “uso” (nel senso della

²⁵⁴ Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punti 91 e 95. Si segnala, peraltro, che il giudice nazionale inglese che aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia ha poi deciso la controversia dichiarando la contraffazione del marchio *Interflora* da parte degli inserzionisti, in applicazione della norma sulla doppia identità e in ragione di un riscontrato pregiudizio alla funzione distintiva di questo segno [High Court of Justice, 21 maggio 2013, *Interflora Inc and Interflora British Unit/Marks and Spencer Plc and Flowers Direct Online Limited*, in 2013 E.W.H.C 1291 (Ch)].

Con riferimento invece al giusto motivo quale strumento per limitare la portata dei diritti di marchio e, più in generale, sulla necessità di bilanciare la tutela del marchio con quella di altri diritti fondamentali cfr. il quarto capitolo, paragrafo 3.

²⁵⁵ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 53 e ss.; Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punti 98 ss.. In virtù di analogo ragionamento, la Corte di Giustizia, in una successiva decisione, ha escluso che faccia uso nel commercio di un marchio (e quindi che risponda dell'illecito di contraffazione) chi si limiti ad imbottigliare una bevanda in un contenitore già fornito dal commerciante con un marchio altrui (Corte Giust., 15 dicembre 2011, *Red Bull*, cit.).

normativa comunitaria in materia di marchi) dei segni utilizzati sul proprio sito dal cliente del servizio, dal momento che un uso contraffattorio presuppone necessariamente che il soggetto impieghi il segno nell'ambito della propria attività commerciale (o quantomeno “nell'ambito della propria comunicazione commerciale”²⁵⁶), e tale non potendosi considerare il comportamento di chi “consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi senza fare egli stesso uso di detti segni”²⁵⁷: in definitiva, quello fatto dal prestatore del servizio, secondo la Corte di Giustizia, non sarebbe un “uso” che il titolare di un diritto di proprietà industriale può vietare sulla base dei propri diritti di esclusiva. Diversamente, qualora un prestatore di servizi online non si limiti a fornire i servizi di cui si tratta, ma assuma il ruolo di un intermediario “attivo”, che *agisca in nome proprio e/o impieghi* il marchio altrui (o un segno a esso simile) nella *propria* corrispondenza commerciale, si avrebbe “uso” del marchio ai sensi delle norme in tema di contraffazione²⁵⁸.

La posizione della Corte circa la non configurabilità di un uso del marchio da parte del soggetto che metta a disposizione del terzo gli strumenti e i servizi che gli consentono di utilizzare su internet un segno uguale o simile al marchio altrui è stata oggetto di rilievi critici in dottrina. In particolare, secondo una parte della dottrina, la Corte non illustra e non motiva perché sarebbe giuridicamente irrilevante ai fini della contraffazione

²⁵⁶ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 56; Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punto 102.

²⁵⁷ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 56; Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit., punti 98-105, spec. 84-97, in cui si precisa che si ha invece uso del marchio e una responsabilità per contraffazione se il gestore del mercato online assume le vesti di un'inserzionista in un servizio di keyword advertising e utilizza in questo servizio marchi altrui per fare pubblicità al suo mercato online e alle offerte in vendita che appaiono sul mercato stesso.

²⁵⁸ Un esempio è la condotta di eBay nel caso *L'Oréal/eBay* (Corte Giust., 12 luglio 2011, cit.), in cui, come appena detto, si è ritenuto uso del marchio potenzialmente interferente con i diritti di privativa del titolare quello posto in essere da eBay per pubblicizzare (nella specie, mediante l'uso del marchio altrui come parola chiave di link pubblicitari nell'ambito di un servizio di posizionamento di Google) il suo mercato e i prodotti su esso offerti in vendita da terzi con il marchio (altrui) in questione (cfr. punti 39-42 e 84 ss.). Si veda altresì Corte Giust., 19 febbraio 2009, *UDV North America*, cit., la quale – nell'ambito di una compravendita online di alcune bevande contraddistinte senza autorizzazione dal marchio registrato *Smirnoff Ice* – ha ritenuto che l'uso di questo marchio da parte dell'intermediario commerciale (nella specie, il gestore del sito internet che vendeva in nome *proprio* ma per conto del venditore i prodotti in questione) nella *propria* comunicazione commerciale (ovvero, nella lettera di conferma del contratto di compravendita e nella fattura) fosse idoneo a “*creare un nesso tra il segno e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo medesimo*” e indurre il pubblico interessato a credere che il terzo fosse l'impresa di provenienza dei prodotti (punti 47 e 49).

un'attività *strumentale* all'utilizzo del segno da parte di un altro soggetto, quando le norme europee contengono indizi in senso opposto²⁵⁹. La Corte sembra però arrestarsi al piano di un uso *diretto* del segno, senza indagare una possibile responsabilità *per concorso* nell'illecito per avere fornito al cliente gli strumenti necessari per mettere in atto l'attività direttamente contraffattoria: una responsabilità in capo ai prestatori di servizi online per contraffazione (seppure in via indiretta), allo stato, non può dunque essere integralmente esclusa²⁶⁰.

²⁵⁹ SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 82, secondo cui la Corte di Giustizia non chiarisce perché “l'uso del marchio dovrebbe essere ricompreso nella norma generale quando è strumentale ad istituire un confronto pubblicitario con i prodotti o servizi propri (come nel caso della pubblicità comparativa); mentre sarebbe giuridicamente irrilevante quando è strumentale ad attività pubblicitarie altrui (come nel caso della prestazione di un servizio di posizionamento di inserzioni pubblicitarie di terzi)”. Al riguardo, l'Autore ricorda che, ai sensi della disciplina europea (e nazionale) si considerano usi del marchio “non solo l'offerta e commercializzazione dei prodotti o servizi contraddistinti, ma anche la pura e semplice materiale apposizione del segno ... L'apposizione del marchio sembra con ciò costituire una modalità d'uso del segno quand'anche risulti strumentale ad un'offerta commerciale di terzi. Analoghe considerazioni valgono per lo stoccaggio, a sua volta qualificato come atto di uso del marchio indipendentemente dall'offerta”. E afferma che “trasferita nel mondo 'reale', la tesi della Corte dovrebbe portare a concludere che l'organizzatore di una fiera potrebbe predisporre spazi di vendita identificati dal marchio altrui, per concederli poi non al titolare del marchio, ma al migliore offerente. Più precisamente l'illecito sarebbe imputabile in tal caso soltanto all'espositore, non all'organizzazione della fiera, e non si avrebbe alcuna contraffazione qualora, in ipotesi, l'organizzatore richiedesse prezzi troppo elevati, e gli spazi fieristici così identificati non venissero affidati a nessuno. Difficile comprendere la logica di un sistema del genere”. In argomento, si veda anche GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 320.

²⁶⁰ Infatti, sempre più di frequente, soprattutto in materia brevettuale, la giurisprudenza ricorre all'istituto (di matrice statunitense) del c.d. contributory infringement per sanzionare il materiale e consapevole contributo (anche solo in termini di induzione) alla realizzazione di un atto contraffattorio. In argomento, si vedano RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso “Google” di fronte alla Corte di giustizia*, cit., 1610, il quale, nel commentare la decisione *Google France* della Corte di Giustizia, rileva che il tema del concorso fra più soggetti nel compimento dell'illecito (nella specie, il concorso di Google nella condotta contraffattoria dell'inserzionista) “resta ancora da esplorare più compiutamente e ... forse avrebbe bisogno di una meditazione più approfondita di quello che ad esso è stata fin qui dedicata dalla giurisprudenza comunitaria”.

Nell'ordinamento italiano sembrano pronunciarsi in favore di un contributory infringement da parte del prestatore di servizi internet: Trib. Milano, 30 giugno 2010, cit. e Trib. Milano (ord.), 3 luglio 2006, reperibile sulla banca dati online Darts-IP. Per approfondimenti in tema di responsabilità del prestatore di servizi online per gli illeciti commessi dagli utenti internet si vedano: ALBANESE, *Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal diritto secondo al diritto primo*, cit., 354; ALVANINI, *La responsabilità dei services providers*, in *Il dir. ind.*, 2010, 329; CARBONE, *Responsabilità dell'Internet Service Provider*, in *Danno e resp.*, 2013, 1253 ss.; FALLETTI, *La responsabilità dell'internet provider in diritto comparato per materiale pubblicato da terzi*, in *Diritto dell'internet*, 2007, 143; GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 320; MAGNI-SPOLIDORO, *Le responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in *Dir. inf.*, 1997, 74 ss.; RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers*, in *Il dir. ind.*, 2013, 237 ss.; SIRONI, *Social network e segni distintivi*, cit., 2011, 264 ss.; TAVELLA-BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso*

In ogni caso, ove vi sia responsabilità del prestatore di servizi internet, prima di qualsivoglia sanzione, occorrerà valutare, sulla base delle circostanze concrete, se ricorrono le condizioni per applicare in favore del prestatore l'esenzione di responsabilità prevista dalla Direttiva CE n. 2000/31 sul commercio elettronico (attuata in Italia con il d.lgs. n. 70/2003). In particolare, secondo l'art. 14 della citata Direttiva, i prestatori di un servizio della società dell'informazione (tra i quali, vi rientrano i motori di ricerca che offrono servizi di keyword advertising e i gestori di mercati online) non rispondono (neppure in concorso) degli eventuali illeciti commessi nel corso della loro attività di hosting (consistente “*nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio*”), a condizione che il prestatore abbia mantenuto una posizione neutrale e un comportamento “*meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza*”²⁶¹. Peraltro, anche quando il prestatore del servizio abbia mantenuto una posizione neutrale non interferendo nella attività del cliente inserzionista o venditore, l'esenzione della responsabilità non opera se il prestatore sia venuto (in qualunque modo, per esempio per il tramite di una diffida) a conoscenza dell'illiceità dei contenuti e non abbia prontamente agito per far cessare l'illecito, in particolare rimuovendo i dati memorizzati o disabilitando l'accesso a essi²⁶².

“Adwords”: tra normativa marchi e commercio elettronico, cit., 429 ss., spec. 446 ss.; la nota di commento a Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, in *GADI*, 2010, 1164-1165. Per un esame della giurisprudenza italiana in tema di uso del marchio altrui come parola chiave nell'ambito di servizi di posizionamento si veda il paragrafo 5 del presente capitolo.

²⁶¹ Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punti 114 e 120. Il principio è stato ripreso anche dalla sentenza *L'Oréal/eBay*, cit., punti 113 ss.. Per contro, ad esempio, non può dirsi che assuma una posizione neutrale tra il cliente venditore e i potenziali acquirenti, il gestore di un mercato online che abbia prestato un'assistenza consistente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita del cliente e nel promuovere queste offerte, avendo svolto un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza e/o un controllo dei dati relativi alle offerte in questione: in questi casi, dunque, il gestore non potrebbe avvalersi della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 della Direttiva CE 2000/31 (punto 116) in relazione all'illecito commesso dal cliente venditore.

²⁶² Negli ultimi anni il tema delle responsabilità (in senso lato) dei prestatori di servizi internet (in particolare, dei motori di ricerca e, fra questi, di Google) è oggetto di grande attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina, le quali, anche con riferimento a settori del diritto diversi da quello dei segni distintivi, si interrogano appunto sulla possibilità di ritenere (ir)responsabili questi soggetti per le attività poste in essere dagli utenti internet. In particolare, si vedano: (i) con riferimento al diritto alla tutela dei dati personali, la recente sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 (C-141/2012) nel caso *Google Spain* (in *Dir. inf.*, 2014, 535 ss.), che impone ai motori di ricerca l'applicazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali (e le relative note di commento pubblicate sul

4. Usi non distintivi del marchio altrui: una prima conclusione sull'attuale posizione della Corte di Giustizia.

Dall'analisi delle decisioni che precedono sembra doversi ritenere che, per la Corte di Giustizia, in via di principio generale, può esservi contraffazione di un marchio anteriore *anche* in casi in cui il segno successivo non sia usato in funzione distintiva, ovvero come marchio.

Da questa posizione possono ricavarsi almeno tre conseguenze di rilievo:

- i. il test rilevante per stabilire se vi sia contraffazione consiste nell'accertare se vi sia interferenza con le diverse funzioni protette del marchio, senza che possa assumere rilievo, per stabilire o negare la contraffazione, la modalità con cui il segno è usato dal terzo (come marchio oppure no): se si abbia o meno contraffazione è dunque questione che deve essere risolta guardando non tanto al segno successivo, quanto al marchio di cui è richiesta tutela, per verificare gli effetti che l'uso del segno del terzo

fascicolo 4-5 della medesima rivista, fra le quali, RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Dir. inf.*, 2014, 753 ss.) e, relativamente all'ordinamento italiano, la nota sentenza *Google/Vividonn* del Tribunale di Milano in data 24 febbraio 2010, che ritiene applicabile ai prestatori di servizi internet la normativa italiana relativa alla privacy; e Trib. Roma, 15 aprile 2010, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 248, con nota di MULA, *La responsabilità e gli obblighi degli Internet provider per violazioni del diritto d'autore* e in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, 493, con nota di SESSO SARTI, *La responsabilità civile dell'Internet provider: uno scenario ancora aperto*; (ii) con riferimento alla pubblicazione su internet di contenuti protetti dal diritto d'autore, fra altre, Corte Giust., 27 marzo 2014, C-314/12, *UPC Telekabel/Constantin Film*; Corte Giust., 16 febbraio 2012, C-360/10, in *Il dir. ind.*, 2012, *Sabam/Netlog*, 341, con nota di BELLIA-BELLOMO-MAZZONCINI, *La responsabilità civile dell'Internet Services Provider per violazioni del diritto d'autore*; Corte Giust., 24 novembre 2011, C-70/10, *Sabam*; Trib. Milano, 9 settembre 2011, *RTI/Yahoo*, in *Il dir. ind.*, 2012, 2011, 559, secondo cui “quando il service provider si pone ben al di là della mera fornitura all'utente di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi, deve concludersi per l'inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 16 d.lgs. n. 70/2003 che configura una deroga o limitazione alle ordinarie forme di responsabilità”, e relativa nota di commento TROTTA, *Responsabilità del provider per riproduzioni di video televisivi: il caso Yahoo*; Trib. Milano 20 gennaio 2011, in *Il dir. ind.*, 2012, 243, con nota di BELLAN, *Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet*, 253 ss.. Sul tema si vedano anche BERTONI-MONTAGNANI, *Il ruolo degli intermediari Internet tra tutela del diritto d'autore e valorizzazione della creatività in rete*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 537; SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Services Provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 364 ss.. Tra i contributi stranieri, sempre in tema di responsabilità degli intermediari e diritto d'autore, cfr. GIBLIN, *Evaluating Graduated Response*, 37, *Columbia Journal of Law & the Arts*, 2014, 147; ANGELOPOULOS, *Beyond the Safe Harbours: Harmonising Substantive Intermediary Liability for Copyright Infringement in Europe*, 3 *Intellectual Property Quarterly*, 253, 2013; NORDEMANN, *Internet copyright infringement: remedies against intermediaries – the European perspective on host and access providers*, 59 *Journal of the Copyright Society of the Usa*, 2012, 773; KULK-BORGESIOUS, *Filtering for Copyright Enforcement in Europe after the Sabam cases*, in *European Intellectual Property Review*, 2012, 791.

produce su questo marchio con riguardo alla funzioni da esso svolte e agli interessi del suo titolare;

- ii. pertanto, non è rilevante che il segno sia usato dal terzo e percepito dal pubblico in funzione non distintiva (o anche non distintiva) se comunque l'uso è tale da pregiudicare le funzioni del marchio;
- iii. è sufficiente che anche una sola di queste funzioni venga pregiudicata²⁶³ (la qui definita "Teoria delle Funzioni").

La volontà della Corte è dunque nel senso *“di ampliare la tutela dei marchi oltre i limiti di un uso del segno in funzione distintiva, estendendola a tutti gli usi che, comunque posti in essere, interferiscano con gli interessi del titolare, anche diversi da quello di una esatta imputazione dei prodotti o servizi alla loro fonte imprenditoriale”*²⁶⁴.

Seguendo questa impostazione sarebbero dunque quattro le condizioni che “cumulativamente” devono ricorrere affinché possa esservi contraffazione ai sensi della disciplina dell’Unione europea: vale a dire, il terzo deve usare un segno identico o simile al marchio altrui (1) nel commercio; (2) senza consenso del titolare del marchio; (3) in relazione a beni o servizi che sono uguali o simili a quelli per i quali il marchio altrui è registrato (condizione quest’ultima che, come detto, è interpretata dalla Corte in senso ampio, in termini di mero collegamento, anche non distintivo tra segno e prodotti/servizi

²⁶³ Con riguardo alle singole fattispecie di contraffazione la Teoria delle Funzioni della Corte di Giustizia è da tradursi come segue:

- i. quanto alla *tutela contro il rischio di confusione* (artt. 5.1.b DRM e art. 9.1.b RMC), l'uso non autorizzato di un segno uguale o simile a un marchio altrui come ornamento, adwords, etc., viola i diritti di esclusiva del titolare del marchio quando la somiglianza tra il segno del terzo e il marchio anteriore altrui è tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.
- ii. Quanto all'*ipotesi dell'identico-identico* (artt. 5.1.a DRM e art. 9.1.a RMC), ciò che rileva non è il modo in cui viene utilizzato il segno del terzo (se in funzione distintiva o meno) ma l'impatto che l'uso del segno successivo ha sul marchio anteriore, in termini di pregiudizio a una delle funzioni del marchio.
- iii. Quanto alla *tutela del marchio che gode di rinomanza* (artt. 5.2 DRM e art. 9.1.c RMC), la circostanza che un segno sia percepito come decorazione/adwords/etc. non è sufficiente ad escludere la contraffazione quando il grado di somiglianza tra i segni in conflitto sia tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un “nesso” tra il segno successivo del terzo e l'anteriore marchio rinomato indebitamente utilizzato.

²⁶⁴ SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 307.

del terzo: cfr. capitolo 2); (4) in modo da pregiudicare o che possa pregiudicare almeno una delle funzioni protette del marchio.

Questa linea interpretativa della Corte è accolta con favore dalla prevalente dottrina italiana che la ritiene *preferibile* e, in ogni caso, *prevalente* rispetto a quella, espressa dalla stessa Corte in altre occasioni (segnatamente, nei citati casi *BMW*, *Robelco*, *Anheuser-Busch*, *Holterhöff*, *Céline*), che individua nell'uso distintivo lo “spartiacque” tra contraffazione e usi leciti del marchio altrui²⁶⁵.

Preferibile perché si pone in linea con la tendenza (di cui si è detto: cfr. in particolare il capitolo 1) da tempo manifestatasi nella dottrina e giurisprudenza italiana volta a espandere l'ambito di protezione dei marchi a ogni ipotesi di indebito agganciamento, così da preservare (oltre i valori distintivi, anche) il valore acquisito dal segno attraverso l'uso e la sua promozione sul mercato contro ogni utilizzazione che possa incidere su questo valore in termini di pregiudizio alla forza attrattiva e all'immagine del marchio.

Prevalente perché, secondo la citata dottrina, dalla Teoria delle Funzioni (e dunque dai casi *Holterhöff* e *Arsenal*) in poi l'art. 5.5 DMR o non è più stato menzionato nelle decisioni della Corte (eccezion fatta per *Céline*) o il suo ambito di applicazione è stato fortemente “ridimensionato” (per non dire “annullato”), essendo stato circoscritto “a ipotesi di usi del terzo che non solo non siano distintivi, ma in più non siano in alcun modo idonei a pregiudicare gli interessi del titolare del marchio”²⁶⁶.

Nella decisione *Arsenal*, infatti, si afferma che “*il titolare non potrebbe vietare l'uso di un segno identico al marchio d'impresa per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato se tale uso non potesse pregiudicare i suoi interessi specifici in quanto titolare del marchio d'impresa, considerate le funzioni di quest'ultimo*” e, su questo presupposto, si precisa che gli usi a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o

²⁶⁵ Nel senso che la contraffazione di marchio non presuppone un uso del segno da parte del terzo in funzione distintiva si vedano CAVANI, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995, 11-12, nota 13; GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 329; RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 119-120; ID., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 69 ss.; RONCAGLIA-SIRONI, *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, cit., 154 ss.; SARTI, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., 68 ss..

²⁶⁶ Così SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 318. Per questo rilievo nella dottrina straniera si veda SCHRICKER-BASTIAN-KNAAK, *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, Monaco, 2006, 106.

servizi sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 5.1 e 5.2 DRM (e corrispondenti norme del RMC) solo se “*non ledono alcuno degli interessi tutelati da tale disposizione e non rientrano quindi nella nozione di uso ai sensi della disposizione stessa*”²⁶⁷: il che si risolve in una lettura pressoché abrogante dell'art. 5.5 DRM.

5. Il recepimento dei principi della Corte di Giustizia da parte della giurisprudenza nazionale.

Veniamo all'analisi della giurisprudenza nazionale, rispetto alla quale, come subito vedremo, si assiste, con riguardo alle decisioni più recenti, a un recepimento generalizzato (seppure con qualche sfumatura) dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia in tema di usi non distintivi.

In linea con gli orientamenti della Corte di Giustizia è, in particolare, la giurisprudenza in tema di **usi ornamentali o decorativi**. Da quanto consti, dal vigore della nuova legge marchi (con cui è stata attribuita tutela al marchio rinomato) in avanti, in nessun caso l'impiego a scopo decorativo o ornamentale di un marchio altrui o di un segno a esso simile è stato, infatti, considerato, *di per sé*, una “scriminante”²⁶⁸: in alcuni

²⁶⁷ Corte Giust., 12 novembre 2002, *Arsenal*, cit., punto 54.

²⁶⁸ La questione della liceità di queste utilizzazioni, infatti, non è nuova all'ordinamento italiano: essa si è posta a partire dagli inizi degli anni settanta del secolo scorso, quando i più celebri marchi della moda iniziavano a essere utilizzati dai loro titolari non solo allo scopo di contraddistinguere i prodotti offerti (attraverso l'apposizione del segno sul prodotto e/o sulle relative etichette e confezioni), bensì anche a fini decorativi o ornamentali. Generalmente, il risultato ornamentale veniva (e ancora oggi viene) realizzato mediante la riproduzione in serie e perlopiù ininterrotta del marchio su tutta la superficie visibile del prodotto. Nella quasi totalità dei casi il marchio era (ed è) costituito da una o più lettere (di solito le iniziali della denominazione della casa di moda), talvolta accompagnate da altri elementi figurativi: l'esempio classico è quello dei monogrammi di Louis Vuitton (“LV”), di Coco Chanel (“CC”), di Christian Dior (“CD”), di Gianfranco Ferré (“GF”) o altri. Il successo di questa “iniziativa” non poteva che attirare l'attenzione di altri operatori del mercato che, animati da intenti parassitari, iniziavano a riprodurre in serie i marchi altrui sui prodotti più disparati, al più modificando una delle componenti alfabetiche del segno o la loro caratterizzazione grafica; il tutto all'evidente scopo di incrementare le vendite dei propri prodotti, rendendoli più apprezzabili sotto il profilo estetico, stante l'*appeal* di cui certi marchi godono presso i consumatori. Nel vigore della vecchia legge marchi – e dunque prima della previsione di una tutela del marchio estesa ai valori attrattivi e suggestivi che il segno è in grado di trasmettere al pubblico (al riguardo cfr. capitolo 1) – a opinioni inclini a considerare illecito l'uso in funzione ornamentale (si vedano, fra altre, Cass., 28 giugno 1980, n. 4090, in *GADI*, 1980, 70; Cass., 7 maggio 1983 n. 3109, ivi, 1983, 92; App. Milano, 13 luglio 1979, ivi, 1979, 640, che conferma Trib. Milano, 11 ottobre 1976, ivi, 711, in cui si afferma che “*la contraffazione di un marchio costituito da due lettere alfabetiche di particolare forma e grafia non può essere esclusa dal*

casi, in ragione del fatto che il segno del terzo era altresì usato, o in ogni caso percepito dal pubblico, anche in funzione distintiva, con conseguente rischio di confusione e/o associazione rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 20.1.b c.p.i. ovvero dell'art. 20.1.a c.p.i. (in relazione al quale questo rischio dovrebbe peraltro presumersi)²⁶⁹; in altri casi,

*fatto che il convenuto non abbia utilizzato il segno in funzione di marchio, bensì in funzione puramente ornamentale del prodotto, in particolare riproducendolo reiteratamente su di un tessuto”), se ne contrapponevano altre che escludevano che gli utilizzi decorativi fossero illeciti, ritenendo non contraffattorio l'uso del segno in funzione non distintiva o, comunque, che l'esclusiva sul marchio non si sarebbe potuta estendere a un uso di esso come disegno o fregio ornamentale di un prodotto (Cass., 7 giugno 1982, n. 3439, in *GADI*, 1982, 42 e in *Foro it.*, 1982, I, 1865, che ha negato che l'uso di un segno distintivo come ornamento di un prodotto rientri tra quelli inerenti la specifica funzione del marchio e che sia dunque illecito). Entrambi gli orientamenti ritenevano però che l'uso non autorizzato di un marchio altrui a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi potesse essere vietato in applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.. A seguito, da un lato, della riforma della legge marchi (di cui al d.lgs. n. 480/92 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 89/104/CEE) e, dunque, della previsione di una protezione della funzione attrattiva/pubblicitaria del marchio e, dall'altro lato, dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nel caso *Arsenal* (ci si riferisce alla Teoria delle Funzioni) i margini per parlare di un uso ornamentale del marchio altrui che non possa essere vietato dal titolare si sono notevolmente ristretti. Infatti, se in passato, come detto, era configurabile, almeno in linea teorica, un'utilizzazione ornamentale di un segno a condizione che non creasse alcuna interferenza con la funzione distintiva del marchio altrui, oggi, specie tenuto conto della citata Teoria delle Funzioni, occorre anche valutare se l'uso ornamentale di un segno identico o simile all'altrui marchio pregiudichi o possa pregiudicare le ulteriori funzioni eventualmente proprie di quest'ultimo.*

²⁶⁹ Trib. Milano, 22 giugno 2004, in *GADI*, 1173. Nella specie, il terzo utilizzava vecchi ritagli di cuoio o altro materiale di prodotti di Louis Vuitton, caratterizzati dalla ripetizione seriale del monogramma *LV*, nella produzione di proprie borse contraddistinte dal marchio *Collection Privée*. Escluso che l'uso in questione potesse essere scriminato in applicazione della norma sugli usi leciti, il giudice ha ritenuto che, nonostante la presenza del marchio del terzo, l'uso del monogramma *LV* potesse indurre il pubblico in errore sulla fonte imprenditoriale dei prodotti in questione, quantomeno nella forma del rischio di associazione, potendo il consumatore “ritenere che l'utilizzo da parte ... (del terzo) ... avvenga su accordo della Louis Vuitton”. Sebbene il giudice abbia voluto sottolineare la sussistenza di un effettivo rischio di associazione, si noti che in un caso del genere questo rischio poteva presumersi trattandosi di un caso di uso di un marchio identico per prodotti identici. Si veda anche Trib. Firenze, 27 novembre 2007, *ivi*, 2008, 609, secondo cui “l'uso di un marchio figurativo confondibile con un marchio altrui come motivo ornamentale di borse da passeggio costituisce violazione del marchio” (anche in questo caso di tratta del monogramma *LV* di Louis Vuitton); Trib. Milano, 22 aprile 2004 (ord.), *ivi*, 2004, 1064, in cui si afferma che “un elemento decorativo che riproduca un segno utilizzato come marchio affermato da un'impresa concorrente è inevitabilmente destinato ad essere riferito a quel particolare segno ... ciò determina il rischio di associazione, da parte del pubblico dei consumatori, tra le iniziative imprenditoriali delle due società concorrenti?”; Trib. Bologna, 14 giugno 1994, *ivi*, 782, in cui il terzo produceva bottoni con su impresse, a fini asseritamente decorativi, due ‘C’ contrapposte identiche a quelle oggetto dei marchi di Chanel. Il giudice ha ritenuto che l'uso, prima che ornamentale, fosse distintivo dei prodotti in questione e, conseguentemente, ha dichiarato la contraffazione del marchio di Chanel e l'imitazione servile dello stesso da parte del terzo.

perché, pur in assenza di rischio di confusione e/o associazione, il grado di somiglianza tra il segno del terzo e il marchio altrui, da un lato, e la notorietà di quest'ultimo dall'altro, inducevano il pubblico a istituire un "nesso" (come detto, anche non confusorio) tra i segni in conflitto, con conseguente applicabilità della tutela extramerceologica di cui all'art. 20.1.c. c.p.i., nell'ipotesi in cui, per il tramite del nesso, il terzo traeva indebito vantaggio dai valori attrattivi (o dalla capacità distintiva) del marchio anteriore noto o recava pregiudizio agli stessi.

Con riferimento all'uso di cui si tratta si segnalano in particolare tre pronunce: la prima, avente ancora una volta per oggetto la tutela del marchio figurativo della Adidas (le note tre strisce orizzontali) contro l'impiego asseritamente decorativo di "*due strisce parallele posizionate* (su calzature di un concorrente, n.d.r.) *nello stesso punto nel quale...* (la Adidas, generalmente colloca, n.d.r.) ... *il proprio marchio, con identico contrasto di colore rispetto alla base ed identica inclinazione*"²⁷⁰. Il Tribunale di Roma, seguendo la giurisprudenza comunitaria, escludeva che il segno usato dal terzo potesse "*essere percepito dal pubblico come un mero elemento decorativo, sganciato dal riferimento al ... marchio* (della Adidas, n.d.r.), e conseguentemente riteneva "*che il richiamo al marchio Adidas costituisce di per sé contraffazione ai sensi dell'art. 1 lett. c) l.m., essendo sufficiente a tal fine che il consumatore percepisca il segno utilizzato ... (dal terzo) ... come imitativo del marchio ... anche senza che si ingeneri confusione sull'origine del prodotto*"; venivano poi ravvisati nella specie l'indebito vantaggio, consistente nell'agganciamento del terzo al "*potere attrattivo*" del marchio altrui e, al contempo, il pregiudizio al marchio altrui, atteso che l'uso di esso da parte di terzi ne avrebbe "*annacqua(to) (i)l carattere distintivo*"²⁷¹.

La seconda pronuncia si riferisce all'uso ornamentale del marchio *Olympic* (di titolarità del Comité International Olympique: "CIO"), utilizzato (in tesi) a fini non distintivi su capi di abbigliamento²⁷². Sennonché, secondo il Tribunale di Venezia, la vistosa presenza del segno *Olympic* sui capi in questione "*non appare avere un gradiente minimo di ornamentalità*", integrando invece un uso *distintivo*, idoneo a far pensare al pubblico che il terzo fosse un

²⁷⁰ Trib. Roma, 9 gennaio 2004 (ord.), in *GADI*, 730.

²⁷¹ *Ibidem*.

²⁷² Trib. Venezia, 23 gennaio 2006, in *AIDA*, 2007, 1148, con commento di SIRONI, *Considerazioni in tema di marchi olimpici e segni distintivi dello sport*.

licenziatario autorizzato del CIO. “Peraltro”, aggiunge il giudice, “*anche ammettendo astrattamente che il segno (del terzo, n.d.r.) avesse una valenza decorativa*”, il suo utilizzo, in ogni caso, interferirebbe con i diritti di marchio del titolare, in ragione del fatto che “*non osta alla tutela del marchio che gode di notorietà ... l’eventuale natura di decorazione del segno successivo nell’ipotesi in cui il grado di somiglianza sia comunque tale da indurre il pubblico a stabilire un nesso con il marchio registrato*”; dunque, “*sia che la raffigurazione grafica... venga percepita in funzione distintiva... sia in funzione ornamentale, comunque la stessa integra una contraffazione dei marchi (altrui, n.d.r.)*”: il riferimento alla sentenza *Adidas/Fitnessworld* della Corte di Giustizia è evidente, specie ove il giudice veneziano precisa che “*solo nell’eventualità in cui ... il pubblico percepisca il segno successivo ‘esclusivamente’ ... come decorazione, allora non può essere attribuita alcuna tutela al marchio...rinomato*”²⁷³.

Di particolare interesse è un’altra pronuncia (questa volta del Tribunale di Milano) che vede ancora una volta protagonista la società Adidas e il suo marchio costituito da tre strisce parallele apposto su scarpe sportive²⁷⁴. In questo caso, il giudice nazionale sembra aver individuato un’ipotesi di uso “meramente decorativo” di un segno simile al marchio altrui, dunque, inidoneo a determinare nella mente del consumatore un qualsivoglia nesso (confusorio o meno) tra il segno usato dal terzo e il marchio anteriore altrui. Secondo questo giudice, il pubblico percepirebbe le tre strisce apposte sulle calzature del terzo come elemento esclusivamente decorativo in quanto aventi “*caratteristiche sostanzialmente differenti da quelle delle bande Adidas*”, per dimensioni e colori, “*sicché in definitiva l’unico elemento comune rimane la sola caratteristica della posizione obliqua sulla tomaia*” (il motivo ornamentale del terzo presentava una striscia, quella centrale, più ampia e colori diversi per ciascuna delle tre bande, mentre le strisce della Adidas presentano sempre identica colorazione, lunghezza, larghezza e distanza l’una dall’altra): in altre parole, stante

²⁷³ Merita un cenno anche il passo in cui il giudice chiarisce che i presupposti dell’indebito vantaggio e del pregiudizio di cui all’art. 20.1.c c.p.i. sarebbero ravvisabili, il primo nell’effetto “*di trascinamento ... sulle vendite del contraffattore*”, il secondo nello svilimento del valore economico del marchio, che, se liberamente e gratuitamente utilizzabile da chiunque per fini ornamentali, ridurrebbe notevolmente le offerte di aspiranti licenziatari poiché “*indotti a ritenere il loro investimento non più economicamente conveniente*”.

²⁷⁴ Trib. Milano, 30 giugno 2008 (ord.), in *Il dir. ind.*, 2008, 437 ss., con nota di GURRIERI, *Funzione distintiva e decorativa di strisce apposte sulla tomaia*.

l'assenza di similarità tra i due segni, nella specie, la contraffazione è stata esclusa (non già perché il giudice ha ritenuto che mancasse un uso del segno del terzo in funzione distintiva e dunque come marchio, bensì) perché il segno del terzo non era idoneo a richiamare nella mente del pubblico il marchio anteriore altrui stante la presenza di differenze con quest'ultimo²⁷⁵.

Quanto alla **riproduzione del marchio altrui** su modelli di autovettura **in scala ridotta**, consta solo qualche pronuncia – peraltro, anteriore alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di usi atipici – in cui la giurisprudenza italiana ha ritenuto in linea di principio lecito questo tipo di uso, in ragione del fatto che il pubblico dei consumatori non percepirebbe la presenza del marchio sul modellino come un indicatore dell'origine imprenditoriale dello stesso, bensì come un mero elemento descrittivo necessario per una riproduzione fedele dei veicoli originali²⁷⁶.

Quanto, invece, all'**uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa**, discusso è tutt'oggi in ambito nazionale se questo uso – volto ad individuare i prodotti o servizi (non già del terzo, bensì) del titolare del marchio, con i quali si istituisce il confronto – possa qualificarsi come uso in funzione di marchio oppure no: come detto, infatti, in questi tipi di pubblicità, il marchio altrui non è usato in funzione distintiva dei prodotti del terzo, ma per collegare in modo veritiero i prodotti da esso contraddistinti al legittimo titolare. Proprio per questa ragione una parte della giurisprudenza ritiene che questo uso sia in linea di principio lecito sotto il profilo del diritto di marchio e che, al più, possa dare luogo a un illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, qualora, come

²⁷⁵ Ibidem. Per altri casi di usi ornamentali decisi dalla giurisprudenza italiana si vedano: Trib. Padova, 29 aprile 2008, in *GADI*, 2008, 907; Trib. Milano, 24 aprile 2008, *ivi*, 2008, 896, che, in relazione alla tutela del c.d. *cannage* di Christian Dior, ha ritenuto che “*la contraffazione del marchio non è esclusa dal fatto che il segno oggetto della registrazione sia utilizzato dal presunto contraffattore in funzione ornamentale e non in funzione distintiva*”; Trib. Venezia, 10 aprile 2006 (ord.), *ivi*, 2006, 742.

²⁷⁶ In questo senso, cfr. Trib. Modena, 12 ottobre-5 novembre 2010, reperibile online sulla banca dati Darts-IP, relativa alla riproduzione in scala ridotta delle vetture *Ferrari*, sulle quali venivano apposti i marchi della casa automobilistica; Trib. Milano, 26 ottobre 1972, in *Riv. dir. ind.*, 1973, 429, concernente l'apposizione non autorizzata su modellini del marchio *B.R.M.* registrato dalla casa automobilistica Rubery Owen per contraddistinguere auto da corsa e relative miniature; Trib. Milano, 27 novembre 1972, in *GADI*, 1972, 1552. In dottrina, si veda AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., 186 ss. (peraltro, ad eccezione della decisione del 2010, la giurisprudenza e la dottrina citata fa riferimento alla situazione legislativa anteriore alla riforma della legge marchi).

generalmente avviene, i marchi altrui oggetto di confronto sono rinomati e questa rinomanza sia indebitamente sfruttata dal terzo concorrente²⁷⁷.

A questa posizione si contrappone altra parte giurisprudenza incline a ritenere che anche l'uso a fini comparativi possa costituire contraffazione, se non in termini di rischio di confusione (infatti, considerate le modalità in cui l'uso di cui si tratta è generalmente posto in essere, è difficile, se non impossibile, che possa esservi confusione: cfr. infra), quantomeno in applicazione della tutela extramerceologica offerta ai marchi rinomati e, in ogni caso, delle norme in materia di concorrenza sleale. In particolare, con riferimento a questo secondo orientamento si segnala una recente pronuncia del Tribunale di Torino, nella quale, in linea di principio, si esclude l'applicabilità dell'art. 20 c.p.i. all'uso del marchio nella pubblicità comparativa, in ragione del fatto che la citata norma "*tutela ... i marchi che godono di rinomanza contro l'uso da parte di terzi di marchi **in quanto tali e, cioè, utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi***" e che, in casi di pubblicità comparativa, "*si è, invece, in presenza di un'ipotesi di uso del marchio altrui (il marchio Vichy) in funzione non distintiva, ma meramente descrittiva, insita nello stesso istituto della pubblicità comparativa*"; in concreto, il giudice decide però di applicare la norma in questione (in contraddizione con il principio appena citato) per impedire l'uso della privativa altrui nell'ambito di una pubblicità comparativa ritenuta illecita perché denigratoria. Sul punto si legge, infatti, che: "*la lamentata violazione (ovvero, dell'art. 20 c.p.i., n.d.r.) è, peraltro, da ritenersi nondimeno sussistente, con tutte le conseguenze che ne derivano. Infatti, il diritto del concorrente di usare il marchio altrui in siffatta forma di pubblicità presuppone che essa venga svolta nell'osservanza dei relativi presupposti normativi e viene meno ove essa sia, invece, da considerarsi illecita. Inoltre, l'art. 21, primo comma, lett. c) C.P.I. consente detto utilizzo in funzione descrittiva purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, il che non è nel caso della pubblicità comparativa illecita che si*

²⁷⁷ Trib. Milano, 1 febbraio 1999, in *GADI*, 2000, 209, secondo cui "*il comportamento del produttore di profumi che imitano altrui fragranza, il quale distribuisca una tabella di concordanze nella quale ai numeri contrassegnanti i profumi di sua produzione corrispondono i profumi imitati, non costituisce contraffazione di marchio, trattandosi di uso meramente descrittivo dei marchi altrui inidoneo a provocare confusione sul mercato, ma dà luogo ad un'ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in quanto mediante tale comportamento il soggetto in questione ha tratto vantaggio dalla rinomanza della casa produttrice dei profumi imitati e dei relativi marchi*"; Trib. Milano, 2 dicembre 1993, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, 286, con nota di TARCHINI, secondo cui "*non costituisce contraffazione di marchio l'uso dello stesso nelle c.d. tabelle di concordanza (e quindi non sul prodotto) poiché il richiamo al marchio non viene fatto per caratterizzare confusoriamente i prodotti, ma solo per descrivere il prodotto di cui si tratta*" (sottolineatura aggiunta, n.d.r.); Trib. Milano, 28 gennaio 1974, in *GADI*, 1974, 344.

*risolve, come nel caso in esame, nella denigrazione del marchio altrui, vietata già dall'art. 4, primo comma, lett. e) D.Lgs. 145\07*²⁷⁸.

In perfetta aderenza con i principi della Corte di Giustizia, si segnala invece una sentenza del Tribunale di Bologna, anch'essa relativa all'uso di marchi di profumi di titolarità del gruppo L'Óreal che venivano riprodotti in tabelle di concordanza, al fine di comparare le fragranze e altre qualità dei profumi originali e le imitazioni di questi prodotti offerte in vendita da alcuni concorrenti. In particolare, la violazione dei diritti di marchio (oltre che l'illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi) veniva riscontrata nelle modalità di presentazione (all'interno delle tabelle di concordanza) dei prodotti dei concorrenti, che venivano espressamente indicati come "imitazione" dei profumi rinomati altrui. Sicché, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, si escludeva che l'uso comparativo dei marchi altrui avvenisse in funzione meramente descrittiva, essendo viceversa volto a trarre un indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi di L'Óreal. Significativo è poi il passaggio in cui il giudice (ancora una volta, in linea con la Corte di Giustizia) segnala la necessità di valutare in casi quali quello di specie se ricorre una lesione alle funzioni di comunicazione, investimento o pubblicità del marchio altrui, salvo poi non verificare il ricorrere di questo pregiudizio, forse a conferma delle difficoltà (già riscontrate da altri giudici: cfr. supra nota 62) di identificare ciascuna delle funzioni del marchio enucleate dalla Corte e accertarne la loro violazione nell'ambito di una fattispecie concreta²⁷⁹.

Recepiscono i principi della Corte di Giustizia anche le recenti decisioni del Tribunale di Milano in materia di **uso del marchio altrui come parola chiave di link sponsorizzati** nell'ambito di servizi di posizionamento su internet offerti da motori di ricerca quali Google (non constano invece decisioni in tema di uso del marchio altrui su mercati online, quali eBay).

²⁷⁸ Trib. Torino, 27 maggio 2008 (ord.), reperibile online sulla banca dati Darts-IP (cfr., spec., pp. 9 e 10).

²⁷⁹ Trib. Bologna, 8 maggio 2012, reperibile online sulla banca dati Darts-IP (cfr., pp. 17 ss., spec. p. 19). Nello stesso senso, si veda altresì Trib. Bologna, 12 febbraio 2008 (ord.), in *GADI*, 2009, 352, secondo cui *“l'utilizzo di tabelle di concordanza di profumi con la dicitura 'fragranza olfattiva ispirata a' seguita dall'altrui marchio costituisce ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c. e contraffazione del marchio, non rientrando tra le eccezioni previste dall'art. 21 c.p.i.”*.

In particolare, in queste decisioni si ritiene che il terzo usi il segno altrui *nel commercio e in relazione ai propri prodotti o servizi*, atteso che il marchio altrui scelto come parola chiave è lo *strumento* che l'inserzionista utilizza per rendere possibile la visualizzazione del proprio sito in risposta a una ricerca effettuata dall'utente attraverso l'impiego del medesimo marchio e per indurre l'utente a visitare il sito in questione. A seconda delle circostanze concrete, in particolare della tipologia di annunci e di prodotti venduti, l'uso di cui si tratta è stato ritenuto in violazione dei diritti di marchio del titolare (oltre che concorrenzialmente illecito) perché idoneo a creare (anche in termini di mero collegamento commerciale) confusione sull'origine dei prodotti o servizi offerti dal terzo per il tramite del proprio sito²⁸⁰, ovvero perché indebitamente tratto a sfruttare i valori attrattivi del marchio notorio altrui²⁸¹. Si noti, peraltro, che in quest'ultimo caso i giudici milanesi hanno parlato di pregiudizio alla funzione "pubblicitaria" del marchio (intesa come funzione suggestiva o attrattiva), in luogo delle diverse funzioni enucleate dalla Corte di Giustizia: il che potrebbe leggersi come un'ulteriore conferma delle difficoltà che la giurisprudenza (non solo italiana) sta incontrando nell'individuare uno spazio concreto di applicazione per ciascuna delle singole funzioni (di qualità, comunicazione, investimento, pubblicità) create dalla Corte di Giustizia, preferendo tutt'oggi ricorrere al più generale e ampio concetto di funzione attrattiva-pubblicitaria del marchio.

Quanto alla posizione del motore di ricerca, (allo stato) in due soli casi il Tribunale di Milano ha ritenuto che vi fossero le condizioni per ritenere responsabile il motore di ricerca a titolo di concorso nella condotta illecita dell'inserzionista²⁸².

Una fattispecie di uso non distintivo in relazione alla quale la giurisprudenza italiana da tempo si confronta è quella dell'**uso di altrui marchi rinomati o di segni a essi**

²⁸⁰ Trib. Milano, 23 aprile 2013, reperibile online sulla banca dati Darts-IP; Trib. Milano, 20 novembre 2012, *ivi*; Trib. Milano, 30 giugno 2010, *cit.*

²⁸¹ Trib. Milano, 22 ottobre 2010, *cit.*; Trib. Milano, 7-16 ottobre 2010, *cit.*; Trib. Milano, 11 marzo 2009, in *Giur. It.*, 2009, 129.

²⁸² Cfr. Trib. Milano, 30 giugno 2010, *cit.*, secondo cui il prestatore del servizio è responsabile se a conoscenza dell'illiceità della condotta dell'inserzionista; Trib. Milano (ord.), 3 luglio 2006, reperibile sulla banca dati online Darts-IP, che inibisce (oltre che al cliente del servizio Adwords, anche) a Google Italia s.r.l. "*l'utilizzazione del nome e del segno distintivo ELEDOFE all'interno di links offerti alla generalità degli utenti sulla rete internet*".

simili a fini parodistici²⁸³ o a scopo di critica. Con riferimento a queste fattispecie di uso, come visto, manca un indirizzo da parte della Corte di Giustizia che, difatti, allo stato (per quanto consti), non si è mai occupata della liceità di questi utilizzi sotto il profilo del diritto dei marchi²⁸⁴; sennonché, come subito vedremo, i principi via via enucleati dalla Corte con riguardo ad altre fattispecie di usi non distintivi, sembra stiano trovando applicazione nel nostro ordinamento anche in relazione agli usi parodistici e critici del marchio altrui posti in essere in ambito commerciale²⁸⁵.

²⁸³ Come noto, si ha una rappresentazione parodistica dell'altrui marchio quando un terzo procede a un'elaborazione (più o meno accentuata) del segno al fine di renderlo divertente, simpatico, comico o burlesco, in qualche caso con una certa sfumatura di volgarità. Affinché il parodista raggiunga il suo obiettivo, rappresentato dalla comica incongruenza tra la parodia e la sua fonte (in questo caso uno specifico marchio d'impresa), è indispensabile che il segno parodiato sia ampiamente conosciuto dal pubblico (il che spiega perché i marchi parodiati sono sempre rinomati) e che in esso persistano degli elementi del marchio originale riconoscibili dal pubblico, cosicché quest'ultimo possa collegare i due segni e cogliere, interpretare o decodificare, con riguardo al segno elaborato, le allusioni che caratterizzano la parodia. Sul punto si veda (seppur in tema di diritto d'autore) Corte Giust., 3 settembre 2014, C-201/2013, *Deckmyn*, in *Giur. it.*, 2014, 2106 ss., con nota di LISI, secondo cui "la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio" (punto 20).

²⁸⁴ Come accennato, di recente, la Corte di Giustizia si è invece occupata di parodia in materia di diritti d'autore, segnatamente con riguardo alla possibilità di "scriminare" l'uso parodistico di un'altra opera dell'ingegno ex art. 5 della direttiva 2001/29/CE, nel rispetto di un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti del titolare dell'opera parodiata e, dall'altro, la libertà di espressione del parodista (cfr. Corte Giust., 3 settembre 2014, *Deckmyn*, cit., spec. punto 27). Con riferimento al diritto nazionale, l'uso parodistico di un'opera dell'ingegno altrui può essere ritenuto lecito in applicazione dell'art. 70 l.a. o degli artt. 21 e 33 Cost., ove ne ricorrano le condizioni.

²⁸⁵ È opportuno ricordare che la parodia del marchio trova spazio sia in ambito *commerciale*, sia in ambiti *non commerciali*, per scopi artistici o espressivi (in questi casi l'uso del marchio altrui non costituisce contraffazione proprio perché non è oggetto di uno sfruttamento commerciale: cfr. capitolo 2, paragrafo 2.1). Vi sono poi casi (per così dire) "limite" di difficile qualificazione, in quanto la rappresentazione parodistica dell'altrui marchio persegue al contempo uno scopo commerciale e artistico/espressivo. Numerosi sono al riguardo gli esempi offerti dalla giurisprudenza straniera, tra i più noti: il caso del celebre marchio *Barbie* impiegato da una band danese come titolo della canzone e dell'album *Barbie girl* [*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002)]; per un commento v. TIMBERS-HUSTON, *The 'artistic relevance test' just became relevant: the increasing strength of the first amendment as a defense to trademark infringement and dilution*, in *TMR*, 2003, 1292 ss.]; il caso inglese del film pornografico *Babewatch*, parodia della nota serie televisiva americana *Baywatch* (*Baywatch Productions v. The Home Video Channel*, 1997, F.S.R., 22, citato in GREDLEY-MANIATIS, *Parody: a fatal attraction? Part 2: trade mark parodies*, in *EIPR*, 1997, 419; sul tema "parodia" cfr. anche ID., *Parody: a fatal attraction? Part 1: the nature of parody and its treatment in copyright*, in *EIPR*, 1997, 339); e, ancora nell'ambito dei film vietati ai minori, il film d'animazione *Starballz*, parodia della (anch'essa nota) saga di *Star Wars* [*Lucasfilm Ltd. v. Media Market Group Ltd.*, 182 F. Supp. 2d 897 (N.D. Cal. 2002)]. Con riferimento ai questi usi "misti", una loro qualificazione in senso commerciale (e di conseguenza la possibilità di applicare il diritto dei marchi) sembra potersi escludere nella misura in cui il carattere espressivo non

In particolare, con riguardo all'uso commerciale del marchio a fini di critica, si segnala una recente decisione del Tribunale di Milano – relativa all'uso del marchio di Enel nell'ambito di una campagna realizzata dall'associazione Greenpeace contro alcune attività di questa società (in tesi) lesive per la salute e l'ambiente – in cui si sottolinea “*la valenza economica del marchio in sé, come asset dell'impresa, il marchio in quanto oggetto di proprietà, come bene economico dotato di una sua specifica regolamentazione ... e dotato di una specifica appetibilità sul mercato*” e si afferma che **la regola generale (deve essere, n.d.r.) quella della protezione del marchio contro qualsiasi forma di agganciamento parassitario o di minaccia che interferisca con i messaggi comunicati dal marchio stesso e che il rischio di confusione sull'origine rappresenti soltanto un'ipotesi particolare di agganciamento o di pregiudizio**” e di conseguenza si esclude che gli usi parodistici o di critica di un marchio rinomato possano essere scriminati per la sussistenza di un giusto motivo ex art. 20.1.c c.p.i. (o in applicazione di libertà costituzionali) quando il risultato che consegue da questi usi “**non sia congruo, sia sproporzionato rispetto all'intento che ... (il terzo utilizzatore, n.d.r.) vuole perseguire e che il sacrificio richiesto al marchio in sé sia eccessivo**”²⁸⁶. In termini più generali, è dunque evidente che, per il Tribunale milanese, il fatto che l'uso di un marchio altrui (nella specie, di Enel) non avviene in funzione distintiva non è di ostacolo all'applicazione della tutela del marchio che gode di rinomanza (ex art. 20.1.c c.p.i.), qualora questo uso (anche non distintivo) sia volto ad attrarre il pubblico sfruttando la notorietà o la capacità distintiva del marchio altrui, così recando pregiudizio a una (o più) delle funzioni di quest'ultimo²⁸⁷ e al contempo consentendo al terzo di ottenere un indebito vantaggio (di tipo economico e non).

Una recente decisione in tema di parodia è invece quella che ha visto protagonisti, da una parte, il titolare del marchio *Il Gambero Rosso*, utilizzato soprattutto per

si riduca a una mera parvenza volta a celare un'operazione di natura (in realtà) parassitaria e dalle finalità esclusivamente commerciali.

²⁸⁶ Trib. Milano, 8 luglio 2013 (ord.), cit., 150 ss.

²⁸⁷ Ibidem, 155, secondo cui “*il vantaggio di Greenpeace sta nella forza attrattiva del richiamo rappresentato dal marchio Enel presso il pubblico, vantaggio che se non è di carattere commerciale, ha un indubbio risvolto economico. La forza del marchio e dei segni distintivi di Enel attrae l'attenzione del pubblico verso la campagna di Greenpeace, che ne ha quindi vantaggio “indebito” in quanto sfrutta, naturalmente in assenza di autorizzazione, detta attrattiva, senza che ve ne sia alcuna necessità, se non quella appunto di attirare in modo immediato l'attenzione del pubblico*”.

contraddistinguere prodotti editoriali e in particolare, una nota guida ai migliori ristoranti d'Italia; dall'altra parte, un editore che pubblicava, con apprezzabile successo commerciale, una serie annuale di guide intitolate *Il Gambero Rosso*, relative a trattorie e ristoranti a basso costo, agriturismi e simili²⁸⁸. Anche in questo caso, il giudice non guarda alle modalità d'uso del marchio altrui (se in funzione distintiva o meno), quanto piuttosto agli effetti che derivano da questo utilizzo; sicché, l'impiego del segno *Il Gambero Rosso* viene ritenuto in violazione dell'art. 20.1.c perché, pur non determinando confusione sulla "fonte produttiva delle distinte, ma affini, opere editoriali" e "pur non risultando avere cagionato ... un pregiudizio alla notorietà e forza attrattiva o alla capacità distintiva del marchio 'Il Gambero Rosso'... ha tuttavia consentito all'iniziativa editoriale concorrente di acquisire, nell'immagine del pubblico, il prestigio, le caratteristiche e qualità positive delle altrui opere editoriali", assicurandosi un vantaggio concorrenziale non meritato.

In sostanza, sembra evidente che nel nostro ordinamento (e in quello comunitario), non è possibile, anche in assenza di confondibilità e di qualsivoglia pregiudizio alla rinomanza o distintività dell'altrui marchio, sfruttare parassitariamente a fini commerciali la fama e i valori acquisiti dall'altrui segno, quale strumento di comunicazione al pubblico dei consumatori²⁸⁹: valori che, pertanto, in linea di principio restano riservati al titolare ai

²⁸⁸ Trib. Roma, 23 maggio 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 3484.

²⁸⁹ Per ulteriori casi di *illecita* parodia di un marchio rinomato altrui si vedano: Trib. Milano, 7 aprile 2014, reperibile online sulla banca dati Dartz-IP; Trib. Napoli, 2-3 agosto 2012, *ivi*. Per casi di parodie ritenute *lecite* cfr. invece: Trib. Milano, 31 dicembre 2009, in *Il dir. ind.*, 2010, 214, con nota di commento di MANFREDI, *Parodia del marchio notorio altrui*. Sull'argomento si veda anche il Report (*Question Q188: Conflict between trademark protection and free speech*, in <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=dissolvedcommittees&viewQ=188#188>) – presentato dalla delegazione italiana di AIPPI (a nome di GALLI-DE ANGELIS-GELOSA-GIORA) all'incontro di Berlino del 2005 in tema di conflitto tra diritti di marchio e libertà di espressione – in cui (fra altro) si rileva che nell'ordinamento italiano (in linea con i principi della Corte di Giustizia di cui ai casi *Arsenal* e successive decisioni) la liceità degli usi (in generale) non distintivi "depend upon: i) the fact that this use is made in economic activity and ii) whether or not it is liable to cause damage to the trademark and, in particular, to its distinguishing capacity and reputation, or to cause a parasitic link in favour of the user" (202); di talchè, "on the basis of the trademark law:

i) use of another's trademark for **reasons of criticism** should normally be considered as **lawful**; (a meno che, come nel caso sopra citato, dall'uso non autorizzato del marchio altrui derivino dei vantaggi economici, n.d.r.)

ii) **parodic or ironic use** of another's trademark should normally be considered as **unlawful**, if it occurs on commercial products or in advertising;

iii) use of another's trademark in original works should normally be considered as lawful;

sensi dell'art. 20.1.c c.p.i., salvo che, nella singola fattispecie concreta, l'uso parodistico non possa dirsi sorretto da un *giusto motivo* che escluda l'illiceità di questi valori²⁹⁰.

Invece, è in linea di principio da escludere che con riferimento all'uso parodistico possa trovare applicazione l'ipotesi di tutela del marchio di c.d. doppia identità, atteso che il marchio parodiante o i beni o servizi da esso contraddistinti sono (di norma) ontologicamente diversi da quelli parodiati, altrimenti non si avrebbe parodia alcuna²⁹¹. Da escludere (o comunque del tutto eccezionale) è altresì la possibilità di ritenere illecita una parodia ai sensi dell'art. 20.1.b c.p.i., atteso che il pubblico dovrebbe ritenere che la parodia sia stata autorizzata (o addirittura posta in essere) dal titolare del marchio, così da collegare a quest'ultimo i prodotti o i servizi offerti dal terzo. Di norma, infatti, la parodia, istituendo, come detto, una contrapposizione ironica con il marchio altrui, (mira a) escludere un rischio di confusione sull'origine²⁹².

Per quanto riguarda, infine, **il contrasto tra un marchio e una successiva denominazione sociale, ditta, insegna o nome a dominio ad esso uguale o simile,**

*iv) use of another's trademark as an expression of allegiance or loyalty should normally be considered as **unlawful**, if it occurs on commercial products or in advertising; ...*" (202).

²⁹⁰ Con riferimento alla possibilità di considerare la libertà di espressione un'ipotesi di "giusto motivo" (di cui agli artt. 5.2 DRM, 9.1.c RMC e 21.1.c c.p.i.), in virtù della quale scriminare un uso a fini di parodia (e/o di critica) del marchio altrui si rinvia al capitolo 4, paragrafo 3. È invece da escludere che l'uso parodistico dell'altrui marchio in ambiti e per scopi propriamente commerciali possa beneficiare delle eccezioni al diritto d'esclusiva previste dall'art. 21.1 c.p.i., in ragione della sua natura tipicamente "parassitaria" che lo porta inevitabilmente a scontrarsi con i principi della correttezza professionale.

²⁹¹ Di diverso avviso è il Tribunale di Torino nell'ordinanza del 9 marzo 2006 (in *Il dir. ind.*, 2007, 149 ss.) relativa all'uso del segno *Porco Diesel* su T-shirt, in cui non esclude che all'uso parodistico di un marchio altrui possa applicarsi l'art. 20.1.a c.p.i.. Infatti, con una motivazione per nulla convincente, il giudice ha ritenuto identici il segno *Porco Diesel* e il marchio *Diesel*, poiché l'aggettivo "porco" è "*un termine che svolge esclusivamente funzione parodistica*". Critica sul punto è la nota di commento alla decisione in questione che non ritiene applicabile la citata norma "*in quanto la presenza del termine 'PORCO' esclude che vi sia identità tra segni*": così VENTURELLO, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, ivi, 154. Nel senso della non applicabilità della tutela della doppia identità in casi di parodia si veda anche GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, cit., 2005, 230.

²⁹² GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del rischio di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 44; MAYR, *Critica, parodia satira*, in *AIDA*, 2003, 291, secondo cui "*la parodia, quasi per definizione, tende ad escludere la confondibilità, almeno come questa è tradizionalmente stata affrontata in tema di marchi*". In senso contrario, cfr. ancora Trib. Torino, 9 marzo 2006, cit., secondo cui "*la notorietà del marchio Diesel nel settore di riferimento fa ritenere fondato il concreto pericolo di confusione tra prodotti, nel senso che il potenziale consumatore potrebbe essere indotto a ritenere che Diesel s.p.a. abbia autorizzato o comunque consentito la commercializzazione di prodotti recanti una scritta che contiene il proprio marchio registrato*".

nessun dubbio vi è nel nostro ordinamento sul fatto che – in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi (di cui all'art. 22 c.p.i.)²⁹³ – il potere invalidante del marchio registrato si estende, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti dell'uso non autorizzato di segni distintivi di tipo diverso. Si ritiene, dunque, che con il citato art. 22 c.p.i. il legislatore italiano abbia (parzialmente) recepito l'art. 5.5 DRM ritenendo di espressamente sanzionare una (specifica) tipologia d'uso del marchio altrui a fini diversi da quello distintivo. Di conseguenza, nella disciplina italiana dei marchi l'interpretazione limitativa data dalla Corte di Giustizia con riferimento agli usi del marchio altrui come ditta e/o denominazione sociale o altro segno distintivo (secondo cui questi impieghi non possono essere vietati dal titolare, salvo che il segno non sia usato anche in relazione ai prodotti o servizi del terzo²⁹⁴) non può trovare applicazione²⁹⁵.

In conclusione, le decisioni sopra analizzate mostrano una certa apertura della nostra giurisprudenza verso l'indirizzo tracciato dalla Corte di Giustizia e dunque verso una più ampia tutela del marchio, in tutti i casi in cui possa esservi un pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Con riguardo specifico all'individuazione di queste funzioni la nostra giurisprudenza è però legata all'impostazione tradizionale, riferendosi ancora oggi ai *valori distintivi* in relazione a qualunque marchio, e ai *valori attrattivi* (o di comunicazione di messaggi al consumatore) con riferimento al marchio rinomato quale strumento di richiamo per il pubblico: scelta quest'ultima che sembra condivisibile in ragione di quanto detto nel corso del presente lavoro in merito alla decisione della Corte di Giustizia di “suddividere” la funzione attrattiva/pubblicitaria del marchio rinomato in una molteplicità di funzioni tra loro difficilmente distinguibili in concreto²⁹⁶.

²⁹³ Sul principio di unitarietà dei segni distintivi cfr., per tutti, SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Commentario al Codice della proprietà industriale*, cit., 466 ss., al quale si rinvia anche per altri riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

²⁹⁴ Cfr. Corte Giust., 11 settembre 2007, cit., *Céline*, punti 21-23 e 36, e il paragrafo 2 del capitolo 3.

²⁹⁵ Sul punto cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 327-328; ID., in VANZETTI (a cura di), *Commentario al Codice della proprietà industriale*, cit., 469-470 e GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, 367 ss..

²⁹⁶ Sul punto si veda in particolare il paragrafo 4 del capitolo 1.

CAPITOLO 4

AMBITO DI TUTELA DEL MARCHIO ED ESIGENZE DI LIBERO USO DEI TERZI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Rilievi pratici dei principi affermati dalla Corte di Giustizia sulle diverse ipotesi di tutela del marchio previste dagli artt. 5 DRM e 9 RMC e 20 c.p.i.. – 2(A) L'ipotesi di tutela del marchio fondata sul rischio di confusione. – 2(B) L'ipotesi dell'uso di un segno identico per prodotti e/o servizi identici. – 2(C) L'ipotesi di tutela del marchio oltre il rischio di confusione. – 3. L'incidenza degli interessi dei terzi sull'ambito di protezione del marchio. – 3(A) Le esigenze di libero uso: il c.d. imperativo di disponibilità. – 3(B) I correttivi "interni" alla disciplina sul marchio d'impresa a tutela degli interessi di terzi: gli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" e il "giusto motivo". – 3(C) I correttivi "esterni" alla disciplina sul marchio d'impresa a tutela degli interessi dei terzi: "i diritti fondamentali" e "il divieto di abuso del diritto". – 4. Un bilancio della giurisprudenza della Corte di Giustizia sugli usi non distintivi del marchio altrui e l'ampiezza del diritto di esclusiva. – 5. Uno sguardo alla "futura" riforma della DRM e del RMC: l'incidenza sull'ambito di protezione del marchio.

1. Premessa.

Come si è detto nel precedente capitolo, l'uso distintivo (o come marchio) del segno del terzo – almeno nella fase attuale di sviluppo del diritto dei marchi dell'Unione europea – non costituisce (di fatto) un requisito per l'applicazione delle norme sulla contraffazione.

La volontà della Corte di Giustizia e della (prevalente) giurisprudenza italiana, infatti, è nel senso di espandere la protezione del marchio oltre il limite dell'uso in funzione distintiva del segno del terzo, così da ricomprendere nel perimetro dell'esclusiva qualsivoglia utilizzo potenzialmente interferente con una delle funzioni protette del marchio, anche se diversa da quella di identificazione dell'origine imprenditoriale²⁹⁷.

²⁹⁷ Come visto, solo in alcuni casi, relativi all'uso del marchio altrui come ditta e/o denominazione sociale e/o insegna, la Corte di Giustizia ha deviato da questa posizione "estensiva" ritenendo che **la protezione del marchio contro gli usi di esso per scopi diversi da quello di individuare e distinguere la fonte imprenditoriale di prodotti o servizi** (nella specie, appunto, come ditta, denominazione sociale e insegna) "**non rientra nell'armonizzazione comunitaria**", dovendosi viceversa fare riferimento (nel rispetto dell'art. 5.5 DRM) "*agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d'impresa che sostengono di aver subito un danno derivante dall'uso di tale segno come nome commerciale o denominazione sociale*" o altro e diverso uso in funzione non distintiva [Corte Giust., 21 novembre 2002, *Robelco*, cit., punti 31 e 34; Corte Giust., 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, cit., punto 64; e Corte Giust., 11 settembre 2007, cit., *Céline*, punti 21-23 e 36, in cui la Corte chiarisce che l'uso di un marchio altrui come ditta, denominazione sociale o insegna può essere vietato ex art. 5 DRM (e, specularmente, ex art. 9 RMC)

Di seguito verranno esaminati gli effetti che derivano da questa posizione (segnatamente, dall'applicazione della Teoria delle Funzioni) sulle tre ipotesi di tutela del marchio disciplinate dagli artt. 5 DRM e 9 RMC (con riferimento all'ordinamento dell'Unione europea) e dall'art. 20 c.p.i. (per quanto riguarda l'ordinamento italiano), nonché sul delicato rapporto tra la tutela del marchio e la tutela delle diverse esigenze che i terzi (concorrenti e consumatori) e/o la società in generale possono avere con riferimento a determinati segni.

Si darà, infine, uno sguardo alle proposte di modifica della DRM e del RMC attualmente oggetto di discussione in sede europea, per verificare se i lavori per la "futura" riforma della normativa sul marchio comunitario si muovono nel senso di confermare, o piuttosto limitare, la portata dell'esclusiva delineata dalla Corte di Giustizia con la menzionata Teoria delle Funzioni.

2. Rilievi pratici dei principi affermati dalla Corte di Giustizia sulle diverse ipotesi di tutela del marchio previste dagli artt. 5 DRM, 9 RMC e 20 c.p.i..

(A)

(L'ipotesi di tutela del marchio fondata sul rischio di confusione)

Iniziamo dall'ipotesi di tutela del marchio fondata sul rischio di confusione sull'origine di cui agli artt. 5.1.b DRM, 12.1.b RMC e 20.1.b c.p.i., atteso che con riferimento a essa la Teoria delle Funzioni enucleata dalla Corte di Giustizia non ha un grande rilievo pratico.

Per aversi contraffazione ai sensi delle norme appena citate è, infatti, *necessario* che il segno del terzo sia usato in funzione distintiva, in quanto altrimenti un rischio di confusione sull'origine non potrebbe in alcun modo determinarsi. Non a caso, con riguardo alla tutela del marchio figurativo della Adidas (nella citata sentenza *Adidas/Marca Mode II*), la Corte di Giustizia ha affermato che la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento o decorazione non è di ostacolo all'applicazione delle norme che tutelano il marchio contro il rischio di confusione, "*allorché, nonostante il suo carattere*

a condizione che si tratti (al contempo) di un uso per prodotti o servizi del terzo idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio].

*decorativo, il detto segno presenta una similitudine con il marchio registrato tale **che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa** (“rischio di confusione”, n.d.r.) **o, eventualmente, da imprese collegate economicamente** (“rischio di associazione”, n.d.r.)”²⁹⁸. Il che appunto vuol dire – e il principio della Corte deve essere letto nel senso – che, con riferimento agli artt. 5.1.b DRM e 9.1.b RMC (e alla corrispondente norma italiana, art. 20.1.b c.p.i.), la contraffazione sussiste *solo* se il segno del terzo, ancorché apposto sul prodotto con finalità decorative o ornamentali (o usato per altro scopo non distintivo), venga percepito dal pubblico (anche) come marchio e avvertito come un’indicazione dell’origine del prodotto stesso. Di conseguenza, l’illecito è da escludersi ogniqualvolta il pubblico percepisce il segno del terzo *solo* come decorazione o ornamento del prodotto (o in altra funzione non distintiva)²⁹⁹.*

(B)

(L’ipotesi dell’uso di un segno identico per prodotti e/o servizi identici)

Viceversa il principio secondo cui vi può essere contraffazione anche in assenza di un uso del segno come marchio, qualora questo uso sia idoneo a pregiudicare una delle funzioni assolute da questo segno distintivo (ovvero, la qui definita Teoria delle Funzioni), assume rilievo in relazione alle due ipotesi di tutela che prescindono da un rischio di confusione, ossia:

- i. l’ipotesi dell’uso di un segno identico a un marchio altrui per prodotti e/o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato (ovvero, la fattispecie di tutela di c.d. “doppia identità” o “identico-identico”) di cui agli artt. 5.1.a DRM, 9.1.a RMC e 20.1.a c.p.i.; e
- ii. l’ipotesi di tutela del marchio notorio oltre il rischio di confusione ex artt. 5.2 DRM, 9.1.c. RMC e 20.1.c. c.p.i..

²⁹⁸ Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, cit., punto 34.

²⁹⁹ Al riguardo cfr. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 78 ss. e la nota di commento alla decisione Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas/Marca Mode II*, cit., 1357 ss..

Quanto alla prima delle ipotesi di tutela sopra menzionate, la decisione della Corte di Giustizia di applicare la Teoria delle Funzioni³⁰⁰ è fortemente criticata dalla dottrina europea, atteso che si pone in contrasto con:

- i. il dato letterale delle norme in tema di identico-identico, la cui peculiarità consiste proprio (o dovrebbe consistere) nel dare protezione al titolare del marchio per il fatto in sé della doppia identità tra, da un lato, i segni in conflitto e, dall'altro lato, i prodotti e/o servizi ai quali questi segni si riferiscono, e perciò a prescindere dalla verifica di qualsivoglia altra condizione;
- ii. il preambolo 11 della DRM, secondo cui *“la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi?”*; il che (ancora una volta) significa che nessun rischio di confusione (o indebito vantaggio o pregiudizio) necessiterebbe di essere accertato ai fini dell'applicabilità della tutela in questione³⁰¹;
- iii. l'art. 16.1 dell'accordo TRIPS, che individua nel pregiudizio alla (sola) funzione distintiva il limite per attribuire tutela al marchio registrato (salvo che esso non goda di notorietà) contro il suo uso da parte di terzi non autorizzati e precisa che nei casi di impiego di un segno identico a un marchio altrui per prodotti e/o servizi identici a quelli per cui il marchio è protetto (dunque, in ipotesi di doppia identità) questo pregiudizio è presunto (salvo prova contraria)³⁰².

³⁰⁰ Tra i casi di identico-identico in cui la Teoria delle Funzioni ha trovato applicazione si ricordano: Corte Giust., 11 settembre 2007, *Céline*, cit., punto 16; Corte Giust., 25 gennaio 2007, *Adam Opel*, cit., punto 21; Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit., punto 79.

³⁰¹ Così MAX PLANCK INSTITUTE, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 104 (par. 2.181), in cui si rileva che *“under current law, infringements falling under the double identity rule are considered as ‘absolute’ in the meaning that no likelihood of confusion needs to be established”*.

³⁰² Letteralmente l'art. 16.1 dell'accordo TRIPS stabilisce che *“il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione ...”*: presunzione quest'ultima che deve ritenersi giustificata dall'ampia probabilità che un soggetto – all'atto dell'acquisto o, anche, successivamente (in casi di c.d. “post-sale confusion”) – possa confondersi (anche in termini di rischio di associazione) sull'origine imprenditoriale di prodotti e servizi che costituiscono l'esatta copia (anche nei segni distintivi che li contraddistinguono) di prodotti e servizi altrui. Sono perciò senz'altro condivisibili le critiche mosse alla posizione della Corte da GIELEN-VERSCHUUR, *Adidas v. Marca II: undue limitations of trade mark owner's rights by the European*

La decisione della Corte di Giustizia, dunque, ha l'effetto di fissare una soglia di accesso alla tutela non prevista dalle norme sulla doppia identità (che, come appena detto, non subordinano il riconoscimento della contraffazione alla dimostrazione di un pregiudizio alla funzione distintiva o, benché meno, ad altre funzioni del marchio), togliendo rilievo a queste disposizioni e rendendole in gran parte (se non quasi interamente) superflue. È, infatti, evidente che richiedere una verifica in concreto dell'interferenza dell'uso del segno da parte del terzo con una delle funzioni giuridicamente protette del marchio significa di fatto condizionare l'applicabilità delle norme di cui si tratta agli stessi presupposti che devono ricorrere perché siano integrate le altre due fattispecie di contraffazione – vale a dire: il pregiudizio alla funzione distintiva del marchio (in termini di rischio di confusione o associazione) ex artt. 5.1.b DRM e 9.1.b RMC e alla corrispondente norma italiana, art. 20 c.p.i.; il pregiudizio alle altre funzioni enucleate dalla Corte (in termini generali di indebito vantaggio dai e/o di pregiudizio ai valori del marchio rinomato) ex artt. 5.2 DRM, 9.1.c RMC e 20.1.c c.p.i. – così rendendo le norme sulla doppia identità del tutto prive di ogni autonomia e, in ogni caso, di qualsivoglia utilità.

(C)

(L'ipotesi di tutela del marchio oltre il rischio di confusione)

Secondo una parte della dottrina, la Teoria della Funzioni (basata, come detto, sull'accertamento di una lesione a una o più delle funzioni protette del marchio) potrebbe invece trovare una giustificazione in relazione all'ipotesi di tutela del marchio notorio (o rinomato) oltre il rischio di confusione disciplinata dagli artt. 5.2 DRM, 9.1.c RMC e

Court of Justice?, cit., 254, secondo cui “the ECJ has separated a hitherto presumed element of Art. 5(1)(a) of the TMD [Trade Mark Directive], namely confusion, forcing separate positive proof thereof by the trade mark owner. This, however, is in direct conflict with the idea underlying the Directive, which is an absolute protection of trade marks against use of identical signs for identical goods. By essentially making the trade mark owner prove the ‘confusion element’, the added value of Art. 5(1)(a) of the TMD as opposed to Art. 5(1)(b) of the TMD becomes blurred. However, this is not all. The ECJ’s line of reasoning is also contrary to Art. 16(1) of TRIPs”. Nel senso di un’applicazione delle norme sulla doppia identità non condizionata alla verifica di un pregiudizio alle funzioni cfr., fra altri, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 238-239; RONCAGLIA-SIRONI, *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, cit., 171-172; SARTI, *Segni distintivi e denominazione d’origine*, cit., 77-78; SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Commentario al Codice della proprietà industriale*, cit., 389-390; STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, cit., 110 ss., spec. 113.

20.1.c c.p.i., in ragione del fatto che queste norme sono volte a salvaguardare certi marchi (e i loro titolari) da operazioni parassitarie e di sfruttamento indebito dei loro valori (distintivi e non)³⁰³.

Sennonché – tenuto conto dell’interpretazione data in questo lavoro all’art. 5 DRM (e corrispondenti norme del RMC e del c.p.i.) e della ratio della(e) norma(e) in questione – la via da seguire per sanzionare le ipotesi di usi dell’altrui marchio notorio per fini *non* distintivi, dalle quali possa derivare un vantaggio ingiusto per il terzo e/o un pregiudizio al marchio indebitamente usato, dovrebbe essere quella della disciplina della concorrenza sleale per appropriazione di pregi (ex art. 2598, n. 2, c.c.) e per non conformità ai principi di correttezza professionale (di cui al n. 3 del medesimo articolo): come osservato da Vanzetti, infatti, non occorre(rebbe) “*sforz(are) oltre i limiti la disciplina dei marchi. Non c’è bisogno, dato che la tutela contro la concorrenza sleale non è meno efficace di quella prevista per il marchio registrato*”³⁰⁴.

In ogni caso, anche a voler guardare con favore alla Teoria delle Funzioni con riferimento alla tutela extramerceologica del marchio, non può però condividersi, per le ragioni già dette, la decisione della Corte di “frammentare” la funzione attrattiva o di comunicazione del marchio in distinte “altre funzioni” (segnatamente di: garanzia qualitativa dei prodotti e servizi per i quali il marchio è usato, investimento, comunicazione e pubblicità) che non si riesce esattamente a definire e che, nonostante il

³⁰³ In questo senso si veda CORNISH-LLEWELYN-APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, cit., 762, i quali, con riguardo alla tutela extramerceologica del marchio che gode di notorietà, affermano che “*where the mark has reputation, the consequent liability could encompass a non-trade mark use*”.

³⁰⁴ Si veda VANZETTI, in *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, cit., 13-14, che, in senso più ampio, rileva che “*la via da seguire ... è quella di una congrua valorizzazione dell’art. 2598, n. 2, c.c. ed in particolare del divieto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi [quantomeno nell’ipotesi in cui gli usi in conflitto sia posti in mercati concorrenti, anche solo in via potenziale, n.d.r.]. Un parassitismo non confusorio mediante l’uso del marchio altrui può nella pratica determinarsi soprattutto quando il marchio imitato si colloca a un lato livello di notorietà e di buona fama. Ed in questo caso l’uso non confusorio dà luogo proprio a quell’agganciamento che, mi par pacifico, è considerato una delle ipotesi tipiche di appropriazione di pregi. A ben vedere questo agganciamento non è nulla di diverso dall’uso del marchio altrui preceduto dalla parola ‘tipo’ o simili, che almeno a mio avviso non costituisce contraffazione di marchio. Dunque si torni, o meglio, si vada all’art. 2598, n. 2, c.c. e non si forzi oltre i limiti la disciplina dei marchi. Non c’è bisogno, dato che la tutela contro la concorrenza sleale non è meno efficace di quella prevista per il marchio registrato*”. Dello stesso Autore si veda anche *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, cit., 8-9.

tentativo della Corte di mantenerle separate, presentano inevitabilmente delle zone di sovrapposizione³⁰⁵. Come detto, infatti, sarebbe auspicabile evitare questa frammentazione di funzioni protette e ricondurre i concetti a unità, parlando più genericamente di una funzione distintiva, in relazione a qualunque marchio, e di una funzione attrattiva (o di comunicazione di messaggi al consumatore) o, più correttamente, di una “*mera tutela degli interessi del titolare*”³⁰⁶, con riferimento al marchio che gode di notorietà (o rinomanza). Interessi questi ultimi che, come visto, oltre alla distinzione sul mercato, rivendicano una sempre più ampia protezione, volta, da un lato, a conservare il valore acquisito dal marchio notorio con l’uso e la promozione di cui sia stato oggetto, e quindi la sua “presa” sul pubblico contro *ogni* utilizzo che possa incidere su questo valore in termini di indebolimento della forza attrattiva/pubblicitaria e di danno all’immagine; dall’altro lato, a trarre in esclusiva dal marchio *tutte* le utilità che esso può dare (nella specie, anche in relazione a impieghi non distintivi), consentendo al titolare di opporsi a *qualsivoglia* forma di approfittamento da parte di terzi.

3. L’incidenza degli interessi dei terzi sull’ambito di protezione del marchio.

Sin qui ci siamo occupati di delineare il perimetro dell’esclusiva conferita dal marchio al suo titolare secondo la normativa europea e italiana e la relativa interpretazione della giurisprudenza. Il sistema che ne è emerso è volto alla protezione forte del titolare del marchio, cui viene data la possibilità di reagire in tutti i casi in cui l’uso del segno del terzo possa pregiudicare le funzioni protette del marchio ed entrare in conflitto con i suoi interessi.

Resta però da chiedersi se, e in che misura, sulla tutela del marchio così delineata (e, dunque, sul perimetro dell’esclusiva) possono incidere le necessità dei terzi (concorrenti e consumatori) di utilizzare determinati segni (parole, forme, figure, colori, etc.) coincidenti con marchi (o altri segni distintivi) altrui.

³⁰⁵ Cfr. capitolo 1, paragrafo 4.

³⁰⁶ Come detto, infatti, con riferimento alla protezione della funzione attrattiva del marchio manca un aspetto di tutela del consumatore e della concorrenza in senso lato: così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 162-163. Sul punto si veda anche il paragrafo 4 del capitolo 1.

(A)

(Le esigenze di libero uso: il c.d. imperativo di disponibilità)

Il tema che viene preliminarmente in rilievo è quello delle esigenze di c.d. “libero uso” (o di “libera disponibilità”) che esistono con riferimento a certi segni (si pensi alle indicazioni descrittive o alle denominazioni generiche di prodotti o servizi), le quali richiedono di, *talvolta*, escludere, *talaltra*, limitare, il diritto di marchio per ragioni di interesse generale al buon funzionamento del mercato: si parla, al riguardo, di “**imperativi di disponibilità**”³⁰⁷.

Sebbene, dunque, come detto, il marchio non sia in sé uno strumento anti-concorrenziale, bensì uno strumento pro-concorrenziale essenziale per promuovere la differenziazione dell’offerta e l’innovazione e, per il loro tramite, il buon funzionamento del mercato³⁰⁸, ciò non toglie che possano esservi situazioni in cui il conferimento o la

³⁰⁷ L’imperativo di disponibilità è un istituto creato dalla giurisprudenza tedesca (l’espressione è la traduzione italiana del termine tedesco “*Freihaltebedürfnis*”, impiegata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze *Chiemsee* e *Adidas*: su cui vedi infra) per dare ingresso, sia in sede di valutazione della valida registrabilità dei segni, sia in quella relativa al riconoscimento di una capacità distintiva a seguito dell’uso, a considerazioni connesse a interessi generali di libero utilizzo di certi segni (di norma: indicazioni descrittive, denominazioni comuni, segni di uso comune o comunque privi di carattere distintivo, segni disponibili in quantità limitata, come le forme o i colori), al fine di evitare, o comunque di limitare, la costituzione di esclusive che possano creare inefficienze di mercato. Sulla *Freihaltebedürfnis* tedesca si vedano, fra molti altri, BEIER, *Commento a BGH*, 14 gennaio 1963, Nola, in *GRUR*, 1963, 470; BEYERLE, *Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im deutschen Warenzeichenrecht*, Heymanns Verlag GmbH, Colonia, 1988; EISENFÜHR-SCHENNEN, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns Verlag GmbH, Colonia, 2010, 151 ss.; HEYDT, *Commento a BGH*, 24 novembre 1965, *Shortening*, in *GRUR*, 1966, 679; ID., *Commento a BGH*, 22 maggio 1968, *Polyestra*, ivi, 1968, 695; FEZER, *Markenrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2009, 673 ss. e 805 ss.; INGERL-ROHNKE, *Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, C.H. Beck, Monaco, 2003, 264 ss. e 319 ss.; LANGE, *Marken- und Kennzeichenrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2006, 175 ss.. Fra gli autori italiani che analizzano le esigenze di libero uso cfr., in particolare, VANZETTI, *Equilibrio di interessi*, cit., 259 ss.; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 125 ss. e 329 ss.; RONCAGLIA-SIRONI, *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, cit., 174 ss.; SARTI, *Segni distintivi e denominazione d’origine*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, cit., 42. Con riferimento alla dottrina inglese, cfr. PHILLIPS, *Trade mark law and the need to keep free*, in *IIC*, 2005, 389 ss., il quale osserva che la costituzione di un monopolio su certi segni può danneggiare sia i concorrenti – poiché vengono privati della possibilità di usufruire di questi segni – sia i consumatori, i quali sono “*disadvantaged in the exercise of their purchasing choice if the flow of information upon which they based their choice is impeded by the fact that all but one of the suppliers of goods or services in a market may be prevented from furnishing that information in a convenient and intelligent manner*”.

³⁰⁸ Cfr. il capitolo 1, in particolare la dottrina e la giurisprudenza citate alla nota 33, fra le quali, con riferimento all’ordinamento italiano, si ricordano le decisioni con cui la nostra Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina della proprietà industriale e intellettuale rientra nella materia (costituzionale)

mera tutela del diritto di marchio proprio per ragioni pro-concorrenziali non sarebbe giustificato, cosicché la legge o la giurisprudenza devono intervenire perché ciò non avvenga, evitando che da una tutela troppo estesa dei segni distintivi derivino effetti indesiderati, in termini di inefficienze di mercato e restrizioni inaccettabili alla libera concorrenza.

Guardando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche sotto questo profilo (ovvero, come detto, quello della tutela delle esigenze di terzi all'uso di certi segni), la situazione è però decisamente a favore dei titolari dei marchi. Come rilevato in dottrina, lo stato di questa giurisprudenza è attualmente fissato dalla citata sentenza *Adidas/Marca Mode II* dell'aprile 2008³⁰⁹, nella quale la Corte “*ha condotto un'analisi a tutto campo del rilievo (delle esigenze di libero uso, n.d.r.) nel diritto dei marchi*”³¹⁰, sia sul piano della valida registrazione (e, quindi, dell'appropriabilità in esclusiva) dei segni³¹¹, sia sul versante dell'ambito di tutela del marchio e dei relativi limiti. Con riguardo (per quanto qui rilevi) a quest'ultimo aspetto, veniva chiesto alla Corte di Giustizia (dallo Hoge Raad der Nederlanden) di accertare se nell'attribuire tutela a un marchio si debba tenere conto “*dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri*

della “tutela della concorrenza” (Corte Cost., 4 maggio 2005, n. 175, cit.; Corte Cost., 14 novembre 2008, n. 368, cit.).

³⁰⁹ Il caso deciso dalla Corte riguardava la tutela del marchio della Adidas, costituito da tre bande parallele, nei confronti dell'uso da parte di un concorrente di due bande parallele apposte su capi di abbigliamento a fini asseritamente decorativi. Sulla citata decisione cfr. il terzo capitolo, par. 3(B).

³¹⁰ SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 329.

³¹¹ Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas Marca Mode II*, cit., punti 23-24. In particolare, con riferimento al profilo della registrazione, la Corte di Giustizia ricorda che le esigenze di libero uso trovano una loro considerazione e tutela nelle norme che disciplinano i c.d. “impedimenti assoluti alla registrazione” (ovvero, gli artt. 3 DRM e 7 RMC, ai quali, nell'ordinamento italiano, corrispondono gli artt. 9 e 13 c.p.i.) la cui ratio, secondo una formula ormai ricorrente nella giurisprudenza della Corte, consiste in una “*una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittive delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti*” (così Corte Giust., 8 aprile 2003, *Linde*, in *GADI*, 2003, 1432; nello stesso senso, si vedano, fra altre, Corte Giust., 10 marzo 2011, *Technopol*; Corte Giust., 19 aprile 2007, *Celltech*, ivi, 2007, 1237; Corte Giust., 12 gennaio 2006, *Deutsche SiSi-Werke*, ivi, 2006, 1053; Corte Giust., 23 ottobre 2003, *Wrigley*, ivi, 2003, 1449; Corte Giust., 18 giugno 2002, *Philips*, ivi, 2002, 1135; Corte Giust., 4 maggio 1999, *Chiemsee*, ivi, 1999, 1524; a livello di Tribunale di prima istanza v. Trib. CE, 27 febbraio 2002, *Ellos*, ivi, 4470). Una simile esigenza è alla base anche dell'ipotesi di decadenza del marchio per volgarizzazione (di cui agli artt. 12.2.a DRM, 51.1.b RMC e 13.4 c.p.i.); in questo caso però l'esigenza di libera disponibilità di segni generici o descrittivi non è originaria, bensì sopravvenuta in conseguenza dell'uso del marchio di cui si discute la volgarizzazione.

*operatori offerenti prodotti o servizi analoghi*³¹²; ovvero, in altre parole, se, in un giudizio di contraffazione, l'ambito di tutela di un marchio (specie se rinomato, come il marchio *Adidas* nella fattispecie sottoposta alla Corte) debba (o quantomeno possa) essere "bilanciato" e, se del caso, limitato in ragione dell'esistenza di una necessità al libero uso del segno da parte dei terzi³¹³.

A questa domanda la Corte ha dato risposta in termini perentoriamente negativi, escludendo che, in un giudizio di contraffazione – qualsivoglia sia l'uso contestato, distintivo o meno – *“l'imperativo di disponibilità possa costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio”*³¹⁴, che si aggiunge alle ipotesi espressamente previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di marchi. Con specifico riguardo all'ambito di tutela del marchio, la *sola* norma che in tal senso può venire in rilievo è l'art. 6.1.b DRM (cui corrispondono gli artt. 12.b RMC e 21.1.b c.p.i.), secondo la quale l'impiego nel commercio di indicazioni descrittive di caratteristiche di prodotti o servizi, coincidenti (in tutto o in parte) con marchi altrui, non viola i diritti di esclusiva del titolare, purché l'uso sia conforme *“agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”*³¹⁵ (ovvero, *“ai principi*

³¹² Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas Marca Mode II*, cit., punti 23-24.

³¹³ Da quanto risulta dalla citata sentenza *Adidas* della Corte di Giustizia, proprio in virtù di un imperativo di disponibilità la Corte d'appello olandese (vale a dire, il Gerechtshof 's-Hertogenbosch, con sentenza del 29 marzo 2005) aveva concluso per la non interferenza del segno usato da Marca Mode e dagli altri convenuti (costituito da *due* strisce parallele di colore contrastante con quello dei prodotti su cui erano apposte) con il marchio Adidas (quest'ultimo composto, come detto, da *tre* bande parallele di uguale larghezza, il cui colore contrasta con quello dei capi). In particolare, la Corte olandese rilevava che, in via di principio, le bande e i semplici motivi a bande sono segni di per sé non distintivi, **ampiamente usati dagli operatori del settore**, i quali, *per ciò solo*, **“devono rimanere disponibili e ... non si prestano quindi ad un diritto esclusivo”** (cfr. punto 17 della sentenza *Adidas* della Corte di Giustizia); e che una particolare combinazione di strisce (qual è il marchio *Adidas*) può essere tutelata in ragione, e nei limiti, della distintività e della notorietà acquisite con l'uso e gli investimenti pubblicitari sostenuti dal titolare. Di talché, la portata di questa tutela (nella specie, del marchio rinomato *Adidas*) non può estendersi anche ad altre combinazioni di strisce, le quali devono rimanere nella libera disponibilità dei terzi (ibidem).

Avverso questa pronuncia la società Adidas presentava ricorso per cassazione davanti allo Hoge Raad der Nederlanden, il quale era dunque chiamato ad affrontare la questione se la *Freihaltebedürfnis* può trovare applicazione nella valutazione della contraffazione, al fine di limitare la portata dei diritti di marchio (ibidem, punti 18-19): questione che, come detto, veniva poi rimessa alla Corte di Giustizia.

³¹⁴ Ciò stante, è da escludersi che l'imperativo di disponibilità possa rientrare tra i “fattori pertinenti” per la valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione o dei presupposti (somiglianza tra segni, nesso, indebito vantaggio o pregiudizio) richiesti per l'applicazione della tutela del marchio che gode di notorietà o rinomanza (cfr. sentenza *Adidas*, cit., punti 30 e 43).

³¹⁵ Corte Giust., 10 aprile 2008, *Adidas Marca Mode II*, cit., punti 44-46.

della correttezza professionale” ai sensi della legge italiana). Limitando gli effetti del diritto di marchio, la citata disposizione persegue, infatti, la finalità antimonopolistica di “salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive”, così da “conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci nonché della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato CE (oggi, TFUE, n.d.r.) intende introdurre e conservare”³¹⁶. Può pertanto ritenersi che questa disposizione “costituisce un’espressione dell’imperativo di disponibilità”³¹⁷; essa però – stante una lettura restrittiva della Corte – non potrà trovare applicazione oltre il caso letteralmente previsto di indicazioni descrittive³¹⁸, per scriminare qualsivoglia uso di segni in funzione *non* distintiva che comunque risponda a una ragione antimonopolistica meritevole di tutela.

La posizione della Corte nei confronti delle esigenze di libero uso è, dunque, di netta chiusura, a favore di una tutela robusta del titolare del marchio. Ove, pertanto, ricorra un’esigenza anti-monopolistica di libera disponibilità di un segno (ovvero, un imperativo di disponibilità), di essa (salvo che non sia già contemplata dalla legislazione sui marchi) non potrà tenersi conto (come “strumento”, per così dire, esterno a questa legislazione) per escludere, o quantomeno limitare, i diritti di marchio³¹⁹.

Questa posizione è stata successivamente confermata dalla Corte in altre sentenze, in relazione a istanze di libero uso di non poco rilievo. Un esempio è rappresentato dal citato

³¹⁶ Ibidem, rispettivamente, punti 46 e 45.

³¹⁷ Ibidem, punto 46.

³¹⁸ Ibidem, punto 47 ss.. Sull’interpretazione restrittiva della Corte di Giustizia dell’art. 6 DRM si veda anche la sentenza *Opel/Autec* (25 gennaio 2007, cit.) e la relativa nota di commento pubblicata in *GADI*, 2007, 1208 ss..

³¹⁹ Cfr. la nota di commento alla sentenza *Adidas*, in *GADI*, 2009, 1366. Si veda anche SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 330, in cui si rileva che, per la Corte di Giustizia, “**la Freihaltebedürfnis non è una categoria autonoma che possa avere rilievo giuridico al di fuori dei casi previsti e, ove essa non sia già riconosciuta e salvaguardata all’interno della disciplina dei marchi, le esigenze di libero utilizzo non possono costituire una ragione di limitazione ‘dall’esterno’ della applicabilità delle norme sui marchi**”. Solo sul versante della registrabilità/validità del marchio la Corte (peraltro, anteriormente alla sentenza *Adidas*) aveva manifestato una certa apertura a considerazioni in chiave antimonopolistica dell’ipotesi dell’acquisto di diritti su segni disponibili in quantità limitata; ma sugli altri aspetti, e (per quanto qui rilevi) con riguardo all’ambito di tutela del marchio, la posizione assunta nel caso *Adidas* sembra allo stato chiudere tutti gli spazi.

caso *L'Oréal/Bellure* relativo all'uso di marchi altrui nella pubblicità comparativa (nella specie, in tabelle di concordanza per indicare ai consumatori a quali celebri profumi "originali" corrispondessero i prodotti del terzo), in cui la Corte non ha dato spazio a considerazioni relative alla necessità del terzo di utilizzare il marchio altrui per descrivere delle caratteristiche del suo prodotto e per posizionarlo sul mercato³²⁰.

L'altro esempio è rappresentato dal filone di decisioni in tema keyword advertising³²¹, in cui la Corte si è schierata decisamente a favore dei titolari dei marchi, nonostante, l'avvocato generale POIARES MADURO (nel citato caso *Google/France*) avesse espresso la (ragionevole) preoccupazione che un'eccessiva protezione dei marchi potesse incidere sulla "libertà di espressione e sulla libertà di iniziativa economica" e finire per attribuire ai loro titolari un potere di controllo che potrebbe intralciare il funzionamento di internet, limitare il flusso delle informazioni fornite in rete e ostacolare le attività commerciali on line³²²: preoccupazioni, riconducibili a una esigenza di libero utilizzo (in questo caso, per il buon funzionamento della rete internet), che – come si è visto nell'analisi di questa tipologia di uso – non sono state per nulla seguite dalla Corte³²³.

Una possibile apertura nella posizione della Corte può forse intravedersi nelle citate decisioni *Portakabin* e *Interflora*, le quali contengono un brevissimo cenno alla necessità di considerare l'esistenza di esigenze anti-monopolistiche nel valutare la liceità dell'uso del terzo e i limiti al diritto di esclusiva. In particolare, quanto alla decisione *Portakabin* (resa in un caso in cui l'inserzionista, che impiegava il marchio altrui come parola chiave di link pubblicitari di collegamento al proprio sito, commercializzava anche prodotti originali di seconda mano) ci si riferisce al passaggio in cui la Corte rileva che la vendita di prodotti di seconda mano è "una forma di commercio ben consolidata" e che sussiste un "interesse degli operatori economici nonché dei consumatori a che le vendite di prodotti d'occasione (di seconda mano,

³²⁰ Corte Giust., 18 giugno 2009, *L'Oréal/Bellure*, cit.. In relazione a questa pronuncia cfr. il capitolo 3, par. 3(D) e i riferimenti di dottrina ivi citati; nonchè, infra la nota 334.

³²¹ Si tratta delle sentenze: Corte Giust., 23 marzo 2010, *Google France*, cit.; Corte Giust., 25 marzo 2010, *BergSpechte*, cit.; Corte Giust., 26 marzo 2010, *Eis.de*, cit.; Corte Giust., 8 luglio 2010, *Portakabin*, cit.; Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit.; Corte Giust., 12 luglio 2011, *L'Oréal/eBay*, cit.; Corte Giust., 19 aprile 2012, *Wintersteiger*, cit., sulle quali si veda anche il capitolo 3, par. 3(E).

³²² Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale POIARES MADURO, 22 settembre 2009, *Google/France*, cit., punti 102-112.

³²³ Cfr. il paragrafo 3(E) del capitolo 3.

n.d.r.) *su Internet non vengano indebitamente limitate*³²⁴: il che, come è stato rilevato in dottrina, “*parrebbe indicare la possibilità di considerare anche questo aspetto nel valutare la liceità dell’uso del terzo e possibili limitazioni della tutela del titolare*”³²⁵.

Quanto, invece, alla decisione *Interflora*, il riferimento è alle esigenze pro-concorrenziali e di tutela degli interessi dei concorrenti e consumatori contrapposti a quelli del titolare della privativa³²⁶.

Sempre in tema di tutela di esigenze di libero uso dei terzi, significativa è poi la recente decisione *Leidseplein/Red Bull*, in cui (come subito vedremo) queste esigenze sono state tenute in considerazione dalla Corte nel valutare l’utilizzo del segno del terzo, (seppur) nell’ambito e nei limiti del giusto motivo di cui all’art. 5.2 DRM (cfr. *infra*)³²⁷.

In conclusione, come già rilevato in dottrina, in via generale (almeno per il momento), “*non sembra che esigenze di libero uso possano trovare ingresso nella valutazione della contraffazione e nell’individuazione dell’ambito di tutela del marchio sulla base di principi generali non scritti che si cerchi*

³²⁴ Corte Giust., 8 luglio 2010, *Portakabin*, cit., punti 83-84.

³²⁵ SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 331.

³²⁶ Infatti nella citata decisione (Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit.) si legge, nell’ordine, quanto segue: (i) “*il solo fatto che l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Va sottolineato, in proposito, che, pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell’Unione intende istituire ... esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza*” (punto 57); (ii) “*non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d’origine del marchio, uso di un segno identico a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del marchio stesso*” (punto 64); (iii) l’uso del marchio altrui è giustificato in relazione agli annunci pubblicitari che, “*senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione ... e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga(no) una alternativa ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà*”, dal momento che “*un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati*” (punti 91-93).

³²⁷ Corte Giust., 6 febbraio 2014, C-65/2012, *Leidseplein/Red Bull*.

di ricavare dal sistema³²⁸. Né sembra che sia percorribile la strada di una interpretazione estensiva o addirittura in via analogica delle ipotesi di libero uso di cui all'art. 21.1 C.p.i. e alle corrispondenti norme della Direttiva (art. 6.1, n.d.r.) e del RMC (art. 12, n.d.r.)"; anche perché, come visto, "la Corte di Giustizia sembra ormai aver deciso di definire l'area di liceità o illiceità dell'uso (distintivo e non distintivo, n.d.r.) del marchio altrui **esclusivamente sulla base del criterio della lesione o meno delle funzioni protette** e quindi agendo solo sui presupposti di applicazione delle tre ipotesi di contraffazione di cui all'art. 20.1 C.p.i. (e ai corrispondenti artt. 5.1 e 5.2 DRM e 9.1 RMC, n.d.r.), **senza lasciare un reale spazio di applicazione, in funzione scriminante, alle ipotesi di libero uso previste dall'art. 21.1 C.p.i.**" e alle corrispondenti disposizioni della DRM e del RMC sopra menzionate³²⁹. Se poi si considera che con la sentenza *Gillette* del 2005 la Corte di Giustizia ha (fra altro) escluso che un uso interferente con le funzioni protette del marchio possa essere conforme ai principi di lealtà e correttezza (principi ai quali le norme sugli usi leciti, come è noto, subordinano la liceità dell'uso del terzo), diviene davvero difficile individuare utilizzi del marchio altrui "scriminabili" in base alle norme sugli usi leciti (artt. 6.1 DRM, 12 RMC e 21.1 c.p.i.) che non siano già legittimi ai sensi degli artt. 5.1 e 5.2 DRM, 9.1 RMC e 20.1 c.p.i.³³⁰, con il

³²⁸ Anche se, come visto, i recenti casi in tema di pubblicità comparativa e di keyword advertising mostrano che non mancano sollecitazioni alla Corte a riesaminare la sua posizione di chiusura, sicché non possono del tutto escludersi sviluppi in direzioni diverse da quelle attualmente consolidate.

³²⁹ Nello stesso senso si veda la nota di commento alla sentenza *Portakabin* della Corte di Giustizia (8 luglio 2010, cit.) in *GADI*, 2010, 1209, in cui si osserva che "la giurisprudenza comunitaria si è da parecchio tempo risolta ad operare un bilanciamento degli interessi coinvolti nell'uso non autorizzato del marchio altrui già sotto il profilo dell'accertamento della contraffazione attraverso l'analisi relativa alla sussistenza di un pregiudizio agli interessi giuridicamente tutelati del titolare del marchio": e dunque, come detto, riconducendo le valutazioni circa la liceità degli usi del marchio altrui conformi ai principi di correttezza professionale direttamente agli artt. 5.1 e 5.2 DRM e 9.1 RMC (e alla corrispondente norma italiana, art. 20.1 c.p.i.) e non alle norme sugli usi leciti (artt. 6.1 DRM, 12 RMC e 21.1 c.p.i.).

³³⁰ Infatti, nella sentenza *Gillette* (Corte Giust., 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, cit.) si afferma che un uso non è conforme a principi di lealtà o correttezza: 1) quando l'uso "avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio" (punto 42; nello stesso senso Corte Giust., 23 febbraio 1999, *BMW*, cit., punti 51 e 63); 2) quando l'uso compromette "il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà" (punto 43; in senso conforme la decisione *BMW*, cit., punti 52 e 63); 3) quando l'uso causa "discredito o denigrazione" al marchio (punto 44); e 4) quando il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o replica del prodotto recante il marchio (punto 45). Ciò stante, è evidente che possono essere "scriminati" solo gli usi del marchio altrui che non ledono la funzione distintiva del marchio (in termini di rischio di confusione o di associazione) e/o quella attrattiva nelle diverse forme enucleate dalla Corte (in termini di indebito vantaggio o pregiudizio), i quali però, proprio per l'assenza di questa lesione, sono

risultato che le norme sugli usi leciti sono oggi di fatto prive di un proprio contenuto precettivo.

(B)

(I correttivi “interni” alla disciplina sul marchio d’impresa a tutela degli interessi di terzi: gli “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” e il “giusto motivo”)

Nel sistema così delineato – in cui, come detto, a tutela del marchio e degli interessi del suo titolare, si preferisce non precludere a priori l’applicazione delle norme in tema di contraffazione nei confronti degli usi non distintivi e non vi è (ancora) spazio per “contemperare” l’operatività di queste norme con le diverse esigenze di libero uso di terzi – solo un’adeguata (e auspicabile) valorizzazione e una ragionevole applicazione (ad oggi pressoché inesistente) di *altri* correttivi “interni” ed “esterni” alla legislazione sul marchio d’impresa, potrebbe rappresentare l’opportuna soluzione per escludere o limitare l’esclusiva in casi in cui vi siano esigenze di terzi o della società in generale prevalenti sulla tutela del marchio: ciò anche tenuto conto del fatto che è la stessa Corte di Giustizia a ricordare che *“sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ..., non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto”*³³¹.

già in sé leciti (in applicazione della più volte citata Teoria delle Funzioni). Per un approfondimento sulle norme sugli usi leciti e sulla regola di conformità ai principi di lealtà o correttezza ivi contenuta si rinvia a VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 265 ss.; SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Commentario al Codice della proprietà industriale*, cit., 429 ss.; ID., in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, 988 ss..

³³¹ Il principio sopra citato è stato espresso in casi relativi a violazioni di diritto d’autore, segnatamente: Corte Giust., 24 novembre 2011, C-70/2010, *Scarlet Extended*, punto 43; Corte Giust., 16 febbraio 2012, C-360/2010, *Netlog*, punto 41; Corte Giust., 27 marzo 2014, C-314/12, *Telekabel*, punto 45. Stante il suo tenore generale, non si vedono, peraltro, ragioni per non poterlo riferire anche ai marchi e agli altri diritti di proprietà industriale. Con riguardo specifico ai marchi, un cenno al carattere “non assoluto” della tutela del marchio è contenuto nella recente decisione *Leidseplein/Red Bull* (Corte Giust., 6 febbraio 2014, cit.), in cui si legge che *“la tutela dei diritti che il titolare di un marchio trae da tale direttiva (l’allora direttiva 89/104, n.d.r.) non è incondizionata”*, ma ben può essere limitata (nella specie, in applicazione della scriminata del “giusto motivo” di cui all’art. 5.2 DRM: cfr. infra) *“allo scopo di contemperare i suddetti interessi?”* (punto 42), ovvero *“l’interesse degli operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti?”* (punto 41).

Quanto ai correttivi “interni” alla legge marchi, sul versante della tutela del marchio e degli interessi dei terzi, vengono in rilievo la (già menzionata) nozione di “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” di cui all’art. 6 DRM (e le corrispondenti espressioni contenute negli artt. 12 RMC e 21.1 c.p.i.³³²), la quale, in ragione di quanto detto sopra, meriterebbe forse un’interpretazione diversa da quella data dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Gillette*, idonea a “riabilitarne” il contenuto precettivo; nonché, la nozione di “giusto motivo” di cui agli artt. 5.2 DRM, 9.1.c RMC e 20.1.c c.p.i, laddove si dice che l’ambito di tutela del marchio che gode di notorietà (o rinomanza, secondo la legge italiana) può essere escluso o limitato ove i terzi abbiano appunto un giusto motivo all’uso del segno.

Questo del giusto motivo è ad oggi uno dei temi “caldi” nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale dopo essersi “disinteressata” per oltre un decennio di questa disposizione³³³, di recente – a partire dal citato caso *Interflora*³³⁴ e, soprattutto, nella

³³² In particolare, la scelta del legislatore italiano di adottare la formula “uso conforme ai principi della correttezza professionale”, in luogo di quella prevista dalla DRM, è legata “*alla volontà di impiegare una terminologia consueta in Italia e tratta dalla disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 c.c.) ...*”; nella sostanza però nulla cambia, atteso che “*il concetto di correttezza professionale (è) ‘sostanzialmente equivalente’ alla formula della Direttiva*” (SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Commentario al Codice della proprietà industriale*, cit., 434; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 47; VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 32).

³³³ In questo senso si veda 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.; ID., *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., 989, in cui si individua una possibile ragione di questo “disinteresse” nella circostanza che “*la normativa sul marchio che gode di rinomanza è stata vista, fin dall’inizio, e giustamente, come norma che puntava ad ‘allargare’ lo spazio di tutela di questo (submodello di) marchio; e quindi gli interpreti si sono sentiti motivati a studiare soprattutto, e prima di tutto, i pezzi della nuova normativa (ovvero, ‘indebito vantaggio’ e ‘pregiudizio’, n.d.r.) che esprimevano, appunto, questo intento espansivo, piuttosto che i pezzi di essa che potevano, invece, avere l’effetto, opposto, di contenimento dell’espansione dell’ambito di protezione*”. E (condivisibilmente) si osserva che “*ma il risultato finale di questo singolare strabismo è stato (e non poteva non essere) nefasto: l’espansione è andata troppo avanti, perchè non si è data attenzione alle regole che il legislatore ha posto per contenerla in termini accettabili, in termini adeguati agli attuali assetti del mercato. Occorre quindi progettare un riequilibrio degli interessi coinvolti dalle vicende che riguardano i marchi che godono di rinomanza, proprio valorizzando (come di recente la Corte sembra avere iniziato a fare: cfr. infra) le formule ‘without due cause’, ‘senza giusto motivo’, che fin qui sono state (ben potrebbe dirsi: ‘senza giusto motivo’) ignorate. Ad esse occorre (ri)dare un ruolo preciso*”.

³³⁴ Già in precedenti casi la Corte avrebbe però potuto porsi il problema di verificare se l’uso del marchio altrui da parte del terzo fosse “assistito” da un giusto motivo: cfr., in particolare, il caso *Adidas* (Corte Giust., 10 aprile 2008, cit.), in cui, come detto, erano state fatte valere in giudizio esigenze di libero uso delle bande parallele che avrebbero potuto essere considerate nell’ottica del giusto motivo di cui all’art. 5.2 DRM; il caso *L’Oréal/Bellure* (Corte Giust., 18 giugno 2009, cit.), in cui

decisione relativa al caso *Leidseplein/Red Bull*³³⁵ – inizia a dedicarle (la meritata) attenzione e a interpretarla in termini di applicazione scriminante dell'uso del terzo in casi in cui vi siano esigenze meritevoli di protezione da giustificare un “sacrificio”, in tutto o in parte, dei diritti di marchio.

Di particolare interesse è l'ultima delle due decisioni sopra menzionate (il caso *Leidseplein/Red Bull*), in cui la Corte di Giustizia (rispetto al precedente *Interflora*) mostra una maggiore apertura per la tutela degli interessi dei terzi (nella specie: “*l'interesse degli operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti*”³³⁶). Questa decisione, infatti – pur ribadendo che l'esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio “*dev'essere riservato ai casi nei quali l'utilizzo del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa*

ci si poteva chiedere se costituisce un'ipotesi di giusto motivo l'uso del marchio altrui in tabelle di concordanza, allo scopo di individuare a quale prodotto originale (nella specie, profumi) corrisponde l'imitazione; e ciò anche considerata l'esistenza di una normativa (Dir. 84/450/CE e d.lgs. 145/2007) che vorrebbe legittimare l'uso del marchio altrui a fini di pubblicità comparativa [in questo senso cfr. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., 984 ss., in cui si rileva che, nel caso *L'Oréal/Bellure*, come detto, sia l'imitazione del prodotto sia l'uso del marchio altrui avrebbero dovuto ritenersi leciti. In particolare, con riguardo all'uso del marchio altrui, l'Autore ritiene che questo uso avrebbe dovuto ritenersi necessario e, comunque, a scopo descrittivo: infatti, nella specie, era impossibile per il terzo indicare in altro modo il prodotto del titolare, atteso che non esisteva un nome dei profumi originali diverso dai marchi e anzi erano gli stessi marchi a svolgere anche, e in primo luogo, la funzione di nome comune dei prodotti contraddistinti: sulla sentenza *L'Oréal/Bellure* cfr. anche il paragrafo 3(D) del capitolo 3]; il caso *Google/France*, in cui la Corte (come detto) non ha tenuto conto dell'invito dell'avvocato generale POIARES MADURO a considerare se esigenze di buon funzionamento della rete internet e di tutela delle libertà di espressione e di iniziativa economica potessero giustificare alcuni usi del marchio altrui; il caso *Portakabin*, in cui la Corte (come si è visto) si limita a un mero cenno a giustificate esigenze di libero uso dei terzi che avrebbero meritato una maggiore considerazione.

³³⁵ Corte Giust., 6 febbraio 2014, *Leidseplein/Red Bull*, cit.. Il caso riguardava l'uso del marchio *The Bulldog* da parte del sig. De Vries per contraddistinguere energy drink: segno che era ritenuto interferente dalla società Red Bull, titolare del marchio *Red Bull KratingDaeng* registrato per bevande analcoliche. Pertanto, quest'ultima società instaurava nei confronti del sig. De Vries un giudizio per contraffazione di marchio davanti al Tribunale di Amsterdam (il Rechtbank Amsterdam), lamentando, fra altro, la violazione dell'art. 5.2 DRM, stante la notorietà del suo segno. La peculiarità della fattispecie consisteva nel fatto che il marchio *The Bulldog* era registrato e utilizzato dal sig. De Vries già prima della registrazione del marchio *Red Bull*, sebbene per prodotti diversi dai contestati energy drink, per i quali, invece, la registrazione e l'uso del segno *The Bulldog* era successiva al marchio *Red Bull*. In questo contesto, la questione pregiudiziale che veniva sottoposta alla Corte di Giustizia (dalla Corte di Cassazione olandese: sull'iter processuale del giudizio di merito cfr. la successiva nota 338) era, dunque, la seguente: “*se ... può configurar(e) un giusto motivo, ai sensi di tale disposizione (l'art. 5.2 DRM) ... (la circostanza che) il segno identico o simile al marchio che gode di notorietà veniva già utilizzato in buona fede dal terzo interessato o dai terzi interessati prima che siffatto marchio venisse registrato*”.

³³⁶ Ibidem, punto 41.

pregiudicare una delle funzioni del marchio” (e segnatamente, “*non solo quella essenziale del marchio ... ma anche le altre sue funzioni, quali quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità*”)³³⁷ – offre spazio per una più efficace protezione delle esigenze dei terzi in sede di giudizio di contraffazione, attraverso una migliore interpretazione della nozione di giusto motivo: quest’ultimo, infatti, “*non può (più) comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative*”³³⁸, *ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio*”. Pertanto, la nozione di giusto motivo “*mira non a dirimere un conflitto tra marchio notorio e un segno simile ... o a limitare i diritti riconosciuti al titolare del citato marchio, bensì a trovare un equilibrio tra gli interessi in questione tenendo conto, nel contesto specifico dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104 e in considerazione della tutela estesa di cui gode il medesimo marchio, degli interessi del terzo utilizzatore di tale segno. In tal modo, l’invocazione da parte di un terzo di un giusto motivo per l’uso di un segno simile a un marchio notorio non può condurre al riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì obbliga il titolare del marchio notorio a tollerare l’utilizzo del segno simile*”³³⁹: in altri e più generali termini, “*la tutela dei diritti che il titolare di un marchio trae da(l)la ... direttiva non è incondizionata*”, ma ben può essere limitata

³³⁷ Corte Giust., 6 febbraio 2014, *Leidseplein/Red Bull*, cit., punto 30.

³³⁸ Il riferimento alle “ragioni oggettivamente imperative” è volto a rivedere la posizione adottata dalla Corte di Giustizia in tema di giusto motivo nella sentenza *Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein)* dell’11 marzo 1975 (in *GRUR Int.*, 1975, 339 e 401; nello stesso senso Trib. CE, 25 marzo 2009, T-109/07, *L’Oréal/UAMI-Spa Monopole*, punto 43), in cui si parlava appunto di necessità dell’utilizzo del segno da parte del terzo. Su questa posizione si basava integralmente la tesi difensiva della società Red Bull, secondo la quale può configurarsi un giusto motivo all’uso di un segno uguale o simile a un marchio altrui “*solo se sussiste la necessità per l’utilizzatore di tale segno di usare proprio quest’ultimo e, se, a prescindere dal danno arrecato al titolare del marchio attraverso l’uso, non si può ragionevolmente pretendere da esso di astenersi da detto uso*”. In altri termini, secondo la Red Bull, avrebbe dovuto trattarsi di “*un motivo cogente che escluda una rinuncia all’uso controverso*” (cfr. le conclusioni dell’avvocato generale KOKOT, 21 marzo 2013, C-65/2012, punto 18). Questa tesi veniva accolta dalla Corte d’appello di Amsterdam (Gerechtshof), la quale riteneva violati i diritti di esclusiva di Red Bull, in ragione del fatto che il sig. De Vries “*non ha giustificato la sussistenza di una necessità di utilizzare il citato segno (Bulldog per energy drink, n.d.r.) tale da non poter ragionevolmente pretendere che egli si astenesse da detto uso*” (punti 15 e 17 della citata sentenza *Leidseplein/Red Bull*). L’interpretazione fornita dal Gerechtshof della nozione di giusto motivo lasciava in dubbio lo Hoge Raad der Nederlanden, il quale sospendeva il procedimento per rimettere alla Corte di Giustizia la già menzionata questione pregiudiziale (cfr. nota 335).

³³⁹ Nella specie, il giusto motivo è stato ravvisato nella circostanza che il segno *Bulldog* – ritenuto interferente con il marchio *Red Bull* e idoneo a trarre dalla notorietà di quest’ultimo indebitamente vantaggio – era stato (come detto) “*utilizzato anteriormente alla registrazione ... (di questo, n.d.r.) marchio (sebbene per prodotti diversi da quelli oggetto di contestazione: gli energy drink, n.d.r.) e l’utilizzo fatto per il prodotto identico ... (aveva, n.d.r.) avuto luogo in buona fede*” (decisione *Leidseplein/Red Bull*, punto 60).

allo scopo di “*contemperare*” l’esercizio del diritto di esclusiva su un segno con gli eventuali interessi di terzi all’uso del medesimo segno³⁴⁰.

Rispetto al precedente *Interflora* (in cui è stato ritenuto che per aversi un giusto motivo l’uso del terzo *non* avrebbe dovuto pregiudicare le funzioni protette del marchio, con l’evidente rischio che il giusto motivo avrebbe potuto essere riconosciuto solo in casi di usi già *di per sé* leciti, appunto perché non interferenti con queste funzioni³⁴¹), con la

³⁴⁰ Corte Giust., 6 febbraio 2014, *Leidseplein/Red Bull*, cit., punti 41-42. Sul significato da attribuire alla nozione di “giusto motivo” di cui all’art. 5.2 DRM si vedano, fra altri, SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression. An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European, German, and Dutch Law*, cit., 87 (secondo cui “*in the present situation of expansive definitions of rights, missing criteria of harm, and a lack of justification, it is essential that the limitation provided by the criteria of unfairness and due cause are interpreted broadly so as to protect the freedom of action and the freedom of completion of third parties. In fact, it may be necessary that courts respect the subtle difference between unfairness and due cause and that they prohibit only use that is clearly unfair, thereby giving adequate weight to the interest of consumers and the interests of third parties who use trademarks ...*”) e 110; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., i quali affermano “*in cosa (i) ‘giusti motivi’ possano consistere non è facile dire: probabilmente, se essi non si esauriscono nelle ‘scriminati’ elencate nell’art. 21 c.p.i. ..., si può pensare che riguardino la difesa di valori costituzionali, ad esempio quelli di cui all’art. 21 Cost.*”; DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition “Without Due Cause”*, cit., 833 ss., spec. 837 ss.. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 8 luglio 2013, cit., secondo cui “*la previsione di un uso fondato su un ‘giusto motivo’ consente l’esclusione della tutela del marchio registrato quando vi siano interessi all’uso del segno meritevoli di protezione e prevalenti sull’interesse del titolare del marchio. Si ritiene che la predetta scriminante si concretizzi nella necessità di fare uso del marchio altrui, necessità che potrebbe sussistere, per esempio, per la difesa di valori costituzionalmente tutelati quali quelli di cui all’art. 21 Cost. ..., ma non può prescindere da una valutazione di proporzionalità tra le esigenze della informazione e della critica, da un lato, e la minaccia al valore del marchio in sé considerato, dall’altro*” (154). Nella specie, si trattava dell’uso parodistico del marchio di Enel in una campagna di critica dell’attività della società realizzata da Greenpeace: uso che non è stato considerato sorretto da un giusto motivo (nella specie, la libertà di espressione), poiché “*sproporzionato rispetto all’intento che si (voleva) perseguire*” e al “*sacrificio richiesto al marchio*” (su questa decisione cfr. il capitolo 3, paragrafo 5).

³⁴¹ Corte Giust., 22 settembre 2011, *Interflora*, cit., punti 91 ss., secondo cui “*qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi ‘motivato’ ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94*” (per alcuni rilievi critici a questa sentenza in punto di “giusto motivo” si veda STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, cit., 109 ss., spec. 142-143). In ogni caso, la decisione *Interflora* ha il pregio di considerare per la prima volta l’esistenza di possibili giusti motivi all’uso del marchio altrui, qual è l’esigenza concorrenziale di rendere nota ai concorrenti l’esistenza di una pluralità di offerte (cfr. il punto 51 della citata decisione *Interflora*, secondo cui “*se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di*

sentenza *Leidseplein/Red Bull*, la Corte corregge dunque “il tiro”, restituendo un reale spazio di applicazione alla scriminante di cui si tratta³⁴².

(C)

(I correttivi “esterni” alla disciplina sul marchio d’impresa a tutela degli interessi dei terzi: “i diritti fondamentali” e “il divieto di abuso del diritto”)

Quanto, invece, ai correttivi “esterni” al diritto dei marchi (e in generale alla disciplina della proprietà industriale e intellettuale), cui pure potrebbe farsi ricorso per evitare che dalla protezione del marchio (e degli altri segni distintivi) derivino delle inefficienze – oltre alle disposizioni volte alla tutela della concorrenza, cui già la giurisprudenza (anche italiana) fa appello, ove ne ricorrano i presupposti³⁴³ – si pensi (altresi) alle norme che tutelano diritti fondamentali dell’Unione europea e/o degli ordinamenti interni degli Stati membri, tra i quali la libertà di informazione a consumatori o utenti e il diritto di questi ultimi a essere informati (ex art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: “CDFU”) e le libertà di pensiero e di espressione (di cui agli artt. 10 e 11 CDFU³⁴⁴ e, quanto all’Italia, all’art. 21 Cost.)³⁴⁵: diritti che la Corte di Giustizia e i giudici

concorrenza non falsata che il diritto dell’Unione intende istituire ... esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza”; cfr. anche il punto 91).

³⁴² Per favorire l’applicazione della clausola del giusto motivo e il corretto bilanciamento delle esigenze dei terzi, è evidentemente necessario interpretare in modo ragionevole le altre condizioni di tutela del marchio rinomato (ovvero, indebito vantaggio e pregiudizio) e controllare con attenzione la loro tendenza a sviluppi ulteriori.

³⁴³ Il riferimento alla libera concorrenza è da intendersi in senso lato, relativo sia ai principi generali dell’Unione europea (art. 3 TFUE) e del nostro ordinamento (art. 41 Cost.: cfr. la sentenza n. 223 del 1982 della Corte costituzionale, in *Foro it.*, 1983, I, 12 e ss., che ritiene la libertà di concorrenza un valore basilare della libertà di iniziativa economica e funzionale alla protezione dei consumatori) sia alle norme che disciplinano l’illecito di concorrenza sleale e quello antitrust.

³⁴⁴ L’art. 10.1 della CFDU prevede, fra altro, che “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include ... la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”; l’art. 11.1 CDFU stabilisce che “ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.

³⁴⁵ In particolare (come visto nel precedente capitolo), le libertà di pensiero e di espressione vengono in rilievo soprattutto in relazione agli usi del terzo in funzione parodistica, di critica o di satira, rispetto ai quali il monopolio sul marchio può stridere (talora *intollerabilmente*, nella lettura dei giudici americani) con l’interesse pubblico alla loro tutela: si pensi, ad esempio, al noto caso *Lucasfilm/High Frontier* [622 F.Supp. 931 (D.D.C. 1985)], in cui l’attore (il produttore cinematografico George Lucas) contestava l’utilizzazione del proprio marchio *Star Wars* per designare criticamente il programma di politica bellica (Star Wars Program) del(l’allora) presidente degli Stati Uniti Ronald Wilson Reagan.

nazionali sono tenuti a rispettare nella valutazione della violazione di un marchio (e della sua valida registrazione) non in virtù di un obbligo contenuto nella legge marchi, ma in quanto (come detto) “*diritti fondamentali ... parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l’osservanza*”³⁴⁶. Si consideri poi che le citate libertà potrebbero (e

Nel delineare i profili di liceità dell’espressione Star Wars Program, il giudice statunitense osservava (fra altro) che i convenuti non si erano serviti della frase come denominazione di un’organizzazione (o a scopi propagandistici), né l’utilizzazione risultava un pretesto per attirare attenzione sulla promozione di beni o servizi. Per ulteriori riferimenti in merito alla possibilità di limitare i diritti di marchi in favore delle citate libertà cfr. la successiva nota 346.

³⁴⁶ Corte Giust., 18 giugno 1991, C-260/89, ERT, punto 44. In favore della possibilità di limitare i diritti di marchi in ragione della necessità di tutelare altri diritti fondamentali (tra i quali, quelli di libera e corretta concorrenza e libertà di espressione) cfr., fra altri, BURRELL-GANGJEE, *Trade Marks and Freedom of Expression – A Call for Caution*, in IIC, 2010, 544; FHIMA, *Trade Marks and Free Speech*, in IIC, 2013, 293; GEIGER, *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?*, in IIC, 2004, 268; JANSSENS, *Protection de la marque et liberté d’expression. À la recherche d’un équilibre délicat*, in AA. VV., *La protection des marques sur internet*, 2007, 67 ss.; NASER, *Trademark and Freedom of expression*, in IIC, 2009, 188; RAMSEY-SCHOVSBO, *Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech*, in IIC, 2013, 671 ss. (spec. 680 ss.); SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression. An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European, German, and Dutch Law*, cit., 86 e 91 ss., in cui si sostiene che la libertà di espressione – cui solitamente si fa appello con riferimento all’uso del marchio altrui in contesti non commerciali – può trovare applicazione anche in casi di usi commerciali di segni uguali o simili a un marchio altrui, a tutela dei terzi (concorrenti e/o consumatori). L’Autore, in particolare, rileva che: “*the rationales clearly establish that freedom of action and freedom of competition of third parties needs to be respect by trademark rights*” (86), considerato che “*the conflict between freedom of expression and trademark rights is a conflict between two private parties, which both have an equal entitlement to legal certainty. They are both equally entitled to the protection of their respective trademark rights and freedom of expression ... The application of freedom of expression to trademark rights is an essential recognition of legal certainty of third parties because it provides them with an effective remedy in cases where their freedom of expression is curtailed*” (110); “*trademark rights have expanded beyond the scope that is justified by their rationales. Since this extension has taken such forms that it may restrict freedom of commercial expression of third party traders and it may interfere with core areas of social, cultural, and political discourse ... it may be necessary to limit trademark rights where they disproportionately impair the freedom of expression of third parties*” (91); “*trademark law essentially lacks the fine-tuned solutions to many of the problems that have been created by the expansion of trademark rights and by a change in the manner we deal with trademarks. Some trademarks have become important social and even political symbols that represent lifestyles, culture, and (private) power, but trademark law protects trademarks in a monologic manner, which clashes with the dialogic form of communication that is protected by freedom of expression. Moreover, trademark rights have been stretched beyond the limitations set by their own rationales into a sphere that lies at the core of freedom of expression. As social, cultural, or political concerns have not been integrated in the structure of trademark law, freedom of expression and the jurisprudence developed under it may thus in many cases provide a more appropriate balancing mechanism. Moreover, freedom of commercial expression may provide an adequate balancing solution for third party traders, who are hindered in providing information to consumers by using trademarks of others in comparative advertising, referential sue of descriptive use*” (110-111).

Per una panoramica su come è regolato il conflitto tra diritti di marchio e tutela della libertà di espressione nei principali paesi del mondo (in ordine alfabetico: Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Olanda, Paraguay, Filippine, Portogallo,

dovrebbero) comunque operare (sebbene, con esclusivo riguardo ai segni rinomati) come meccanismi di correzione “interni” al diritto dei marchi, ove valutate nella prospettiva del giusto motivo di cui agli artt. 5.2 DRM, 9.1.c RMC e 20.1.c c.p.i.³⁴⁷.

Singapore, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti) cfr. AIPPI, *Summary Report – Question Q188: Conflict between trademark protection and free speech*, Berlino, 2005 (disponibile sul sito di AIPPI al seguente link <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=dissolvedcommittees&viewQ=188#188>) e la relativa *Resolution Q188* (<https://www.aippi.org/?sel=resolutions>), in cui si rileva che “1) **It should be possible in principle to invoke freedom of expression as defence in trademark cases in exceptional circumstances, for example in the context of critical speech, satire, political discussion and artistic expression.** 2) *A balancing of interests between trademark rights on the one hand and the right to freedom of expression on the other hand requires that neither right should prevail in every situation but that an analysis of all relevant factors must in each instance be undertaken by the court and the competent authority as the case may be.* 3) *Among the factors that should be considered are the commercial or non-commercial nature of the defendant’s use, whether the parties are in competition, the motive, form and context of the use, including whether it is justified in the public interest, whether an opinion is fairly expressed, whether factual allegations are true and not misleading, whether the trademark is unfairly used, exploited or denigrated, and the reputation of the trademark.* 4) **As a general rule, freedom of expression should not be a defence where the trademark use would result in a commercial benefit and the parties are competitors**”.

Per la posizione della delegazione italiana di AIPPI, cfr. *Italy Report* (a nome di GALLI-DE ANGELIS-GELOSA-GIORA) – *Question Q188: Conflict between trademark protection and free speech*, cit., in cui (fra altro) si rileva che “*the CPI, like the Trademark Law, does not contain specific regulations governing potential conflicts between the right to freedom of speech guaranteed by the Constitution and the exclusive rights held by the owner of a trademark*” (197), e che “**the absence of a specific regulatory requirement on the justification of freedom of speech leaves application of said justification to the very broad discretion of the court**” (197); “*it should also be emphasised that the courts have rarely based their assessment of lawfulness of use of another’s trademark on art. 21 of the Constitution and have more frequently referred to considerations based directly on application of trademark law*” (196); e si conclude (fra altro) che, in via di principio generale, “*under specific conditions, it would be correct to invoke the justification of freedom of speech interests in trademark litigation*” (200); e che non è necessario “*to introduce specific requirements on the cases considered here into trademark legislation. In the opinion of the Italian group, the solution lies in a general clause, which extends the area of trademark protection only to all uses in economic activity of marks which are the same as or similar to the trademark itself which lead to confusion or a parasitic link*” (201).

In ragione di ciò regola (come detto) nell’ordinamento italiano (in linea con i principi della Corte di Giustizia di cui al caso *Arsenal* e successivi) si ritiene dunque che “*the lawfulness of use of this kind should essentially depend upon: i) the fact that this use is made in economic activity and ii) whether or not it is liable to cause damage to the trademark and, in particular, to its distinguishing capacity and reputation, or to cause a parasitic link in favour of the user*” (202); di talchè, “*on the basis of the trademark law:*

- i) use of another’s trademark for reasons of criticism should normally be considered as lawful;*
- ii) parodic or ironic use of another’s trademark should normally be considered as unlawful, if it occurs on commercial products or in advertising;*
- iii) use of another’s trademark in original works should normally be considered as lawful;*
- iv) use of another’s trademark as an expression of allegiance or loyalty should normally be considered as unlawful, if it occurs on commercial products or in advertising; ...”* (202).

³⁴⁷ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 264, nella parte citata nella precedente nota 340. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 8 luglio 2013, cit., nella parte citata supra in nota 340 e

Un correttivo che potrebbe invece essere preso “in prestito” dal diritto civile è l’istituto dell’abuso del diritto (in Italia di derivazione giurisprudenziale³⁴⁸), che alcune corti europee hanno applicato (anche) alla materia della proprietà industriale e intellettuale, in casi di (ottenimento o) sfruttamento abusivo dei diritti di esclusiva³⁴⁹. Se,

la relativa nota di commento di VENTURELLO-PAESAN, *Libertà d’espressione e funzioni del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2014, 164; e la decisione della German Federal Court of Justice, 3 febbraio 2005, caso I ZR 159/02, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2005, 583, *Lila Postkarte*, disponibile online sul sito www.bundesgerichtshof.de, che a tutela della libertà di espressione ha ritenuto sorretto da un giusto motivo ex art. 5.2 DRM l’utilizzo parodistico o ironico del marchio altrui.

³⁴⁸ Non esiste, infatti, come è noto, nel nostro ordinamento una norma che vieti, in via generale, l’abuso di un diritto soggettivo; vi sono solo alcune disposizioni del codice civile che disciplinano espressamente alcuni casi di abuso del diritto con riguardo a particolari materie. Tra queste disposizioni, dell’art. 833 c.c. potrebbe prospettarsi un’applicazione estesa ai diritti di privativa industriale, ove si volesse accedere alla tesi – prevalente in giurisprudenza e recepita dal legislatore del c.p.i. – che qualifica questi diritti come reali [sulla natura dei diritti di proprietà industriale si rinvia al capitolo 1 (paragrafi 2 e 3) del presente lavoro e alla dottrina ivi citata: in particolare, per un’analisi critica delle scelte del legislatore del c.p.i. cfr. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, cit., 10 ss.; ID., *Diritti reali e ‘proprietà’ industriale (... e mediazione obbligatoria)*, cit., 173 ss., in cui si dubita che la “Commissione ministeriale che ha redatto il testo del c.p.i., nell’adottare il termine di ‘proprietà industriale’ intendesse richiamarsi alla proprietà romanistica o a quella del libro III del codice civile, o comunque a una tutela che possa definirsi ‘reale’” e si ritiene che “alla parola ‘proprietà’ usata nel c.p.i. si deve al più attribuire il significato di ‘diritto assoluto’, ‘di esclusiva’, e che ad essa è estraneo qualsiasi elemento di ‘realità’”].

³⁴⁹ Per alcuni esempi, si vedano: Tribunal Supremo de Barcelona, 3 aprile 2012, n. 172, *Google Spain* (reperibile online al seguente link https://gallir.files.wordpress.com/2014/12/sts-172_2012-google-derecho-de-autor.pdf) che – nell’ambito di un’azione promossa dall’autore di una pagina web nei confronti di Google Spain, per avere quest’ultima memorizzato senza autorizzazione sul proprio motore di ricerca una parte del contenuto di questa pagina come c.d. “copia cache”, violando i diritti d’autore del titolare – ha ritenuto in violazione del divieto di abuso del diritto la domanda del citato autore di disporre la chiusura del motore di ricerca, poiché dalla copia cache l’autore aveva comunque tratto beneficio (si veda, in particolare, il punto 8 della “Decisión del recurso”, secondo cui “*como principio general, la protección del derecho de autor y la excepcionalidad legal de sus límites no autorizan pretensiones abusivas ...*”); District Court of the Hague (Olanda), 14 maggio 2012, *Samsung/Apple*, in cui – nell’ambito del noto contenzioso mondiale (oggi pendente solo negli Stati Uniti) che vede(va) coinvolte le società Apple e Samsung e i loro smartphone e tablet – è stata accerta una violazione del divieto di abuso del diritto e dell’obbligo pre-contrattuale di buona fede da parte di Samsung, nelle modalità di concessione di alcune licenze in favore di Apple su brevetti Samsung essenziali per la tecnologia UTMS; con sentenza in data 28 febbraio 2013, la medesima condotta di Samsung è stata ritenuta abusiva di diritti di brevetto anche da parte della Corte distrettuale di Tokyo, poiché in violazione dell’art. 1 del codice civile giapponese (sulle citate decisioni *Samsung/Apple* cfr. GREENFIELD-SCHNEIDER-MUELLER, *SEP Enforcement Disputes Beyond the Water’s Edge: A Survey of Recent Non-U.S. Decisions*, in *Antitrust*, vol. 27, 2013, 51 e 53 ss.); Cour d’appel Liège, 27 febbraio 2009, in *Auteurs&Media* 629, che ha ritenuto abusiva di diritti d’autore la condotta di un architetto “*qui userait de son droit moral d’une manière dépassant les limites de l’exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente*”; Tribunal civ. Namur (Belgio), *N.N./Ville de Namur*, 2008; che – nel giudizio instaurato da uno scultore contro la città di Namur per la violazione di diritti morali d’autore su una statua

infatti, si considera che si ha abuso di un diritto soggettivo (qual è il diritto di esclusiva derivante da un marchio o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale) “quando il titolare del diritto si avvale delle facoltà e dei poteri che gli sono concessi non già per perseguire l’interesse che propriamente forma oggetto del diritto soggettivo – e che come tale l’ordinamento riconosce meritevole di tutela – bensì **per realizzare finalità ulteriori, eccedenti l’ambito dell’interesse che la legge ha inteso tutelare**”³⁵⁰; e che al divieto di abuso del diritto così definito è stato espressamente attribuito dalla Corte di Giustizia e (per quanto riguarda il nostro ordinamento) dalla Corte di cassazione il rango di “principio generale di diritto”³⁵¹, parrebbe

ricostruita in maniera difforme all’originale – accerta la violazione dei diritti morali d’autore dello scultore, ma ritiene abusiva di questi diritti la domanda dello scultore volta alla ricostruzione della statua in altro materiale e alla collocazione della stessa in altro posto (il profitto che l’autore avrebbe ottenuto è stato ritenuto “sproporzionato” in relazione al danno che la città di Namur avrebbe subito). Questa sentenza è stata poi però riformata da Cour de Cassation de Belgique, 5 maggio 2011 (Arret n° C.10.0496.F), che ha ritenuto la menzionata domanda non abusiva.

In dottrina, nel senso della possibilità di applicare l’istituto dell’abuso del diritto come rimedio per limitare lo sfruttamento improprio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, si vedano, fra altri, BENABOU, *L’abus de droit peut-il servir la cause de l’intérêt général en droit de la propriété intellectuelle*, in BUYDENS-DUSSOLIER, *L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle*, Bruylant, Bruxelles, 2008; CARON, *Abus de droit et droit d’auteur*, Litec, Parigi, 1998; JANSSENS, *Les droits moraux en Belgique, Les Cahiers de propriété intellectuelle*, vol. 25, 2013, 106-107; JEHORAM, *Copyright and Freedom of Expression, Abuse of Right and Standard Chicanery: American and Dutch Approaches*, in EIPR, 2004, 275 ss.; LE STANC, *Drôle de trolls*, in *Propriété industrielle*, n. 2, 2010, 1 ss.; MOYSE, *L’abus de droit: L’anténorme – Partie I*, in *McGill Law Journal*, vol. 51.4, 2012, 859 ss.; MOYSE, *L’abus de droit: L’anténorme – Partie II*, in *McGill Law Journal*, vol. 58.1, 2012, 1 ss.; SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression. An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European, German, and Dutch Law*, cit., 110; STROWEL-VANBRABANT, *MPI Studies on Intellectual Property and competition law*, in HILTY-NERISSON (eds.), *Balancing Copyright: A Survey of National Approaches*, Springer, Berlino, 2012; VAN OVERWALLE-VAN ZIMMEREN, *Functions and Limits of Patent law*, in CLAES-DEVROE-KEIRSBILCK (Eds.), *Facing the limits of the law*, Springer, Berlino, 2009.

³⁵⁰ TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013, 77.

³⁵¹ Con riferimento all’ordinamento europeo, cfr. Corte Giust., 5 luglio 2007, C-321/05, *Kofoed*, punto 38 e, in dottrina, fra altri, LAGONDET, *L’abus de droit dans la jurisprudence communautaire*, in *Journal des tribunaux, droit européen (JTDE)*, 2003, 8 ss.; TRIANTAFYLLOU, *L’interdiction des abus de droit en tant que principe général du droit communautaire*, in *Cahiers de droit européen (CDE)*, 2002, 611 ss.. In relazione all’ordinamento italiano si veda, fra altre, Cass. 18 settembre 2009 n. 20106, in *I contratti*, 2010, 1 ss., in cui si rileva che l’abuso del diritto è un “criterio rivelatore della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva”, principio quest’ultimo che costituisce “un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica”; e si individuano gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto: “1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a

esservi margine per considerare una ragionevole applicazione di questo principio da parte dei nostri giudici (anche) con riguardo al marchio (rinomato o meno) e agli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, in funzione di *ulteriore* strumento di correzione di quegli atti di sfruttamento dell'esclusiva che, sebbene giuridicamente corretti per le norme in tema di proprietà industriale e intellettuale e/o di concorrenza, sono percepiti comunque come irragionevoli. Il tutto, al fine di trovare un "giusto" equilibrio, tra gli interessi del titolare, le concorrenti esigenze dei terzi e/o della società in generale e lo scopo per il quale il diritto che si assume indebitamente esercitato riceve tutela nell'ordinamento³⁵².

4. Un bilancio della giurisprudenza della Corte di Giustizia sugli usi non distintivi del marchio altrui e l'ampiezza del diritto di esclusiva.

Se si vuole provare a tracciare un sintetico bilancio conclusivo del percorso seguito dalla Corte di Giustizia nella ricostruzione delle funzioni protette del marchio e degli interessi meritevoli di protezione coinvolti dalla relativa disciplina, sono sicuramente da apprezzare il modo in cui è stata definita la funzione d'origine³⁵³ e il ruolo centrale che le viene ancora oggi viene attribuito; nonché la scelta di criteri per valutare la contraffazione (il riferimento, nella specie, è alla Teoria delle Funzioni) che, sebbene lascino margini di incertezza notevoli (per i motivi già esposti e richiamati infra), hanno il pregio di essere

causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte".

³⁵² Si pensi, a titolo esemplificativo: ai c.d. casi di "Trademark Trolls" o "Patent Trolls", in cui l'acquisto di una privativa è volto non all'uso della stessa da parte del titolare, bensì solo per prevenire ai terzi di utilizzare il segno (se del caso, anche a fini non distintivi) o l'invenzione: ciò allo scopo di citare in giudizio grosse realtà industriali per presunta violazione dei loro diritti, le quali per non imbattersi in costose e incerte azioni giudiziarie, accettano di pagare quanto richiesto dal Troll, per acquisire una licenza sul presunto marchio o brevetto contraffatto; alle ipotesi di false minacce di azioni per nullità o contraffazione; a un caso di mancata lealtà e buona fede nelle trattative; all'ipotesi di un ingiustificato rifiuto a concedere licenze su un diritto di privativa, ove manchi un rapporto concorrenziale tra le parti e non sia sostenibile un'applicazione della disciplina antitrust (su quest'ultima fattispecie si vedano, in particolare, GHEZZI-OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Giappichelli, Torino, 2013, 239 ss.; BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Giuffrè, 2004, 125 ss.; SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2002, 543 ss.).

³⁵³ In termini di una posizione di consenso/controllo del titolare del marchio (e relativa assunzione di responsabilità verso i consumatori) della provenienza dei prodotti o servizi non da una *determinata* impresa con caratteristiche costanti, ma da una *unica* impresa che può liberamente variare nel tempo (sul tema cfr. il capitolo 1).

fortemente collegati alla percezione del consumatore. Suscita invece perplessità (in ragione di quanto fin qui detto) l'impostazione seguita dalla Corte (a partire dalla sentenza *Arsenal*, con la citata Teoria delle Funzioni) nella valutazione della contraffazione, che non tiene conto del modo in cui il segno è usato dal terzo (se in funzione distintiva o meno), bensì solo dell'interferenza di questo uso con almeno una delle funzioni giuridicamente protette del marchio imitato; l'impatto di quest'impostazione sulle norme europee e italiane che disciplinano le tre diverse fattispecie di contraffazione; la circostanza che le soluzioni raggiunte dalla Corte nei casi esaminati sono state sorrette da motivazioni estremamente scarse e talvolta quasi apodittiche, in relazione a temi che per il loro rilievo avrebbero richiesto un maggiore sforzo argomentativo e un più elevato livello di approfondimento; le difficoltà che i giudici stanno incontrando nell'applicare la menzionata Teoria, in conseguenza della creazione di troppe funzioni protette, rispetto alle quali non sono (ancora) del tutto chiari né le ragioni della loro individuazione e della loro necessità di tutela né il loro esatto contenuto e i rapporti tra esse³⁵⁴; nonché, per altro verso, la collocazione ancora incerta delle ipotesi di uso del marchio altrui come ditta, denominazione sociale o altro segno distintivo.

Quanto, poi, al delicatissimo tema dei conflitti tra interessi del titolare ed esigenze dei terzi al libero uso dei segni, è evidente che la posizione assunta dalla Corte di Giustizia, sia nettamente a favore dei primi. Il sistema delineato dalla Teoria delle Funzioni è, infatti, volto alla tutela forte del titolare del marchio, al quale viene data la possibilità di reagire in tutti (o quasi) i casi in cui l'uso del terzo possa pregiudicare i valori del suo segno, indipendentemente dalle modalità d'uso del terzo e senza dare troppo spazio alle concorrenti esigenze dei terzi e/o della società in generale: ciò significa che taluni usi a fini *puramente* descrittivi (o comunque non distintivi) non daranno luogo a contraffazione solo

³⁵⁴ Un esempio, come visto, è rappresentato proprio dai giudici italiani, i quali, *alcune volte*, aderiscono ai principi sottesi alla Teoria delle Funzioni, senza però fare riferimento alla diverse funzioni protette individuate dalla Corte di Giustizia, bensì ai più tradizionali concetti di funzione distintiva (in relazione a qualunque marchio) e funzione attrattiva o di comunicazione (con riferimento alla tutela del marchio rinomato e dei diversi messaggi da esso comunicati ai consumatori); *in altre*, recepiscono invece la citata Teoria in modo piuttosto asettico, senza spingersi in un esame di dettaglio delle diverse funzioni del marchio individuate dalla Corte e dei relativi pregiudizi. Altro caso cui si è fatto riferimento, è quello del giudice inglese della causa *L'Oréal/Bellure*, chiamato ad applicare i principi della Corte di Giustizia a conclusione del giudizio pregiudiziale [*L'Oréal SA & Ors v. Bellure NV & Ors* (2010) EWCA Civ 535 (21 May 2010), punto 30].

perché non ledono il marchio (e i correlati interessi del titolare); e che (come dimostrano le decisioni analizzate nel precedente capitolo) non mancheranno i casi in cui l'uso del segno del terzo, sebbene non avvenga in funzione di marchio e sottenda interessi meritevoli di tutela, sarà comunque ritenuto in violazione dei diritti sull'altrui marchio anteriore uguale o simile.

Sarebbe dunque poco saggio ignorare che la posizione della Corte comporta gravi rischi e che non mancano posizioni fortemente critiche nei suoi confronti. Non può inoltre non considerarsi che, il più delle volte, i marchi oggetto di usi non distintivi da parte di terzi sono in possesso di una certa reputazione e sono protetti non solo contro il pregiudizio che possono soffrire (come, ad esempio, accade negli Stati Uniti³⁵⁵), bensì pure contro l'indebito vantaggio ottenuto dal terzo. Questa tutela porta con sé un vasto (sovra)potenziale protezionista³⁵⁶; e questo potenziale può essere moltiplicato esponenzialmente se non si utilizzano i presupposti necessari per l'accertamento dell'infrazione in modo da bilanciare gli interessi del titolare del marchio con le diverse esigenze dei terzi e/o della società³⁵⁷: non *“sembra proprio il caso di andare avanti in una sorta di processo sotterraneo (ma non troppo) che pare dar vita ad un vero e proprio culto del diritto di marchio, ed*

³⁵⁵ In questo senso cfr. DOGAN-LEMLEY, *The trademark use requirement in dilution cases*, cit., 541 ss..

³⁵⁶ Specie se si considera che l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla nozione di “indebito vantaggio” dal carattere distintivo o dalla rinomanza (o notorietà) del marchio è molto ampia e abbraccia tutti quei casi (di cosiddetto “parassitismo” o di “free-riding”) in cui l'adozione di un segno uguale o simile al marchio rinomato altrui apporta al terzo dei benefici in termini sia di risparmi di tempi e costi per “collocare” il prodotto o il servizio sul mercato, sia, più specificamente, di indebita sfruttamento della capacità distintiva e/o del valore attrattivo del marchio rinomato, che viene (almeno in parte) traslato sui prodotti e servizi del terzo, garantendo a questi ultimi una più facile “accoglienza” da parte del pubblico (cfr. Trib. CE, 25 maggio 2005, T-67/04, *Spa Monopole/UAMI - Spa Finder*, punto 51; Trib. CE, 22 marzo 2007, T-215/03, *Sigla/UAMI - Elleni Holding*, noto come caso *Vips*, punto 40).

Il “pregiudizio”, invece, può consistere sia nell'indebolimento (detto anche “diluizione” o “corrosione”) della capacità distintiva dell'anteriore marchio rinomato dovuto al venir meno dell'unicità del segno sul mercato (a causa dell'uso non autorizzato del terzo in relazione a prodotti o servizi *anche* diversi da quelli del titolare del marchio) e al conseguente affievolimento agli occhi del pubblico del collegamento, per il tramite del marchio, tra i prodotti o servizi contraddistinti e la loro fonte imprenditoriale (ovvero il titolare del segno); sia nel deterioramento della reputazione e notorietà del marchio dovuto al suo utilizzo (da parte del terzo) in un contesto non in linea con l'immagine connessa al marchio o comunque tale da “contaminare” i messaggi (diversi da quello di indicatore di provenienza) di cui il marchio rinomato è portatore e dai quali dipendono il prestigio e il valore acquisiti dal segno presso i consumatori (sulla nozione di pregiudizio si veda anche Corte Giust., 27 novembre 2008, *Intel*, cit.).

³⁵⁷ In questo senso cfr. RICOLFI, *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, cit., par. 8.

*in particolare del marchio che gode di rinomanza. Anche il marchio che gode di rinomanza, e, ovviamente, ogni marchio, ... è solo un segno, ed è bene (per tutti, e anzitutto per i titolari di marchi) che rimanga tale, perché solo rimanendo un segno esso può assolvere alle funzioni che il mercato odierno da esso richiede. È bene, cioè, che la fattispecie confusoria rimanga al centro del diritto di marchio*³⁵⁸.

In questa prospettiva, sarebbe dunque auspicabile che la Corte di Giustizia faccia un “passo indietro” per (o che sia il legislatore della riforma a³⁵⁹) valutare, ancora una volta, se, e in quali circostanze (o rispetto a quali aree), possa essere rilevante la circostanza che il segno successivo non sia impiegato in funzione distintiva e quindi come marchio, così da evitare che le tensioni tra la tutela degli interessi monopolistici dei titolari di marchi e di altri interessi legittimi dei terzi continui a emergere e proliferare³⁶⁰. Si è consapevoli del fatto che un certo numero di obiezioni possono essere sollevate contro questa proposta. Occorre però insistere sul fatto che l'esistenza di un ulteriore e distinto requisito per l'accertamento della violazione del marchio (anche se finora rimasto latente) è supportata da ragioni di diritto positivo e, in particolare, dalla presenza nella DRM dell'art. 5.5, il quale, allo stato, non ha mai ricevuto un'interpretazione esauriente da parte della Corte di Giustizia³⁶¹.

Ad ogni modo, a volere guardare con favore l'impostazione seguita dalla Corte di Giustizia con la Teoria delle Funzioni – per il fatto di essere (come detto) fortemente collegata alla percezione del consumatore e di espressamente riconoscere che la funzione *essenziale* del marchio è (ancora) quella di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di un'altra – è bene però (come detto) che l'ampia protezione del marchio che da questa impostazione deriva inizi a essere attentamente bilanciata con la necessità di lasciare uno spazio significativo a una qualche libertà di free riding, che è coesistente a un sistema di libera concorrenza. Cosicché (lo si ricorda ancora una volta), è necessario che, *per un verso*, ci si impegni a interpretare in modo prudentemente restrittivo le condizioni speciali di tutela del marchio che gode di rinomanza (o notorietà) e a

³⁵⁸ DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., 1001 ss..

³⁵⁹ Sulla riforma, attualmente in corso, della disciplina europea in materia di marchi si veda il prossimo paragrafo.

³⁶⁰ RICOLFI, *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, cit., par. 8.

³⁶¹ In questo senso, RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 75.

controllare con attenzione la loro tendenza a sviluppi ulteriori³⁶² e che, *per altro verso*, si dia una maggiore attenzione ai correttivi già *presenti* nella disciplina europea e nazionale in materia di marchi (ci si riferisce ai limiti, qui definiti *interni*, della conformità dell'uso del terzo "alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale" e del "giusto motivo") e a quelli a essa *esterni*, che impongono di individuare degli spazi di usi leciti di determinati segni, anche in presenza di una valida privativa su di essi. *"È importante oggi comprendere che la lunga marcia espansiva della tutela dei marchi (soprattutto, di quelli) che godono di rinomanza³⁶³ non ha ragione di proseguire, visto che i (nuovi) territori raggiunti e occupati negli ultimi vent'anni valgono e bastano ad una loro tutela adeguata al mercato di oggi. Varrebbe la pena evitare che si arrivi ad un punto in cui sarà inevitabile ... avvedersi degli effetti anticompetitivi degli assetti nel frattempo raggiunti, che tendono a favorire gli incumbents, le imprese da lungo presenti sul mercato, invece che favorire la nascita e la crescita di quei new comers del cui dinamismo l'economia della vecchia Europa tanto avrebbe bisogno³⁶⁴".*

5. Uno sguardo alla "futura" riforma della DRM e del RMC: l'incidenza sull'ambito di protezione del marchio.

Nel senso del sopra auspicato "passo indietro" – dunque, nell'ottica di un ridimensionamento della portata dell'esclusiva, a garanzia di interessi di terzi e/o della società in generale meritevoli di tutela – sembra essere orientato il pacchetto di riforme della normativa sul marchio comunitario di cui oggi si discute in sede europea. Ci si riferisce, in particolare, alle due proposte di revisione della DRM e del RMC presentate, il 27 marzo 2013, dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, al fine di (fra altri) *"modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della direttiva modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti"*³⁶⁵. Le due proposte in questione

³⁶² DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., 1001 ss.. In senso analogo cfr. SENFTLEBEN, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?*, cit., 149 ss..

³⁶³ RICOLFI, *Le nozioni di "somiglianza" dei marchi e di "nesso" nella disciplina dei marchi notori*, cit., 2010, 558.

³⁶⁴ *Ibidem*, 559.

³⁶⁵ Cfr. la "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, COM(2013) 162 final, Bruxelles, 27 marzo 2013, 3 ("**Proposta DRM**") e la "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE)

(qui anche congiuntamente definite “**Pacchetto Riforma**”) avrebbero dovuto essere approvate dal Parlamento e dal Consiglio, secondo l’attuale procedura legislativa ordinaria (ex procedura di co-decisione), nella primavera del 2014. Allo stato, peraltro, il procedimento di revisione è ancora in corso: il 25 febbraio 2014, il Parlamento ha adottato la c.d. posizione in prima lettura, con cui ha modificato, in diversi punti, le proposte della Commissione (“**Posizione Parlamento**”); il Consiglio deve ancora esprimersi in via definitiva sulle proposte in questione³⁶⁶. In ogni caso, sebbene siano incerti i tempi e i testi in relazione ai quali il Parlamento e il Consiglio raggiungeranno un accordo, uno sguardo al Pacchetto Riforma (nella versione proposta dalla Commissione e in quella rivista dal Parlamento, limitatamente, per quanto qui rilevi, alle norme che disciplinano i diritti di marchio e relativi limiti³⁶⁷) pare più che opportuno, atteso che (come accennato) il legislatore europeo sembra non integralmente condividere la posizione assunta dalla Corte di Giustizia con la Teoria delle Funzioni e mostrare una maggiore attenzione alle esigenze dei terzi all’uso di certi segni per fini diversi da quelli distintivi.

n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario”, COM(2013) 161 final, Bruxelles, 27 marzo 2013, 2, in cui tra gli obiettivi vi è quello di “*accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità*” (di seguito la “**Proposta RMC**”). Si precisa che il Pacchetto Riforma contiene un’altra iniziativa, ovvero la revisione del regolamento n. 2869/95/CE relativo alle tasse da pagare all’UAMI, il quale, peraltro, non sarà oggetto di analisi nel presente lavoro. L’intero Pacchetto Riforma si basa (come già accennato) su uno studio commissionato dalla Commissione al Max Plank Institute, allo scopo di valutare il funzionamento del sistema dei marchi in Europa nel suo complesso (cfr. MAX PLANK INSTITUTE, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 101 ss.).

³⁶⁶ La Proposta DRM approvata sia dal Parlamento sia dal Consiglio dovrà poi essere recepita dagli Stati membri entro il termine (allo stato, provvisorio) di 2 anni dall’entrata in vigore delle modifiche.

³⁶⁷ Gli obiettivi del Pacchetto Riforma sono i seguenti: l’intento principale è “*promuovere l’innovazione e la crescita economica rendendo i sistemi di registrazione dei marchi in tutta l’Unione più accessibili e più efficienti per le imprese in termini di costi e di minore complessità, maggiore rapidità, più prevedibilità e certezza del diritto*” (art. 1.2 della Proposta DRM e della Proposta RMC). Si cerca poi di: potenziare i mezzi di lotta contro la contraffazione dei prodotti in transito attraverso il territorio dell’UE; (come detto) modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della direttiva modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti; facilitare la cooperazione tra gli uffici marchi degli Stati membri e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), creando una base giuridica per questa cooperazione. Infine, sotto il profilo terminologico, il Pacchetto Riforma adegua la DRM e il RMC al passaggio dalla Comunità all’Unione europea: l’attuale espressione marchio “comunitario” verrà dunque sostituita da quella di marchio “dell’Unione europea”.

In particolare, di notevole interesse sono le proposte di modifica agli artt. 5.1.a DRM e 9.1.a RMC, poiché raccolgono le critiche mosse da una parte della dottrina sull'impiego della Teoria delle Funzioni nei casi di doppia identità, rilevando che “**il riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio di impresa a norma dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva** [e art. 9(1)(a) RMC, n.d.r.] **ha creato incertezza giuridica**. In particolare, è diventato poco chiaro il legame tra i casi di doppia identità e l'estensione della protezione, prevista dall'art. 5, paragrafo 2, [DRM e art. 9(1)(c) RMC, n.d.r.] ai marchi d'impresa che godono di notorietà”³⁶⁸; e chiariscono (nella versione rivista del Parlamento) il **carattere assoluto** delle citate disposizioni, la cui peculiarità consiste proprio nel dare protezione al titolare del marchio per il fatto *in sé* della doppia identità tra i segni e i prodotti/servizi in conflitto, a prescindere dalla verifica di altre condizioni e, soprattutto, degli effetti dell'uso del segno del terzo in termini di pregiudizio alle funzioni del marchio.

Questo risultato è ottenuto in due fasi: la proposta della Commissione limita l'accertamento del pregiudizio alla sola funzione essenziale (cioè, la funzione d'origine), prevedendo di aggiungere agli artt. 5.1.a DRM e 9.1.a RMC (artt. 10.2.a Proposta DRM e 9.2.a Proposta RMC) il seguente inciso “*se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi*,”³⁶⁹ e di precisare, nei considerando della DRM e del RMC, che “*al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è necessario specificare che non solo in caso di somiglianza, ma anche nel caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici occorre concedere la protezione ad un marchio d'impresa solo se e nella misura in cui risulti compromessa la funzione principale del marchio, che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi*”³⁷⁰. A svincolare del tutto le norme di cui si tratta

³⁶⁸ Cfr. Proposta DRM, 7 e Proposta RMC, 8.

³⁶⁹ Il testo dei futuri artt. 10.2.a DRM e art. 9.2.a RMC nella versione proposta dalla Commissione è il seguente: “2. *Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando:*

(a) il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi ...”.

³⁷⁰ Così il considerando 19 della Proposta DRM e il considerando 15 della Proposta RMC. Il che però vorrebbe anche dire limitare l'applicazione delle citate norme ai soli casi di usi distintivi del terzo (così come già avviene per gli artt. 5.1.b DRM e 9.1.b RMC). In questo senso era l'indicazione del Max Plank Institute, che la Commissione sembra dunque avere recepito: “*it should be clarified that the use of an*

dal riscontro di condizioni ulteriori rispetto alla mera identità tra segni e prodotti/servizi ci ha poi pensato il Parlamento che nella sua Posizione elimina dai “futuri” artt. 10.2.a DRM e 9.2.a RMC ogni riferimento al pregiudizio alla funzione d’origine (o a qualsivoglia altra funzione) e rimuove dal Pacchetto Riforma i citati considerando 19 della Proposta DRM e 15 della Proposta RMC³⁷¹.

In linea con la modifica di cui si è appena detto, è l’assenza di una proposta di revisione della Commissione e del Parlamento alle norme della DRM e del RMC che tutelano il marchio contro le altre due fattispecie di contraffazione, ovvero nei casi di usi dei terzi idonei a creare un rischio di confusione presso il pubblico e in quelli volti a trarre un indebito vantaggio dal, o recare pregiudizio al, marchio che gode di notorietà. Si tratta, infatti, di una scelta che, se letta alla luce dell’iter delle modifiche alle norme sulla doppia identità, non può che confermare la non necessità di riconoscere una esplicita e autonoma protezione alle ulteriori funzioni del marchio (di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e pubblicità) enucleate dalla Corte di Giustizia. Perciò, per le ragioni già dette, è preferibile continuare a fare riferimento ai concetti di funzione distintiva (in termini di rischio di confusione) e di funzione attrattiva (in termini di indebito vantaggio e pregiudizio al carattere distintivo e/o alla notorietà di un marchio notorio) o, anche, più

identical mark for identical goods may concern use for the third party’s own products or for those of the proprietor. In both cases, it is decisive for the application of Article 5(1)(a) TMD that the use is made, and is perceived by the public, as identifying and distinguishing goods and services in regards of their commercial origin. Other modes of use are encompassed by the proposed mandatory implementation of Article 5(5) TMD” (MAX PLANK INSTITUTE, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, cit., p. 105). Di conseguenza, “as regards the additional trade mark functions, in particular those of guaranteeing the quality of the goods, communication, investment and advertising, and their interpretation in double identity cases, it should be accepted as a principle for the future practice that these functions do not play an autonomous role in defining the scope of protection under Article 5(1)(a) TMD and Article 9(1)(a) CTMR. An adverse effect on these functions has no relevance for protection under the double identity rule” (Ibidem, 104).

³⁷¹ Al riguardo, i primi commenti al Pacchetto Riforma (nella versione rivista dal Parlamento) si esprimono in senso positivo: “INTA strongly supports these amendments which delete the request to provide trademark protection against identical marks for identical goods and services only when the origin function of the trademark has been affected. The reference to the origin function would result in a step backward regarding the fight against counterfeiting and could cause uncertainty in a number of situations” (INTA, Trademark Reform: INTA Recommendations, febbraio 2014, reperibile online al seguente link http://www.inta.org/PDF%20Library/2014-01_INTA%20views%20on%20the%20JURI%20report-%20FINAL_2014-03-28_updated-letterhead.pdf).

genericamente, ai valori del marchio come strumento di comunicazione tra il titolare e i consumatori³⁷².

Non altrettanto chiaramente definito è, invece, allo stato, l'ambito di applicazione dei "futuri" artt. 10 DRM e 9 RMC (nel contenuto sopra indicato), sotto il profilo della loro estensione o meno agli usi non autorizzati del marchio altrui (o un segno a esso simile) per scopi diversi da quello distintivi: nel Pacchetto Riforma (anche nella versione già approvata dal Parlamento) si rinvergono, infatti, spunti interpretativi *sia* in un senso *sia* nell'altro.

In particolare, *per un verso*, il Pacchetto Riforma (e in ciò consisterebbe la novità più rilevante ai fini dell'oggetto del presente lavoro) propone di espressamente chiarire (incluso un nuovo considerando nella DRM) che *“la contraffazione di un marchio possa essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi in base alla loro origine commerciale. È opportuno che gli utilizzi per altri scopi siano soggetti alle disposizioni del diritto interno”*: formula quest'ultima che non lascerebbe più spazio all'attuale estensione degli artt. 5 DRM e 9 RMC agli usi non distintivi del marchio altrui, che la Corte di Giustizia ha legittimato con la Teoria delle Funzioni; e ciò anche in ragione della decisione della Commissione di non recepire nel Pacchetto Riforma la proposta del Max Plank Institute (sul cui studio, come detto, il menzionato Pacchetto si fonda) di rendere obbligatoria per gli Stati membri la previsione contenuta nell'attuale art. 5.5 DRM (il cui recepimento, allo stato, è facoltativo per gli Stati membri) e di includere una norma analoga nel RMC³⁷³, così da efficacemente garantire (sebbene solo a livello nazionale e

³⁷² Cfr. MAX PLANK INSTITUTE, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 104, in cui si rileva che *“current law protects marks with a reputation from detriment to or the taking advantage of its distinctiveness or its reputation. Distinctiveness and reputation may be described as part of the ‘goodwill’ function of a trade mark, or its value as a tool of communication between proprietor and customer. There is thus no need for explicit recognition of additional trade mark functions”*.

³⁷³ In estrema sintesi (e per quanto qui rilevi), il Max Plank Institute distingue tra *“‘standard’ infringement cases”*, concernenti le ipotesi in cui *“the infringing mark or sign is used for purposes of distinguishing goods or services”*, e *“other cases”* di violazione del diritto di esclusiva, intendendo con quest'ultima espressione qualsivoglia uso nel commercio del marchio altrui (o di un segno a esso simile) a fini diversi da quello distintivo. I primi usi sarebbero già disciplinati dagli artt. 5 DRM e 9 RMC, **i quali dunque richiederebbero tra i presupposti per la loro applicazione anche un “trademark use”**; i secondi usi – tenuto conto dell'orientamento della Corte di Giustizia – *“should also be protected”*, ma – altresì

secondo le modalità prescelte da ciascuno Stato membro) una tutela del marchio registrato anche contro gli usi non distintivi, che, senza giusto motivo, traggano indebito vantaggio dalla, o rechino pregiudizio alla, capacità distintiva e/o notorietà del marchio imitato.

Per altro vero, però, il Pacchetto Riforma, prevede di estendere le norme sugli usi leciti (attuali artt. 6.1 DRM e 12 RMC, “futuri” artt. 14.1 DRM e 12 RMC), agli usi di “**segni o indicazioni che non sono distintivi**”³⁷⁴, nonché (a seguito dell’integrazione apportata dalla Posizione Parlamento) agli impieghi non autorizzati del marchio altrui “*per presentare un’alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio*”³⁷⁵; “*nell’ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE*”; “*per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento*”³⁷⁶, a condizione che i menzionati utilizzi (e gli ulteriori contemplati dalle citate norme) siano conformi alle consuetudini di lealtà in campo

considerato l’art. 5.5 TMD – la tutela andrebbe garantita (solo) a livello nazionale dalle legislazioni in materia di marchi di ciascuno Stato membro (MAX PLANK INSTITUTE, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 113). A quest’ultimo fine, pertanto, il Max Plank Institute ha proposto alla Commissione di rendere l’art. 5.5 DRM “mandatory” e di includere una norma analoga nel RMC.

³⁷⁴ Il testo (integrale) dei “futuri” art. 14.1 Proposta DRM e 12 Proposta RMC (salvo modifiche del Consiglio) sarà il seguente: “**1. Il diritto conferito dal marchio d’impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:**

a) del loro nome e indirizzo personali;

b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d’impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l’uso del marchio:

(i) è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio;

(ii) avviene nell’ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;

(iii) avviene per portare all’attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso;

(iv) avviene per presentare un’alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;

(v) avviene per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento;

Il presente paragrafo si applica solo quando l’uso da parte di terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale”.

³⁷⁵ La modifica è volta a recepire la citata sentenza *Interflora* [cfr. supra, capitolo 3, par. 3(E.1); sennonché, con riferimento a questa modifica si osserva che “*by introducing a general ability for third parties to use trademarks to show an alternative product or service, paragraph 1(c)(iv) goes significantly beyond the Interflora judgement, and creates an exception with no delimitations*” (INTA, *Trademark Reform: INTA Recommendations*, cit., 3).

³⁷⁶ Per alcuni rilievi all’introduzione di questa limitazione cfr. infra.

industriale o commerciale. Nozione quest'ultima che viene così precisata: *“l'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi: (a) qualora dia l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio (e dunque quando il segno del terzo, oltre che allo scopo parodistico, ornamentale, ecc., assolve, agli occhi del pubblico, anche una funzione distintiva, n.d.r.); (b) qualora tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo”*.

Il che, in altri termini, vuol dire che gli usi *non* distintivi non sarebbero in sé leciti (altrimenti non vi sarebbe bisogno di ricorrere alle norme in questione), bensì solo “giustificati”, finché conformi alle consuetudini di lealtà³⁷⁷. Pertanto, è evidente che la proposta di modifica della DRM e del RMC volta ad estendere le norme sugli usi leciti agli usi in funzione non distintiva mal si concilia con la “futura” previsione della DRM, secondo cui (lo si ripete) *“la contraffazione di un marchio potrà essere dichiarata **soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi in base alla loro origine commerciale**”*.

In conclusione, alla luce delle attuali proposte di riforma, non è del tutto chiaro se (anche) i “futuri” artt. 10 DRM e 9 RMC dovranno essere interpretati (come finora è stato per gli artt. 5 DRM e 9 RMC) in modo da tutelare il marchio *indipendentemente* dalle modalità di utilizzo (se in funzione distintiva o meno) del segno del terzo; ovvero se queste modalità debbano giocare un ruolo determinante per l'esercizio del diritto di esclusiva³⁷⁸. La soluzione migliore per sgombrare il campo da ogni dubbio potrebbe

³⁷⁷ Al riguardo, si veda RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 74, che, con riguardo agli artt. 6 DRM e 12 RMC, rileva che *“... anche se in entrambi i casi il testo della rubrica discorre di ‘limitazioni degli effetti del marchio’, sembra più preciso riferirsi ad eccezioni in senso tecnico piuttosto che a limitazioni dei diritti esclusivi conferiti dal marchio. Perché l'eccezione operi, è necessario che l'uso del segno in linea di principio ricada nell'ambito dell'esclusiva; e che peraltro ricorra una ragione di interesse generale per esentare quella specifica situazione dal divieto”*. Sulle conseguenze derivante dal mancato rispetto della regola di conformità alle consuetudini di lealtà si veda, invece, SIRONI, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 989.

³⁷⁸ Anche il fatto che, a seguito del Pacchetto Riforma, gli artt. 10 DRM e 9 RMC si riferiscano al segno del terzo impiegando talvolta la parole “segno” (così come avviene negli attuali artt. 5 DRM e 9 RMC), talaltra “marchio”, può essere fonte di ulteriori dubbi interpretativi: anche sotto questo profilo sarebbe, dunque, auspicabile un chiarimento.

Di difficile interpretazione è anche un'altra proposta del Pacchetto Riforma: vale a dire, l'inclusione tra le ipotesi di contraffazione elencate agli artt. 5.2 DRM e 9.2 RMC (“futuri” artt. 10.3 DRM e 9.3 RMC) dell'uso di segni uguali o simili a un marchio altrui *“come nome commerciale o denominazione sociale o parte di un nome commerciale o di una denominazione sociale”* (utilizzo quest'ultimo che nell'ordinamento

dunque consistere nel precisare (o meglio chiarire, stante l'esistenza dell'art. 5.5 DRM, "futuro" art. 10.7 DRM) già nell'ambito dei "futuri" artt. 10 DRM e 9 RMC la portata del diritto di marchio con riguardo agli usi in funzione diversa da quella di contraddistinguere i prodotti o i servizi. Sulla questione, potrebbe essere risolutiva (come è auspicabile) la posizione del Consiglio.

In ogni caso, ciò che emerge dal Pacchetto Riforma (dai suoi obiettivi e dalle proposte di modifica sopra indicate) è la volontà di circoscrivere il diritto di esclusiva conferito dal marchio al suo titolare, impedendo che questo diritto sia azionato in casi di usi (quali, quelli *non* distintivi) che possono sottendere esigenze meritevoli di tutela. Pertanto, sebbene il mezzo attraverso cui raggiungere questa volontà non sia (ancora) al meglio definito (il riferimento è al citato dubbio interpretativo tra *precludere in origine* l'esercizio dell'esclusiva nei confronti degli usi non distintivi, alla luce del considerando 18 della DRM, ovvero *scriminare* questi usi ai sensi delle norme sugli usi leciti, rimettendo in

italiano è già sanzionabile ex art. 22). Si tratta di una proposta che tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso *Céline*, ma che da quest'ultima si discosta nel momento in cui non condiziona l'esercizio del diritto di marchio alla circostanza che l'uso come ditta, denominazione sociale, ecc., avvenga altresì in funzione distintiva de (o comunque per) i prodotti o i servizi del terzo [Corte Giust., 11 settembre 2007, *Céline*, cit., punti 21-23; per un commento alla modifica cfr. INTA, *Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive*, 17 giugno 2013 (reperibile online al seguente link <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/June2013INTACommentsEUTMSsystemsReview.pdf>), 11, secondo cui "INTA supports the proposals in CTMR Article 9(3)(d) and TMD 10(3)(d) nothing that using the sign as a trade or company name, or part of a trade or company name, may be prohibited. This is a welcome clarification and change from the previous understanding by the Court of Justice whereby the trademark owner first had to show whether the use of the trade name was liable to have an impact on the protected functions of the trademark. This clause makes it clear that trade names, in principle, have the exact potential to create confusion with regard to trademark."]. Stante, questo "discostamento", è però dubbio in che modo la citata proposta di modifica potrà coordinarsi con quella sopra menzionata che "scrimina", in termini generali, tutti gli usi di un marchio altrui in funzione *non* distintiva di prodotti o servizi, qual è appunto l'impiego di un segno come nome commerciale e denominazione sociale. Pertanto, allo stato, il Pacchetto Riforma, in una disposizione (i "futuri" artt. 10 DRM e 9 RMC), consente al titolare di proibire l'uso di cui si tratta, mentre in un'altra (i "futuri" artt. 14 DRM e 12 RMC) restringe questa facoltà, legittimando l'utilizzo del marchio da parte del terzo.

Per completezza, si segnala che il Pacchetto Riforma include nei "futuri" artt. 10.3 DRM e 9.3 RMC anche gli usi del marchio altrui "*nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità*", che la Corte di Giustizia ha ritenuti contraffattori nel caso *Google/France* [Corte Giust., 23 marzo 2010, cit.: su questa sentenza cfr. capitolo 3, par. 3(E)]; nonché "*nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE*", previsione quest'ultima con cui il legislatore della riforma recepisce la sentenza *L'Oréal/Bellure* della Corte di Giustizia [Corte Giust., 18 giugno 2009, cit.; su questa decisione cfr. capitolo 3, par. 3(D)].

capo al titolare l'onere di dimostrare, di volta in volta, l'assenza di meritevolezza di tutela del singolo uso concreto), rimane comunque significativo che il legislatore europeo abbia intrapreso una strada che tiene conto di possibili interessi di terzi (e della società in generale), limitando il rischio che l'esercizio dell'esclusiva possa intralciare il godimento di diritti fondamentali e/o essere d'ostacolo al buon funzionamento del mercato³⁷⁹. Sembra, dunque, delinearsi un sistema in cui la tutela del marchio passa attraverso un bilanciamento de (e la ricerca di un equilibrio tra) i diversi interessi coinvolti, con la

³⁷⁹ Questa maggiore considerazione normativa delle esigenze di libero uso dei terzi (come si è visto) era auspicata da buona parte della dottrina già prima della riforma (in particolare, cfr. MAX PLANK INSTITUTE, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 120 ss.); successivamente al Pacchetto Riforma si afferma che: “INTA ... supports CTMR Article 12(1)(b) and TMD Article 14(1)(b), as they provide that fair use is no longer limited to descriptive uses but covers generally non-distinctive signs ... Moving on to CTMR Article 12(1)(c) and TMD Article 14(1)(c), **the proposed broader ‘referential use’ provision makes sense and allows greater liberty for judges to make equitable determinations, without increasing legal uncertainty ...**” (INTA, *Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive*, cit., 15). Peraltro, la stessa INTA legge in senso negativo la previsione di limiti al diritto di marchio che legittimano l'uso commerciale del segno del terzo per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento, ritenendo che “*these amendments which could seriously affect trademark rights disproportionately in the interests of third parties using the sign in the course of trade*” (cfr. INTA, *Trademark Reform: INTA Recommendations*, cit., 3). In senso analogo, la lettera *Open letter to the European Parliament, Member States and Commission on the EU trade mark reform* delle associazioni INTA, Marques, APM, AIM, e altre (reperibile online al seguente link, www.marques.org/PositionPapers/Download.asp?ID=57), secondo cui “*the drafting of trade mark rights limitations in the Parliament’s text could affect such rights disproportionately since it could open the door to blatant unfair trading on the reputation of other trade mark owners and undermine the principle of regional exhaustion. It uses undefined concepts and goes significantly beyond certain judgments quoted as authority because it does not take properly into account the specificities and caveats of these judgments. National case law also emphasises that parodies of trade marks are only acceptable where the objective is one of legitimate general interest and not just malice; the goal has to be consistent with the social objective of the group who parodied the trade mark and employed means must be proportionate to the pursued aim. We fail to understand why a comment or parody using the trade mark for the commercial benefit of the commentator should be acceptable. We also strongly believe that any use of a mark by a third party in the course of trade in a way which may be detrimental to the reputation of that mark can and should constitute infringement. These limitations should be carefully redrafted in light of the Council and Commission’s balanced approach, at least to ensure coherence with the judgments quoted as authority*”. Con riguardo a queste ultime affermazioni occorre, però, rilevare che la Posizione del Parlamento non legittima usi parodistici o di critica “malice”, atteso che richiede ai fini dell'applicazione della scriminante degli usi leciti che l'uso del terzo sia conforme alla consuetudini di lealtà; e che, *per ciò solo*, questa scriminante non si applica dunque agli usi “*detrimental to the reputation of that mark*”. Si consideri, infine, che la previsione di limiti al diritto di esclusiva per ragioni di libertà di espressione non è nuova all'ordinamento dell'Unione europea, tant'è che l'art. 5 della Direttiva 2001/29/CE stabilisce espressamente che: “*gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: ... k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche*”.

peculiarità che, diversamente dal “vecchio sistema”, nel “nuovo” si tende a dare un maggiore spazio a possibili interessi di terzi meritevoli di protezione.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet&Maxwell, Londra, 2005.
- ADAMS, *Arsenal v. Reed: No favours from ECJ*, in *Intellectual Property Quarterly*, 2003, 229.
- AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971.
- AIPPI, *Resolution Q188 – Conflict between trademark protection and free speech*, Berlino, 2005, in <https://www.aippi.org/?sel=resolutions>.
- AIPPI, *Summary Report – Question Q188: Conflict between trademark protection and free speech*, Berlino, 2005, in <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=dissolvedcommittees&viewQ=188#188>.
- AIPPI ITALIA (a nome di GALLI-DE ANGELIS-GELOSA-GIORA), *Report – Question Q188: Conflict between trademark protection and free speech*, Berlino, 2005, in <https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=dissolvedcommittees&viewQ=188#188>.
- ALBANESE, *Trasferimento di dati e responsabilità del prestatore di servizi telematici: dal “diritto secondo” al “diritto primo”*, in *AIDA*, 2010, 354.
- ALTMAN-POLLACK, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, Thomson Reuters, Eagan (USA), 2013.
- ALVANINI, *La responsabilità dei services providers*, in *Il dir. ind.*, 2010, 329.
- AMAR, *Dei nomi, dei marchi, e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, UTET, Torino, 1893.
- ANGELOPOULOS, *Beyond the Safe Harbours: Harmonising Substantive Intermediary Liability for Copyright Infringement in Europe*, 3 *Intellectual Property Quarterly*, 2013, 253.
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960.
- AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, in *Contratto e impresa*, 1989, 510.
- AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti “originali”*, Giuffrè, Milano, 1973.
- BAILEY, *Trade mark functions and protection for marks with a reputation*, in 8 *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, 868.

- BARBER, *Dumping the "Designation of Source" Requirement from the TDR: A Response to the Alleged "Trademark Use Requirement in Dilution Cases"*, in 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007, 559.
- BARBER, *The Trademark Dilution Revision Act of 2005: Breathing Life Back into the Federal Dilution Statute*, in 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2006, 1113.
- BARRETT, *Internet trademark suits and the demise of "trademark use"*, in 39 *U.C. Davis L. Rev.*, 2006, 371.
- BEIER, *Die Funktionen der Marke*, in *Markenrechtliche Abhandlungen*, Köln, Berlin, Bonn, München, 1986.
- BEIER-KRIEGER, *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*, in *GRUR Int.*, 1976, 125.
- BEIER, *Commento a BGH, 14 gennaio 1963, Nola*, in *GRUR*, 1963, 470.
- BELLAN, *Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet*, in *Il dir. ind.*, 2012, 253.
- BELLIA-BELLOMO-MAZZONCINI, *La responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore*, in *Il dir. ind.*, 2012, 346.
- BENABOU, *L'abus de droit peut-il servir la cause de l'intérêt général en droit de la propriété intellectuelle*, in BUYDENS-DUSSOLIER, *L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle*, Bruylant, Bruxelles, 2008.
- BENTLY-SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2004.
- BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Giuffrè, 2004.
- BERTONI-MONTAGNANI, *Il ruolo degli intermediari Internet tra tutela del diritto d'autore e valorizzazione della creatività in rete*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 537.
- BEYERLE, *Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im deutschen Warenzeichenrecht*, Heymanns Verlag GmbH, Colonia, 1988.
- BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, in *Il dir. ind.*, 2007, 428.
- BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica*, UTET, Torino, 1904.
- BRAUN, *Précis des marques de produits et de service*, Larcier, Bruxelles, 1987.

- BROWN, *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, in 57 *The Yale L. J.* 1165 (1947-48), 1165.
- BURRELL-GANGJEE, *Trade Marks and Freedom of Expression – A Call for Caution*, in *IIC*, 2010, 544.
- CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. I (*Diritto dell'Impesa*), UTET, Torino, 2008.
- CARBONE, *Responsabilità dell'Internet Service Provider*, in *Danno e resp.*, 2013, 1253.
- CARON, *Abus de droit et droit d'auteur*, Litec, Parigi, 1998.
- CAVANI, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995, 3.
- CHAVANNE-BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Parigi, 1993.
- COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 78.
- CORNISH-LLEWELYN-APLIN, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet&Maxwell, Londra, 2010.
- CORNISH, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights²*, Sweet&Maxwell, Londra, 1989.
- CORNTHWAITE, *AdWords or Bad Words? A UK Perspective on Keywords and Trade Mark Infringement*, in *EIPR*, 2009, 347.
- DAVISON-DI GIANTOMASSO, *Use as a trade mark: avoiding confusion when considering dilution*, in *EIPR*, 2009, 443.
- DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *Il dir. ind.*, 2004, 25.
- DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law. Some Remarks on the Negative Condition "Without Due Cause"*, in *IIC*, 2011, 833.
- DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. comm.*, 2010, II, 984.
- DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Il dir. ind.*, 2007, I, 27.
- DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993.
- DI CATALDO, *I segni distintivi¹*, Giuffrè, Milano, 1985.
- DI FRANCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale*, in *Foro it.*, 1933, I, 1333.
- DI FRANCO, nota a App. Venezia, 4 luglio 1912, in *Foro it.*, 1912, I, 1568.

- DINWOODIE-JANIS, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham (Inghilterra)-Northampton (USA), 2008.
- DINWOODIE-JANIS, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, in 92 *Iowa L. Rev.*, 2007, 1597.
- DINWOODIE-JANIS, *Lessons from the trademark use debate*, in 92 *Iowa L. Rev.*, 2007, 1703.
- DOGAN-LEMLEY, *The trademark use requirement in dilution cases*, in 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007, 541.
- DOGAN-LEMLEY, *A Search-Cost Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law*, in 97 *TMR*, 2007, 1223.
- DOGAN-LEMLEY, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, in 92 *Iowa L. Rev.*, 2007, 1669.
- DOGAN-LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in 41 *Houston Law Review*, 2004, 777 e in 294 *Stanford Law and Economics Olin Working Paper*, 2004.
- DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signals to Symbols to Myth*, in 82 *The Trademark Reporter*, 1992, 301.
- DUNANT, *Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit international*, Eggiman, Ginevra, 1989.
- EISENFÜHR-SCHENNEN, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns Verlag GmbH, Colonia, 2010.
- FABIAN, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.: a misuse of the federal trademark doctrine of commercial use*, in 3 *J. Bus. & Tech. L.*, 2008, 147.
- FALLETTI, *La responsabilità dell'internet provider in diritto comparato per materiale pubblicato da terzi*, in *Diritto dell'internet*, 2007, 137.
- FERNANDEZ NOVOA, *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984.
- FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, C. Cya, Firenze, 1948.
- FEZER, *Markenrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2009.
- FHIMA, *Trade Marks and Free Speech*, in *IIC*, 2013, 293.
- FLORIDIA, *L'attuazione italiana dei TRIPs*, in *Il dir. ind.*, 1996, 426.
- FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Il dir. ind.*, 1994, 325.

- FLORIDIA, *La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, 349.
- FRANCESCHELLI, *Sulla funzione del marchio*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 213.
- FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, I, 1.
- FRANZOSI, in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE (a cura di), *Il Codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005.
- FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 34.
- GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, "merchandising"*, in *Contratto e impresa*, 1987, I, 173.
- GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Il dir. ind.*, 2013, 342.
- GALLI, *La revisione del codice della proprietà industriale: da un'impostazione "proprietaria" ad un approccio market oriented*, in *Corriere Giur.*, 2011, 277.
- GALLI, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino, 2011, 254.
- GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 83.
- GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, 229.
- GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel nuovo Codice della Proprietà Industriale*, in UBERTAZZI (a cura di), *Il progetto di novella del c.p.i.. Le biotecnologie*, Giuffrè, Milano, 2007, 105.
- GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2005, 222.
- GALLI, *La "nuova" contraffazione di marchio tra tutela civile e tutela penale*, relazione presentata al convegno INDICAM del 28 febbraio 2005, reperibile online alla pagina web <http://www.indicam.it/pdf/Intervento%20Galli%20link%209.2.24.3.pdf>.
- GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2004, 661.
- GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 137.
- GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2003, 470.

- GALLI, *Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free-riders*, in *AIDA*, 2003, 231.
- GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 19.
- GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001.
- GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996.
- GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, II, 1133.
- GATTI, *Il merchandising e la sua disciplina giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1989, I, 121.
- GEIGER, *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?*, in *IIC*, 2004, 268.
- GHEZZI-OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Giappichelli, Torino, 2013.
- GHIDINI, *The Bride and the Groom. On the Intersection between. Intellectual Property and Antitrust Law*, in CAGGIANO-MUSCOLO-TAVASSI (a cura di), *Competition Law and Intellectual Property. An European Perspective*, Wolters Kluwer, Olanda, 2012, 27.
- GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2008.
- GHIDINI, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Giuffrè, Milano, 1968.
- GHIRON, *La tutela dei marchi e la sensibilità dei consumatori*, in *Giur. cass. civ.*, 1951, II, 983.
- GHIRON, *Corso di diritto industriale*, II, S.E.F.I., Roma, 1937.
- GHIRON, *La disciplina dei marchi registrati e dei segni distintivi nella recente riforma legislativa*, in *Foro it.*, 1935, IV, 262.
- GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, 150.
- GIBLIN, *Evaluating Graduated Response*, in *37 Columbia Journal of Law & the Arts*, 2014, 147.
- GIELEN-VERSCHUUR, *Adidas v. Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?*, in *EIPR*, 2008, 254.
- GIELEN, *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive*, in *EIPR*, 1992, 262.
- GIOIA, *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, 172.

GOLDMAN, *Online Word of Mouth and Its Implications for Trademark Law*, in DINWOODIE-JANIS, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham (Inghilterra)-Northampton (USA), 2008, 421.

GOLDMAN, *Deregulating relevancy in internet trademark law*, in 54 *Emory L.J.*, 2005, 507.

GRAZIADEI-SALTARELLI, *Can the owner of a mark registered for toy cars prohibit the manufacture and sale of toy cars which constitute naturalistic reproductions of real cars on which the owner's mark appears?*, University Network Research Session Office for the Harmonization in the Internal Market, Alicante, 2010, in

https://oami.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/369/GRAZIADEI%20John_SANTARELLI%20Angela.pdf.

GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948.

GREDLEY-MANIATIS, *Parody: a fatal attraction? Part 1: the nature of parody and its treatment in copyright*, in *EIPR*, 1997, 339.

GREDLEY-MANIATIS, *Parody: a fatal attraction? Part 2: trade mark parodies*, in *EIPR*, 1997, 412.

GREENFIELD-SCHNEIDER-MUELLER, *SEP Enforcement Disputes Beyond the Water's Edge: A Survey of Recent Non-U.S. Decisions*, in 27 *Antitrust*, 2013, 50.

GRIFFITHS, *An Economic Perspective on Trademark Law*, New Horizons in Intellectual Property, Edward Elgar, Cheltenham (Inghilterra)-Northampton (USA), 2011.

GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o "de haute renommée"*, Giuffrè, Milano, 1977.

GUGLIELMETTI, *Il marchio. Oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968.

GURRIERI, *Funzione distintiva e decorativa di strisce apposte sulla tomaia*, in *Il dir. ind.*, 2008, 439.

HEYDT, *Commento a BGH, 22 maggio 1968, Polyestra*, in *GRUR*, 1968, 695.

HEYDT, *Commento a BGH, 24 novembre 1965, Shortening*, in *GRUR*, 1966, 679.

HIDAKA-TATCHELL-DANIELS-TRIMMER-COOKE, *A sign of the times? A review of key trade marks decisions of the European Court of Justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU*, in 94 *TMR*, 2004, 1105.

INGERL-ROHNKE, *Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*, C.H. Beck, Monaco, 2003.

ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, 23.

- JANSSENS, *Les droits moraux en Belgique, Les Cahiers de propriété intellectuelle*, vol. 25, 2013, 91.
- JANSSENS, *Protection de la marque et liberté d'expression. À la recherche d'un équilibre délicat*, in AA. VV., *La protection des marques sur internet*, 2007, 67.
- JEHORAM, *The function theory in trade mark law and the holistic approach of the ECJ*, reperibile online sul sito <http://www.boek9.nl/> (estremi: Boek9.nl, 14 novembre 2012, B9 11836).
- JEHORAM, *Copyright and Freedom of Expression, Abuse of Right and Standard Chicanery: American and Dutch Approaches*, in *EIPR*, 2004, 275.
- KAUFMANN, *Passing off and misappropriation*, Deerfield Beach, Weinheim, 1986.
- KHOLER, *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884.
- KHOLER, *Deutsches Patentrecht, systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim und Straßburg, 1878.
- KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, in *GRUR Int.*, 2008, 92.
- KULK-BORGESIUUS, *Filtering for Copyright Enforcement in Europe after the Sabam cases*, in *European Intellectual Property Review*, 2012, 791.
- KUR, *Small Cars, Big Problems? An analysis of the ECJ's Opel/ Autec Decision and its Consequences*, in ENGELBREKT-BERNITZ ET AL. (EDS.), *Writings in Honor of Marianne Levin*, Norstedts Juridik, Stoccolma, 2008, 329.
- KUR, *Confusion over use? – Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH-Rechtsprechung*, in *GRUR Int.*, 2008, 1.
- LAGONDET, *L'abus de droit dans la jurisprudence communautaire*, in *Journal des tribunaux, droit européen (JTDE)*, 2003, 8.
- LANDES-POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2003.
- LANDES-POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics*, 1987, 265.
- LANGE, *Marken- und Kennzeichenrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2006.
- LEHAMANN, *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 28.
- LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991.

- LE STANC, *Drôle de trolls*, in *Propriété industrielle*, n. 2, 2010, 1.
- LIBERTINI, *Funzioni ed ancoraggi apicali del diritto industriale*, relazione presentata al convegno *L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi*, organizzato dall'Associazione *Orizzonti del diritto commerciale*, 21-22 febbraio 2014, pubblicato su www.orizzontideldirittocommerciale.it.
- LIEVENS, *L'Oréal v. eBay - Welcomed in France, Resented in England*, in *IIC*, 2012, 68.
- LUNNEY JR., *Trademark Monopolies*, in 48 *Emory L. J.*, 1999, 367.
- MAGNI-SPOLIDORO, *Le responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in *Dir. inf.*, 1997, 67.
- MANFREDI, *Parodia del marchio notorio altrui*, in *Il dir. ind.*, 2010, 216.
- MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto comm. e dir. pubbl. dell'econ.* (diretto da GALGANO), V, Cedam, Padova, 1982.
- MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in AA.VV., *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Milano, 2010, 471.
- MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000.
- MANSANI, *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1996, 11.
- MANTELERO, *Link sponsorizzati ed uso del marchio: quale sorte per Google?*, in *Giur. it.*, 2010, 126
- MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 99.
- MAX PLANK INSTITUTE FOR THE INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Monaco, 15 febbraio 2011, reperibile online al seguente link ec.europa.eu/internal_market/.../tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.
- MAYR, *Critica, parodia satira*, in *AIDA*, 2003, 276.
- MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters, Eagan, 2013.

- MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, vol. I, Clark Boardman Callaghan, Rochester-S. Francisco, 1984.
- MCKENNA, *Trademark use and the problem of source*, in 2009 *U. Ill. L. Rev.*, 2009, 773.
- MEALE, *Interflora. The last word on keyword advertising?*, in 7 *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, n. 1, 11.
- MOYSE, *L'abus de droit: L'anténorme – Partie I*, in *McGill Law Journal*, vol. 51.4, 2012, 859.
- MOYSE, *L'abus de droit: L'anténorme – Partie II*, in *McGill Law Journal*, vol. 58.1, 2012, 1.
- MULA, *La responsabilità e gli obblighi degli Internet provider per violazioni del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 252.
- NASER, *Trademark and Freedom of expression*, in *IIC*, 2009, 188.
- NORDEMANN, *Internet copyright infringement: remedies against intermediaries – the European perspective on host and access providers*, 59 *Journal of the Copyright Society of the Usa*, 2012, 773.
- OLIVIERI, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.
- PIOLA CASELLI, *Le nuove convenzioni di Londra per la protezione della proprietà industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, I, 660.
- PHILLIPS, *Trade Mark Law. A practical anatomy*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Marchal&Godde, Parigi, 1912.
- RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, vol. II, UTET, Torino, 1927.
- RAMSEY-SCHOVSBO, *Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech*, in *IIC*, 2013, 671.
- RAMSEY, *Brandjacking on Social Networks: Trademark Infringement by Impersonation of Markholders*, in 58 *Buff. L. Rev.*, 2010, 851.
- RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, F.lli Bocca, Torino, 1901.
- RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Dir. inf.*, 2014, 753.
- RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*, in *Il dir. ind.*, 2013, 237.
- RICOLFI, *IP Limitations and Exceptions and Competition: a Normative Assessment*, in *AIDA*, 2013, 306.

- RICOLFI, in AA.VV., *Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.
- RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia*, in *Giur. It.*, 2010, 1604.
- RICOLFI, *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.
- RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 69.
- RICOLFI, *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, in *52 ECTA Gazette*, 2006, 19 (reperibile anche online sul sito dell'ECTA al seguente link <http://www.ecta.org/IMG/pdf/Ricolfi.pdf>).
- RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, UTET, Torino, 1999.
- RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993, 115.
- RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1991.
- RONCAGLIA-SIRONI, *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, in *101 TMR*, 2011, 147.
- SAINT-GAL-DUSOLIER, *Règle de la spécialité de la marque (et du nom commercial). Son fondement. Ses limites*, in *RIPLA*, 1957.
- SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression, an Enquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolters Kluwer International, 2010.
- SANDREUTER, *Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts*, Basel, 1932.
- SANDRI, *Il marchio nei TRIPs*, in *Il dir. ind.*, 1995, 250.
- SARACENO, *Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Services Provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 375.
- SARTI, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 29.
- SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2002, 543.
- F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *40 Harvard Law Rev.*, 1927, 813 e in *60 TMR*, 1970, 334.

- R. E. HILTY_SCHECHTER-THOMAS, *Intellectual Property, the Law of Copyrights, Patents and Trademark*, Thomas West, USA, 2003.
- SCHRICKER-BASTIAN-KNAAK, *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, Monaco, 2006.
- SCHRIJVERS, *European Court Rules on the Position of eBay Regarding the Sale of Infringing Products: L'Oréal v. eBay*, in *EIPR*, 2011, 723.
- SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.
- SENFLEBEN, *Function Theory and International Exhaustion – Why It Is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function*, in *EIPR*, 2014, 518.
- SENFLEBEN, *Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?*, in GEIGER (a cura di) *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham (Inghilterra)-Northampton (USA), 2013, 137.
- SESSO SARTI, *La responsabilità civile dell'Internet provider: uno scenario ancora aperto*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, 493.
- SHEMTOV, *Searching for the right balance: google, keywords, advertising and trade mark use*, in *EIPR*, 2008, 470.
- SIMON, *Embellishment: trade mark use triumph or decorative disaster?*, in *EIPR*, 2006, 321.
- SIMON, *How does “essential function” doctrine drive European trade mark law*, in *IIC*, 2005, 401.
- SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 2013.
- SIRONI, in VANZETTI (a cura di), *Commentario al Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.
- SIRONI, *Social network e segni distintivi*, in *AIDA*, 2011, 264.
- SIRONI, *La “percezione” del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.*, 2007, 121.
- SIRONI, *Considerazioni in tema di marchi olimpici e segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 2007, 768.
- SORDELLI, *Problemi giuridici della pubblicità commerciale*, Giuffrè, Milano, 1968.
- SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, in *Dir. inf.*, 2010, 731.
- SPOLIDORO, *Marchi rinomati e potere di mercato*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2004, 3605.

- SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 191.
- SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 265.
- SPUHLER, *Das System des internationalen und supranationalen Schutzes von Marken und geographischen Herkunftsangaben*, Duncker&Humblot, Berlino, 2000.
- SRAFFA, *Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, II, 1.
- STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 100.
- STROWEL-VANBRABANT, *MPI Studies on Intellectual Property and competition law*, in HILTY-NERISSON (eds.), *Balancing Copyright: A Survey of National Approaches*, Springer, Berlino, 2012.
- STUMPO, *L'uso dell'altrui marchio di rinomanza come ditta o insegna*, in *Il dir. ind.*, 2003, 328.
- TAVELLA-BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "Adwords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il dir. ind.*, 2010, 441.
- TIMBERS – HUSTON, *The 'artistic relevance test' just became relevant: the increasing strength of the first amendment as a defense to trademark infringement and dilution*, in *TMR*, 2003, 1278.
- Torrente-Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2013, 77.
- TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per "link" illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, II, 44.
- TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 387.
- TRIANATAYLLOU, *L'interdiction des abus de droit en tant que principe général du droit communautaire*, in *Cahiers de droit européen (CDE)*, 2002, 611.
- TROTTA, *Responsabilità del provider per riproduzioni di video televisivi: il caso Yahoo*, in *Il dir. ind.*, 2011, 565.
- TSOUTSANIS, *The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong Again: Between the European Constitution and European Conscience*, in *EIPR*, 2006, 74.

- VAN OVERWALLE-VAN ZIMMEREN, *Functions and Limits of Patent law*, in CLAES-DEVROE-KEIRSBILCK (Eds.), *Facing the limits of the law*, Berlino, Springer, 2009.
- VANZETTI, *Diritti reali e "proprietà" industriale (... e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 173.
- VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il dir. ind.*, 2007, 7.
- VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 5.
- VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, Cedam, Padova, 2002, 5 e in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 91.
- VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 3.
- VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 71 e in *Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, Saggi di diritto commerciale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1999, 1439.
- VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993.
- VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*, in *Giur. Comm.*, 1991, II, 536.
- VANZETTI, *Commento alla prima direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, 1428.
- VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 1161.
- VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 584.
- VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 16.
- VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, 254.
- VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 385.
- VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.
- VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi – Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Giuffrè, Milano, 2001.
- VENTURELLO, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, in *Il dir. ind.*, 2007, 152.

- VENTURELLO-PAESAN, *Libertà d'espressione e funzioni del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2014, 156.
- VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Trattato di dir. civ.* (diretto da RESCIGNO), XVIII, UTET, Torino, 1983.
- VERCELLONE, *Limiti all'esclusiva sulla ditta e sul marchio e conflitto tra ditta e marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, II, 436.
- VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. III, F.lli Ravella, Milano, 1924.
- VON MÜHLENDAHL-OHLGART, *Die Gemeinschaftsmarke*, Monaco, 1998.
- WIDMAIER, *Use, Liability, and the Structure of Trademark Law*, in *33 Hofstra L. Rev.*, 2004, 603.
- YAP, *Essential functioning of the trade mark: from BMW to O2*, in *EIPR*, 2009, 81.