



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione

### Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

## Gli strumenti giuridici per la valorizzazione di un marchio rinomato: la licenza e gli altri contratti

#### **Relatore**

Prof. ALESSANDRA ZANARDO

#### **Laureando**

FEDERICA SCOLARO

Matricola n.832480

#### **Anno Accademico**

**2014 / 2015**

# INDICE

Introduzione .....	1
--------------------	---

## CAPITOLO PRIMO

### Il marchio: analisi economica e giuridica

1.1 Il marchio d'impresa come strumento di marketing .....	5
1.1.1 Il potere attrattivo del marchio: il significato per il consumatore .....	11
1.1.2 Il significato della marca per l'impresa .....	13
1.2 Il patrimonio di marca .....	15
1.2.1 Il concetto di <i>brand equity</i> .....	17
1.2.2 Lo strumento <i>Brand Value Chain</i> per il calcolo del valore economico di marca .....	20
1.3 La disciplina nazionale sul marchio .....	23
1.3.1 L'evoluzione temporale della disciplina nazionale .....	32
1.3.2 Gli accordi internazionali in tema di marchi .....	34
1.3.3 Il marchio comunitario: il Regolamento CE 207/2009 e i principali cambiamenti .....	40

## CAPITOLO SECONDO

### Il marchio rinomato: evoluzione della disciplina

2.1 Le origini del marchio che gode di rinomanza .....	45
2.1.1 Il concetto di marchio celebre .....	48
2.1.2 La tutela della celebrità prevista nella vecchia legge marchi .....	52
2.2 Dalla funzione distintiva alla tutela dell'investimento pubblicitario .....	56
2.2.1. Le funzioni del marchio prima della riforma del 1992 .....	59

2.2.2. Le funzioni del marchio ad oggi riconosciute .....	62
2.3 Riforma della disciplina: la nuova legge marchi .....	65
2.3.1 Il concetto di rinomanza del marchio .....	69
2.3.2 Il marchio che gode di rinomanza nel Codice della proprietà industriale .....	72
2.3.3 La tutela ultramerceologica e i requisiti per la sua applicabilità .....	75
2.3.4 I marchi rinomati e i prodotti affini .....	82

## CAPITOLO TERZO

### Il *licensing* come valorizzazione della notorietà del marchio

3.1 Le opportunità di gestione economica del valore del marchio .....	85
3.1.1 Il <i>corporate licensing</i> come strumento di marketing .....	87
3.1.2 Gli obiettivi e i vantaggi delle parti in ambito economico .....	91
3.2 La licenza di marchio dal punto di vista giuridico .....	95
3.2.1 La licenza del marchio prima del 1992 .....	98
3.2.2 Il riconoscimento legislativo della licenza di marchio .....	103
3.2.3 La licenza nel c.p.i. e il contenuto del contratto .....	109
3.3 Lo statuto di non decettività del marchio concesso in licenza .....	111

## CAPITOLO QUARTO

### I contratti ad oggetto il marchio: *merchandising*, sponsorizzazione e *franchising*

4.1 Il contratto di <i>merchandising</i> : definizione ed evoluzione storica .....	116
4.1.1 Il <i>merchandising</i> dei personaggi immaginari e reali .....	121
4.1.2 Il <i>merchandising</i> sul marchio d'impresa .....	122
4.1.3 Ammissibilità del contratto di <i>merchandising</i> sui marchi: evoluzione della normativa .....	126
4.1.4 Le condizioni di validità del contratto di <i>merchandising</i> .....	131
4.1.5 Il rischio di decezione del marchio rinomato oggetto di <i>merchandising</i> .....	135

4.2	Le sponsorizzazioni: introduzione .....	137
4.2.1	Le tipologie di sponsorizzazione .....	139
4.2.2	Le definizioni di sponsorizzazione in ambito giuridico .....	144
4.2.3	Il contratto di sponsorizzazione .....	145
4.2.3.1	Il contenuto del contratto di sponsorizzazione .....	148
4.2.3.2	Le altre clausole del contratto .....	150
4.3	Il <i>franchising</i> : introduzione al fenomeno e motivazioni economiche .....	152
4.3.1	La nozione giuridica del <i>franchising</i> .....	155
4.3.2	Gli elementi caratteristici del contratto .....	158
4.3.2.1	Gli obblighi del <i>franchisor</i> .....	160
4.3.2.2	Gli obblighi dei <i>franchisee</i> .....	164
4.3.3	Il <i>franchising</i> e l' <i>antitrust</i> .....	165
	Conclusioni .....	170
	Bibliografia .....	176
	Giurisprudenza .....	188

# INTRODUZIONE

Il nucleo centrale del presente lavoro è il marchio e la funzione che esso è venuto a ricoprire negli anni, da semplice segno distintivo di un'impresa a strumento di raffigurazione dei suoi valori, sintesi immateriale delle caratteristiche tangibili dei suoi prodotti.

Il marchio quindi si è fatto brand, non identifica e non distingue più solamente offerte tra loro simili, bensì arricchisce il bene di una sfera emozionale e valoriale tale per cui, spesso, diviene fattore determinante nelle scelte d'acquisto dei consumatori.

La trasformazione del marchio in aggregatore di valori, di identità e di aspettative ha fatto sì che al mero segno venisse incorporato quel cosiddetto *selling power* che rappresenta il vero valore economico del marchio.

Questo presupposto, che caratterizza la realtà economica in cui operano, oggi, le imprese, ha portato i titolari dei vari marchi alla consapevolezza che i propri segni possono essere utilizzati in operazioni che permettono loro di massimizzare lo sfruttamento di tale valore.

Ecco che, come vedremo, diventano sempre più frequenti strategie nate nell'ambito del marketing e conosciute come licenze di marchio, merchandising, sponsorizzazioni, franchising; le quali, data la complessità che le caratterizza e le importanti implicazioni che determinano per una molteplicità di soggetti, necessitano di essere adeguatamente disciplinate nel diritto vigente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente lavoro si occuperà in particolare del marchio che gode di rinomanza, utilizzando una prospettiva di analisi sia economica che giuridica.

L'obiettivo consiste nella disamina delle opportunità che il titolare di un marchio appartenente a tale categoria ha per sfruttarne a proprio vantaggio il valore riconosciuto dal mercato.

Tradizionalmente, di fronte ad un marchio "famoso", la dottrina si è occupata soprattutto delle situazioni patologiche e/o negative che potevano colpire tale segno: i problemi

principalmente affrontati, infatti, riguardavano le ipotesi di contraffazione di marchi che godono di rinomanza, il loro uso illecito, e così via.

Si vuole in tal sede, invece, approfondire le vicende fisiologiche e “positive” che possono colpire questo tipo di segni (non più configurabili come meramente distintivi): si utilizzerà, quindi, una prospettiva differente, ossia quella per cui è il titolare stesso ad instaurare rapporti con soggetti terzi che gli permettano di valorizzare l’avviamento del proprio marchio, la sua notorietà e il suo apprezzamento da parte del pubblico.

L’intero lavoro manterrà aperto un doppio binario di analisi: in ogni capitolo e per ciascun argomento, infatti, si svilupperanno considerazioni sia di tipo giuridico che economico. L’idea di base è che fenomeni sempre più frequenti nella realtà economica comportino conseguenze significative in ambito giuridico; la disciplina deve, quindi, evolversi di pari passo alle strategie utilizzate dagli operatori economici e, nel nostro caso, al ruolo economico che il marchio è venuto ad assumere.

Il primo capitolo ha come nucleo di analisi il marchio, inteso come una delle leve più importanti tra le tecniche di marketing, ma anche come uno dei segni distintivi dell’imprenditore espressamente riconosciuti dalla legge.

Secondo una prospettiva economica e di marketing, quindi, verrà analizzata l’evoluzione di alcuni marchi che, con il tempo, sono divenuti veri e propri brand, configurabili come leve determinanti nella veicolazione dei valori di un’impresa, oltre che nella catalizzazione dell’attenzione dei consumatori.

Al tempo stesso un marchio, oltre ad essere uno strumento di marketing, è segno distintivo e per ciò soggetto ad una specifica disciplina normativa: essa verrà esaminata approfonditamente nel corso del primo capitolo, attraverso una ricostruzione dell’evoluzione storica della sua protezione giuridica.

Si analizzeranno, inoltre, le più importanti regole attualmente contenute nel Codice della proprietà industriale, che rappresenta la principale fonte normativa di riferimento quanto alla disciplina del marchio ed, infine, si richiamerà il diritto europeo, ossia le Direttive e i Regolamenti che hanno introdotto le più significative novità con riferimento all’oggetto della nostra analisi.

Il secondo capitolo, invece, affronterà l’argomento del marchio che gode di rinomanza esclusivamente da un punto di vista giuridico: si cercherà di riassumere il lungo e

articolato percorso che tali marchi hanno dovuto seguire fino ad un loro esplicito riconoscimento come categoria giuridicamente rilevante.

Verranno quindi riportate le più autorevoli riflessioni della dottrina e gli spunti più rilevanti in materia da parte della giurisprudenza: l'obiettivo è sottolineare le tappe giuridiche che hanno portato dalla consapevolezza dottrinale circa l'esistenza di marchi cosiddetti celebri fino alla loro adeguata definizione e protezione giuridica attraverso l'espressione "marchio che gode di rinomanza".

Infine si analizzerà il contenuto della legge del '92 e, successivamente, del c.p.i. mettendo in luce nello specifico il nucleo della disciplina che il legislatore italiano ha dettato per la categoria del marchio che gode di rinomanza.

Con il capitolo terzo, invece, si affronterà l'analisi dell'articolato insieme di opportunità, a disposizione di un titolare di marchio rinomato, per sfruttarne il potenziale di vendita. I marchi famosi, infatti, sono in grado di esprimere il proprio valore e il proprio potere in eterogenei settori merceologici, tali per cui i proprietari di questi segni sono sempre più attenti alle possibilità e alle tecniche per massimizzarne lo sfruttamento.

Nel terzo capitolo verrà trattato l'argomento del *licencing* dal punto di vista economico il quale ingloba sia operazioni classiche di licenza sia il cosiddetto merchandising, mentre, successivamente, si parlerà della licenza e del suo specifico significato in ambito giuridico, diverso dal concetto puramente economico.

Inoltre verrà ricostruita, anche in questo caso, l'evoluzione delle tesi sostenute dalla più autorevole dottrina circa l'ammissibilità dei contratti di licenza precedentemente al loro effettivo riconoscimento normativo a partire dal '92. Delle disposizioni sulla licenza contenute nella nuova legge marchi e, successivamente, nel c.p.i. si parlerà dunque ampiamente nel corso del terzo capitolo.

Infine, il quarto capitolo sarà suddiviso in tre parti per analizzare tre tra le più frequenti e rilevanti pratiche di valorizzazione di un marchio rinomato.

Ci si riferisce, specificatamente, ad operazioni quali il *merchandising*, le sponsorizzazioni e il *franchising*, le quali hanno come presupposto fondamentale lo sfruttamento di un marchio celebre che può, quindi, essere utilizzato nei più svariati settori.

Per ognuno di essi verranno approfondite le motivazioni economiche che spingono gli operatori del settore a concludere specifici contratti a tal fine, ma anche le principali evoluzioni di pensiero con riferimento alla loro ammissibilità dal punto di vista giuridico. Ci si soffermerà inoltre sul contenuto dei relativi accordi, sulle obbligazioni che sorgono in capo alle parti contraenti e sulle regole dettate dal legislatore per tutelare il consumatore finale dal rischio di subire una qualche forma di inganno, che sarà diverso ma ugualmente sussistente per tutte le tipologie di contratti analizzati.

# CAPITOLO PRIMO

## IL MARCHIO: ANALISI ECONOMICA E GIURIDICA

SOMMARIO: 1.1 Il marchio d'impresa come strumento di marketing –  
1.1.1 Il potere attrattivo del marchio: il significato per il consumatore  
– 1.1.2 Il significato della marca per l'impresa - 1.2 Il patrimonio di  
marca - 1.2.1 Il concetto di brand equity - 1.2.2 Lo strumento *Brand  
Value Chain* per il calcolo del valore economico di marca - 1.3 La  
disciplina nazionale sul marchio - 1.3.1 L'evoluzione temporale della  
disciplina nazionale - 1.3.2 Gli accordi internazionali in tema di marchi  
1.3.3 Il marchio comunitario: il Regolamento CE 207/2009 e i principali  
cambiamenti

### 1.1 Il marchio d'impresa come strumento di marketing

L'utilizzo del termine "marchio d'impresa" richiama all'attenzione molteplici ambiti di indagine, si tratta infatti di un argomento multidisciplinare <sup>(1)</sup> che coinvolge necessariamente riflessioni di natura giuridica ed economica e, nello specifico, di marketing.

Si riscontra, però, una certa approssimazione nell'uso di termini che possono sembrare identici dal punto di vista del loro significato, ma che nascondono invece definizioni tra loro diverse: basti pensare al fatto che, nel linguaggio comune, i termini marchio, marca e *brand* sono utilizzati in maniera quasi interscambiabile, laddove invece essi richiamano concetti differenti.

Per esigenze di chiarezza, definiamo più approfonditamente i tre termini in precedenza richiamati. Con la parola marchio si intende un segno distintivo d'impresa idoneo a contraddistinguere i prodotti e servizi di un produttore rispetto ai prodotti e servizi simili di un altro <sup>(2)</sup>. Tale termine, quindi, ha una connotazione prettamente giuridica e il segno,

---

<sup>(1)</sup> GOLINELLI, *Ridefinire il valore della marca*, in *Sinergie Italian Journal of Management*, n. 63, 2004, pp. 221-227.

<sup>(2)</sup> Sulla definizione di marchio d'impresa si vedano diversi autori: VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè, 2012; LA VILLA, GUIDETTI, *I marchi di impresa*, in AA. VV., *Brevetti, Marchio, Ditta*, Insegna, vol. 1, Torino, UTET, 2003; SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., Santarcangelo

il logo, il nome sono appropriabili come marchio e tutelati dalla legge, laddove vengano utilizzati per reclamizzare la propria offerta rispetto a quella dei concorrenti (3).

La definizione giuridica attribuisce al marchio principalmente una funzione di garanzia circa l'origine dei prodotti e il suo riconoscimento come segno distintivo d'impresa ha favorito l'evoluzione di una tutela legale che, in Europa, ha avuto formalizzazione nel corso del 19° secolo (4).

Come precedentemente detto, però, quando parliamo di marchio, l'analisi diventa automaticamente interdisciplinare. Con l'inizio del 20° secolo infatti, si assiste ad un cambiamento epocale: *“il marchio supera definitivamente la propria accezione meramente indicativa di provenienza e origine imprenditoriale, per divenire un bene quasi del tutto autonomo, in grado di generare valore al di là del prodotto su cui viene apposto”* (5).

È proprio questo il momento in cui si fanno strada i termini di marca o *brand* e successivamente di *brand equity*: tali concetti sono in grado di esprimere, in maniera più appropriata, il significato che un marchio d'impresa assume nei mercati attuali.

Con l'avvento del 20° secolo, ed oggi ancor di più, il marchio ha superato i confini giuridici e ha assunto un ruolo principale tra gli strumenti di marketing più utilizzati dalle imprese nel relazionarsi con il mercato finale.

Quando parliamo di marca o *brand*, quindi, facciamo riferimento ad un concetto più ampio e che include quello di marchio (6): se il marchio abbiamo detto essere un emblema che connota e distingue l'offerta di un'impresa; la marca, chiamata anche *brand*, si costituisce di un insieme di elementi e di valori. La marca può essere, infatti, definita come un “pacchetto” associato al prodotto o servizio (7), un *concept* di marketing progettato e costruito da un'impresa e pensato per uno o più specifici segmenti di consumatori (8).

---

di Romagna, Maggioli Editore, 2011; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, Giappichelli, 1999; UIBM, *Marchi introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese*, 2010.

(3) MIGNONE, *“Perché voi valete”*: marchi ostensivi e interessi protetti (nella prospettiva del giusto rimedio civile), in *Riv. dir. banc.*, 2015, n. 4, p. 1.

(4) GIORDANI, SANGINARIO, *Valutazione del marchio per le PMI, Guida al contesto normativo ed economico del marchio*, 2013, p. 2.

(5) BENTLY, SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001.

(6) PREDOVIC, *La valutazione del marchio. Dalla consumer-based brand equity alla valutazione finanziaria*, Milano, Egea, 2004.

(7) SMITH, PARR, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Wiley, 2000.

(8) COLLESEI, RAVA, *La comunicazione d'azienda, Strutture e strumenti per la gestione*, Torino, Iseidi, 2008, p. 11 e ss.

Oramai la marca è in grado di catalizzare l'attenzione della clientela <sup>(9)</sup> in maniera quasi del tutto autonoma, divenendo spesso motivo principale di scelta indipendentemente dalle caratteristiche tecnico-funzionali di un prodotto <sup>(10)</sup>. Ancor prima che questo accadesse, Larry Light, professionista nelle ricerche di mercato, è stato intervistato circa quale sarebbe stato il futuro del marketing nei prossimi anni e la sua risposta è stata più che previsionale: egli, infatti, aveva descritto la battaglia di marketing come un confronto tra marche per l'ottenimento del predominio di mercato <sup>(11)</sup>. La marca sarebbe diventata per le aziende il bene più prezioso, l'*asset* in grado di determinare il successo o l'insuccesso di un'impresa e l'elemento fondamentale il cui possesso sarebbe stato ancor più importante di uno stabilimento di produzione <sup>(12)</sup>.

Non si può di certo negare che tale previsione sia stata confermata dagli avvenimenti degli ultimi anni: basta dare un occhio alla classifica mondiale *Interbrand*, che ogni anno stipula un ordine dei migliori *brand* attraverso analisi economico-finanziarie, di mercato, legali e sulla forza delle varie marche, per rendersi conto dell'enorme valore e dell'enorme potenziale che un *brand* può possedere. Si parla, infatti, di valori che si attestano attorno a cifre come 170000 miliardi di dollari per *brand* come Apple, Google e Coca-Cola, <sup>(13)</sup>: tali numeri difficilmente possono essere raggiunti da un'impresa solamente attraverso un prodotto o un servizio, anche se adeguatamente progettato in base alle esigenze dei consumatori target.

Ma allora perché *brand* come quelli citati sono in grado di generare valori così elevati? La risposta è semplice e richiama ancora una volta l'evoluzione che abbiamo delineato dal concetto di marchio a quello di *brand*: la marca, ad oggi, è un vero e proprio patrimonio che un'impresa crea, gestisce e alimenta nel tempo <sup>(14)</sup>. Il marchio diventa *brand* quando viene arricchito di ulteriori elementi, di supporti pubblicitari, di modalità comunicative, di esperienze, emozioni, simboli e significati tali da attrarre il consumatore oltre il mero prodotto fisico che sta acquistando <sup>(15)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> KORNBERG, *Brand Society: How Brands Transform Management and Lifestyle*, XX, Cambridge University Press, 2010.

<sup>(10)</sup> BRONDONI, *Patrimonio di marca e gestione d'impresa*, in *Emerging Issues in Management*, n. 1, 2001, pp. 11-32.

<sup>(11)</sup> Vedi prefazione libro: AAKER, *Brand Equity, la gestione del valore della marca*, 4 ed., Milano, Franco Angeli, 2002.

<sup>(12)</sup> AAKER, (nt. 11), p. 13.

<sup>(13)</sup> <http://interbrand.com/newsroom/interbrand-releases-2015-best-global-brands-report/>

<sup>(14)</sup> BRONDONI, *Patrimonio di marca e risorse immateriali d'impresa*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 4 e ss.

<sup>(15)</sup> In particolare ZARA, *La valutazione della marca: il contributo del brand alla creazione del valore d'impresa*, Milano, ETAS libri, 1997, p. 5 descrive la marca come "una sintesi di risorse dotate di potenziale generativo, capaci

Partendo dalla definizione di marca come un'entità complessa, possiamo quindi analizzarne le componenti strutturali <sup>(16)</sup>: la prima componente è quella identificativa, che agevola il consumatore nella distinzione tra marche simili. Dagli aspetti identificativi discende la consapevolezza che il mercato ha rispetto ad una certa marca, definita come *brand awareness*, che a sua volta si distingue in *brand recognition*, ossia nella capacità della marca di essere riconosciuta correttamente dal consumatore ad essa esposto; e in *brand recall*, che rappresenta invece il grado di collegamento della marca alla propria categoria di prodotto, senza alcuna sollecitazione per il consumatore.

La seconda componente viene definita percettiva: essa riguarda l'insieme di significati costruiti intorno al *brand* e le associazioni che vengono evocate dal consumatore di fronte alla marca stessa. L'obiettivo di un'impresa dovrebbe essere il raggiungimento di un elevato livello di astrazione di tali associazioni, poiché, così facendo, si rende la propria marca un elemento autonomo rispetto al prodotto venduto e, in quanto tale, maggiormente adatta ad essere apposta su una molteplicità di prodotti, anche tra loro molto diversi <sup>(17)</sup>.

La terza e ultima componente è quella fiduciaria <sup>(18)</sup>, la quale deriva dal fatto che il consumatore, dopo aver sperimentato una certa marca e avergli riconosciuto determinate caratteristiche, costruisce una serie di aspettative circa il consumo successivo di tale marca, che dovrà quindi mantenere le medesime caratteristiche di costanza e omogeneità qualitativa.

Si parla sempre più frequentemente di strategie di marketing relazionale ed emozionale, le quali non si basano più solamente sui caratteri materiali dei beni venduti: i prodotti sono quasi totalmente standardizzati dal punto di vista sia tecnico che funzionale, questi aspetti hanno raggiunto un livello tale di soddisfazione da essere considerati dal mercato come delle caratteristiche che necessariamente e automaticamente vengono inserite da tutte le imprese che realizzano prodotti simili.

---

*di accrescere nel tempo la fiducia e la conoscenza su cui si fonda la marca stessa attraverso la creazione di valore. Con specifico riferimento alle relazioni con i consumatori, tale capacità deriva dall'aggregazione, intorno a specifici segni di riconoscimento, di un definito complesso di valori, di associazioni cognitive, di aspettative e di percezioni, al quale i segmenti di domanda attivati dall'impresa attribuiscono un valore-utilità che eccede la performance tecnico-funzionale del prodotto identificato dalla marca stessa e che pertanto si traduce in un valore differenziale per l'impresa".*

<sup>(16)</sup> E' stato utilizzato come approccio di riferimento quello descritto da ZARA, (nt. 15), pp. 5 e ss.

<sup>(17)</sup> PARK, MILBERG, LAWSON, *Evaluation of brand extensions: the role of product feature similarity and brand concept consistency*, in vol. 18 *Journal of Consumer Research*, 1991, pp. 185-193.

<sup>(18)</sup> VICARI, BERTOLI, BUSACCA, *La valutazione dei beni immateriali nella prospettiva della fiducia*, SDA Bocconi, 1999; VICARI (a cura di), *Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia*, Milano, Egea, 1995, p. 78.

La differenziazione tra concorrenti, quindi, non si gioca più solo sul piano materiale del prodotto venduto, bensì su quello immateriale della marca, che l'impresa sviluppa e arricchisce nel tempo.

Le predette considerazioni, che dimostrano la crescente importanza attribuita al *brand*, sono ulteriormente sostenute da studi sulla marca in ambito sociologico, che verranno approfonditi nei prossimi paragrafi. Nel frattempo, si può far riferimento ad uno dei maggiori studiosi di sociologia dei consumi, Fabris, il quale riconosce nella marca l'elemento in grado di determinare le scelte di consumo dell'individuo post contemporaneo <sup>(19)</sup>. Quest'ultimo acquista un prodotto non solo per la soddisfazione di bisogni pratici o concreti, ma anche come strumento in grado di comunicare determinati valori, simboli e significati grazie alla marca che lo contraddistingue. Il consumatore di oggi, infatti, tende ad identificarsi nei valori che un *brand* racchiude e, attraverso il consumo di un prodotto, la cui marca è espressione di specifici significati, riesce a comunicare all'esterno, alla società la propria identità <sup>(20)</sup>.

Il significato che la marca assume oggi per il consumatore verrà approfondito successivamente, ma da quanto sopra detto siamo in grado di capire il motivo per cui, recentemente, le aziende riservano un'attenzione crescente alla progettazione iniziale e alla gestione costante e proficua della propria marca, attraverso continue e sempre più innovative strategie di marketing.

Dal punto di vista del marketing e dell'impresa produttrice la marca è capace di svolgere una molteplicità di funzioni quali: una facile identificazione dell'offerta, la comunicazione di un'immagine coerente, la rassicurazione circa la qualità del prodotto contraddistinto, la riduzione dei costi di comunicazione, laddove la marca è già nota e positivamente riconosciuta dal mercato <sup>(21)</sup>. Il conseguimento di tali funzioni per mezzo della propria marca è assoggettato ad una precisa e corretta costruzione e gestione della stessa, attraverso strategie di marketing orientate al lungo termine. In particolar modo, una delle prime scelte realizzate dagli operatori del marketing circa la marca riguarda la sua identità: perché un *brand* sia in grado di innescare un collegamento con la sfera irrazionale, emozionale e valoriale del consumatore, infatti, essa deve poter esprimere un'identità chiara, coerente e stabile oltre che unica e inconfondibile.

---

<sup>(19)</sup> FABRIS, *Il nuovo consumatore verso il postmoderno*, Milano, Franco Angeli, 2003

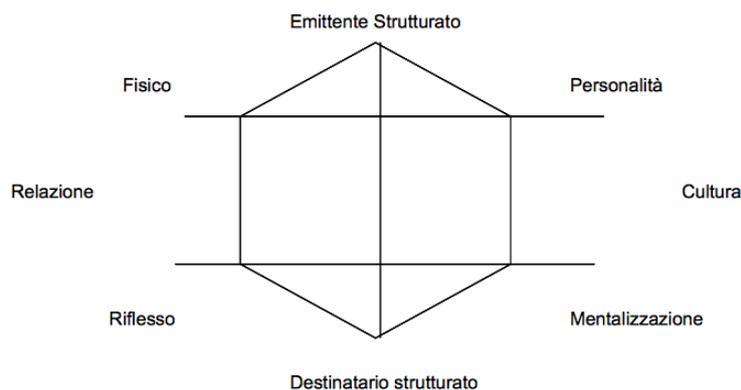
<sup>(20)</sup> SECONDULFO, *Sociologia del consumo e della cultura materiale*, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 22.

<sup>(21)</sup> COLLESEI, RAVA, (nt.8), p. 12.

Le componenti dell'identità di marca <sup>(22)</sup> comprendono ovviamente la dimensione fisica, configurabile negli aspetti tangibili del prodotto che il *brand* identifica, la personalità e il carattere della marca, che verranno espressi principalmente attraverso la comunicazione aziendale, nonché l'universo culturale, ovvero un sistema complesso ma coerente di valori, che dovranno guidare costantemente ogni attività di marketing messa in atto dall'azienda.

L'identità di marca, inoltre, si basa su ulteriori componenti quali la relazione che la marca instaura con il mercato target, il riflesso, ovvero l'immagine esterna che gli acquirenti le riconoscono e, infine, come ultima componente, la presa di coscienza della marca, l'immagine di sé che il consumatore costruisce per mezzo della marca stessa (vedi Figura numero 1)

Figura 1 Il prisma dell'identità di marca (tratto da Kapferer, 2001)



Fare *branding* va oltre la semplice attribuzione di un nome alla propria impresa e ai propri prodotti o servizi <sup>(23)</sup>: un corretto *brand management* parte, come abbiamo rilevato, dalla costruzione dell'identità di marca e dall'attribuzione ad essa di determinati valori; solo

<sup>(22)</sup> Si è deciso di utilizzare come modello di riferimento quello proposto da KAPFERER, *Strategic brand management, Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*, 2. ed., London, Kogan Page, 1997 e definito "Prisma dell'Identità di marca", il quale individua tale concetto come costituito di sei componenti suddivisibili in due categorie principali: l'esteriorizzazione dell'identità di marca composta dalla dimensione fisica, la relazione e il riflesso, mentre la seconda categoria, quella dell'interiorizzazione dell'identità di marca è formata dalla personalità, cultura e presa di coscienza.

<sup>(23)</sup> DUMITRIU, *The role of branding in marketing strategy*, in *Management & Marketing*, vol. X, issue 1, 2012, pp. 125-132

successivamente questi assumeranno concretezza in aspetti visibili quali logo, nome e colori.

Lo scopo di qualsiasi impresa che si rapporta con il mercato finale è possedere un marchio forte e dominante nella categoria di prodotti offerti, solo così sarà possibile superare la mera partecipazione al mercato e raggiungere il potere di determinare le caratteristiche e gli *standard* di un certo settore da una posizione di *leadership* <sup>(24)</sup>. Ciò è dovuto non più solo agli aspetti tangibili del prodotto offerto, ma anche e soprattutto al potenziale generativo che una marca forte possiede, un potenziale di sviluppo e di valore aggiunto a disposizione dell'impresa proprietaria <sup>(25)</sup>.

Ogni attività di *branding* deve ricollegarsi in maniera indissolubile alla più generale strategia d'impresa e rispecchiare e rispettare gli obiettivi definiti a livello *corporate*, solo così infatti sarà in grado di contribuire al raggiungimento degli stessi. In particolar modo, l'attività di *branding* e le molteplici opportunità che essa permette di sfruttare è, ad oggi, uno degli ambiti di marketing che nasconde il maggior potenziale circa il futuro successo di un'intera società.

### 1.1.1 Il potere attrattivo del marchio: il significato per il consumatore

Quando un logo, un nome, una parola, atti a distinguere i prodotti di un'impresa da beni dello stesso genere provenienti dai concorrenti sono in grado di superare la connotazione di marchio e venire riconosciuti come *brand*, ciò significa che quella parola, logo o nome esprimono un significato ulteriore, rispetto a quello insito nel segno stesso.

Il legame tra marca e prodotto contraddistinto si va man mano affievolendo <sup>(26)</sup>, la strategia per attirare nuovi consumatori e per accrescere la fedeltà di quelli attuali è soprattutto basata sul potenziale di attrazione che una marca nota sul mercato esprime

---

<sup>(24)</sup> KAPFERER, *The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*, London, Kogan Page, 2008.

<sup>(25)</sup> MAZZEI, *Brand equity: il valore della marca. Teoria e prassi dei processi valutativi*, Milano, Egea, 1999, p. 35 e ss.

<sup>(26)</sup> AAKER, (nt.11), p. 35.

ad un cliente, sempre più attratto dalla dimensione immateriale del *brand*, piuttosto che dalle caratteristiche tangibili del prodotto acquistato.

Riprendendo gli studi sociologici in ambito di consumo, il mondo della merce diviene per l'individuo post-contemporaneo un area di mediazione simbolica <sup>(27)</sup>, l'oggetto acquistato e consumato è portatore di significato, un vero e proprio strumento di comunicazione di valori, simboli e linguaggi altri rispetto alle utilità pratiche di quell'oggetto.

Molti di questi oggetti, soprattutto quelli che vengono acquistati per la propria posizione di *status symbol*, devono la loro fama alla marca che li caratterizza <sup>(28)</sup>. Essa, infatti, sintetizza e comunica al consumatore un aggregato di valori, significati, simboli, conoscenze, associazioni, emozioni che si concretizzano in un oggetto fisico e contribuiscono alla costruzione dell'identità del consumatore stesso <sup>(29)</sup>.

Il marchio, quando diventa *brand* si arricchisce di significato, da segnale diviene simbolo ed è capace di assolvere ad una molteplicità di funzioni per il consumatore.

Tali funzioni sono state raggruppate da Kapferer e Laurent <sup>(30)</sup> in tre gruppi:

- Funzione informativa: tale funzione viene assolta dalla componente identificativa della marca, che favorisce l'individuazione delle diverse offerte, e dalla componente percettiva che orienta il processo di comparazione e, successivamente, di scelta.
- Funzione di garanzia: si ricollega direttamente alla componente fiduciaria di un *brand*, la quale rassicura il consumatore circa la scelta compiuta e il raggiungimento di un determinato livello di soddisfazione.
- Funzione comunicativa: è quella funzione che più si ricollega al ragionamento compiuto precedentemente, richiamando osservazioni di natura sociologica. Tale funzione si attiva nel momento in cui la marca sviluppa delle associazioni di natura psico-sociale e valoriale, tali da permettere al consumatore di comunicare la propria identità e i propri valori per mezzo della marca stessa.

---

<sup>(27)</sup> SECONDULFO, (nt. 20), p. 16.

<sup>(28)</sup> SECONDULFO, *op. ult. cit.*, p. 221 e ss.

<sup>(29)</sup> DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth*. The Trademark Reporter, n. 82, 1992, p. 301 e ss.

<sup>(30)</sup> KAPFERER, LAURENT, "La sensibilità alla marca", in KAPFERER E LAURENT (a cura di), *La marca*, Milano, Guerini e Associati, 1991, pp. 85-116.

Come possiamo vedere dalle funzioni elencate, un *brand* è in grado di offrire al consumatore una molteplicità di vantaggi, nonché un importante supporto durante il processo decisionale circa quale prodotto acquistare: una marca già conosciuta, infatti, permette al cliente di diminuire i costi di ricerca, ridurre il rischio associato ad una scelta, raggiungere un maggiore livello di soddisfazione e attivare un legame associativo con il mondo di valori, simboli e significati di cui la marca si fa portatrice <sup>(31)</sup>.

Il *brand* viene gestito da un'impresa, ma trova il proprio significato e potere attrattivo nel mercato e nel segmento di clientela che ne riconosce il valore <sup>(32)</sup> ed è per questo disposto ad acquistarlo. Le strategie di marketing e comunicazione che hanno per oggetto la marca, quindi in generale qualsiasi attività di *branding*, non possono perciò considerare il consumatore come una mera entità passiva, piuttosto che, come invece è, il principale punto di riferimento. Se *brand* come Apple, Ferrari o Prada, ricoprono una posizione di dominio nei propri mercati ciò è sicuramente dovuto ad un'attenta e corretta attività di *brand management* <sup>(33)</sup>, tale da accrescere il loro potenziale attrattivo, ma anche e soprattutto dal valore che il cliente finale attribuisce alla marca e dal significato che essa ricopre nel processo costruttivo e comunicativo dell'identità del consumatore post-contemporaneo.

### 1.1.2 Il significato della marca per l'impresa

Lo svolgimento delle funzioni precedentemente elencate fa sì che la marca dia al consumatore un valore aggiunto rispetto al prodotto che viene acquistato. Tale valore si trasforma, di conseguenza, in un maggior valore a disposizione dell'impresa proprietaria del marchio e in un incremento del suo profitto <sup>(34)</sup>: un *brand* positivamente riconosciuto sul mercato è in grado di rafforzare una molteplicità di aspetti che riguardano l'impresa. Se il *brand* è già conosciuto il cliente è sicuro della qualità e del livello di soddisfazione garantito dal prodotto, questo ha un impatto positivo sull'efficienza ed efficacia delle

---

<sup>(31)</sup> AAKER, (nt. 11), p. 37.

<sup>(32)</sup> PULLIG, *What is brand equity and what does the branding concept mean to you?*, Keller Center Research report, 2008, pp. 1-4.

<sup>(33)</sup> TUOMINEN, *Managing brand equity*, LTA (Nordic journal of business), vol. 1, 1999, p. 65–100.

<sup>(34)</sup> AAKER, (nt. 11), p. 38.

attività di marketing che hanno ad oggetto il *brand* stesso <sup>(35)</sup>: l'investimento monetario richiesto a tal fine sarà minore e i risultati raggiunti relativamente maggiori.

Se, ad esempio, L'Oréal introduce sul mercato un nuovo prodotto, per effetto della notorietà del *brand* associato e della conseguente fedeltà alla marca di molte consumatrici, tale nuovo prodotto non richiederà elevati sforzi in termini di marketing per il suo lancio: il semplice fatto di essere marchiato L'Oréal lo rende di per sé attrattivo nei confronti del consumatore che conosce il *brand*, la sua qualità e i valori che esso comunica.

Questo ragionamento ci porta direttamente ad un altro vantaggio per l'impresa: spesso il *brand*, la sua notorietà e i valori ad esso associati diventano determinanti nella scelta di acquisto, essendo elementi di garanzia, sicurezza e fedeltà <sup>(36)</sup>.

In particolar modo, la fedeltà alla marca, è direttamente influenzata dal valore che i consumatori le riconoscono, consentendole di competere sul mercato in una posizione di forza, sia per quanto riguarda il contrasto ad azioni messe in atto dai concorrenti, sia per quanto riguarda il livello di prezzo da applicare ai propri prodotti.

Maggiore è il valore che il mercato riconosce ad un *brand*, maggiore sarà la sua disponibilità a pagare per acquistare il prodotto contraddistinto. Tale considerazione significa che l'impresa potrà mantenere un livello di prezzo *premium* che si giustificherà, non solo nelle caratteristiche tecniche del prodotto, bensì anche nell'insieme complesso di valori, associazioni, emozioni insite nel *brand* e che hanno contribuito a renderlo forte e attrattivo agli occhi del consumatore.

Una marca diventa per l'impresa anche una leva di profitto particolarmente significativa <sup>(37)</sup>, soprattutto nel momento in cui essa risulta idonea ad estensioni di linea e all'utilizzo della stessa per contraddistinguere prodotti merceologicamente distanti, come nel caso di operazioni di *merchandising* e sponsorizzazioni.

Un *brand* cui è riconosciuto un elevato valore dal mercato si fa portatore di un potenziale significativo per l'impresa che lo possiede, potenziale che, sintetizzando, si articola in <sup>(38)</sup>:

---

<sup>(35)</sup> KELLER, LEHMANN, *How do brands create value?*, in *Marketing Management*, 2003, pp. 27-31.

<sup>(36)</sup> WOOD, *Brands: the asset test*, in vol. 11 *Journal of Marketing Management*, 1995, p. 561.

<sup>(37)</sup> BUSACCA, "Le strategie di brand extensions: l'attivazione del valore potenzialità della marca", in VICARI (a cura di), *Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia*, Milano, Egea, 1995, p. 160.

<sup>(38)</sup> ZARA, (nt. 15), p. 12 e ss.

potenziale di differenziazione, rendendo la marca di difficile imitazione <sup>(39)</sup>, potenziale di relazione con una molteplicità di *stakeholder* <sup>(40)</sup>, potenziale di apprendimento, quant'alla generazione della fiducia nei consumatori <sup>(41)</sup>, ed, infine, un potenziale di estensione <sup>(42)</sup>, che permette una molteplicità d'usi della marca, anche in contesti molto diversi, laddove essa generi valore autonomamente dal prodotto contraddistinto.

## 1.2 Il patrimonio di marca

Il concetto di patrimonio di marca è divenuto di estrema importanza in ambito economico e di marketing nel momento in cui si è assistito all'evoluzione dalla centralità del termine "marchio" a quella del concetto di "*brand*". Per patrimonio di marca si intende il valore del *brand* in condizioni di funzionamento aziendale; esso in particolar modo esprime il valore dell'identità di marca e che gli viene riconosciuto dal mercato <sup>(43)</sup>.

Quando ricorriamo al termine patrimonio di marca o *brand equity*, è fondamentale distinguere tale concetto da quello di *brand value*, poiché spesso sorge confusione circa le definizioni di tali concetti e le differenze esistenti tra gli stessi.

Il concetto di patrimonio di marca esprime il valore, in un dato momento *t*, di una specifica relazione domanda-offerta, esso, quindi, presuppone la condizione di effettivo funzionamento dell'impresa: la marca viene valutata in condizioni di continuità aziendale. Al contrario, quando parliamo di *brand value* facciamo riferimento ad un concetto totalmente differente: il valore della marca in ipotesi di cessione. Si stima, in questo caso, il valore di un *brand* nel momento in cui esso diviene oggetto di negoziazioni di mercato

---

<sup>(39)</sup> La difficile imitazione degli *invisible asset* nascosti nella marca permettono all'impresa di sfuggire dalle tradizionali regole della competizione, avendo a disposizione un maggior grado di libertà per ciò che concerne le politiche di prezzo.

<sup>(40)</sup> Quando viene utilizzato il termine *stakeholder* si fa riferimento a tutte le categorie di soggetti portatori di un interesse nei confronti dell'impresa: si tratta perciò non solo dei consumatori finali, ma anche dei distributori, dei fornitori, degli azionisti.

<sup>(41)</sup> La marca è una risorsa basata sulla fiducia, e come tale è in grado di generare ulteriore fiducia poiché agisce sulle aspettative che il consumatore costruisce nei suoi confronti.

<sup>(42)</sup> Si tratta di quel potenziale che determina il contributo che il *brand* fornisce alle strategie di sviluppo dell'intera impresa.

<sup>(43)</sup> BRONDONI, (nt. 10).

e tali stime sono specificatamente utilizzabili per operazioni con un'ottica temporale di breve periodo.

Si tratta sicuramente di un concetto utile ed importante, soprattutto nei mercati attuali, in cui la marca è oramai riconosciuta come *asset* autonomo, che può potenzialmente divenire oggetto di transazioni di mercato separatamente dall'azienda, ma tale dato non fornisce alcuna indicazione circa la continuità di valore che il *brand* può contribuire a creare per l'impresa che lo possiede.

Secondo alcuni studi <sup>(44)</sup>, il patrimonio di marca si fonda proprio sulla conoscenza del *brand* da parte del mercato di riferimento e la stessa conoscenza della marca è determinata da alcune componenti, che possiamo sintetizzare in notorietà e immagine.

Un autore afferma che la conoscenza di un *brand* da parte del mercato si costruisce sulla base di due tipologie di associazioni, ovvero quelle che determinano la sua notorietà e stabiliscono il carattere quantitativo del patrimonio di marca, e le associazioni che si collegano all'immagine di marca, definibile come l'aspetto qualitativo della conoscenza.

La prima dimensione, ossia quella della notorietà, risponde al quesito: Quanto è conosciuto il *brand*? La notorietà dello stesso aumenta al crescere dei due fattori che la determinano <sup>(45)</sup>: il riconoscimento della marca sotto stimolo e il suo richiamo, senza stimolo, con riferimento ad una categoria di prodotto. Raggiungere un elevato livello di notorietà è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per costruire un solido patrimonio di marca.

È fondamentale infatti, rispondere anche alle domande: Cosa rappresenta la mia marca? Quale è l'immagine che il *brand* possiede nel mercato? <sup>(46)</sup> La dimensione dell'immagine di marca, che si costituisce per mezzo delle associazioni che le vengono attribuite dai consumatori, è cruciale per il raggiungimento di un elevato patrimonio.

A partire da queste considerazioni introduttive, nei prossimi paragrafi concluderemo l'analisi del *brand* in un'ottica economico-aziendale, attraverso un approfondimento del concetto di *brand equity* e di alcune modalità che possono essere utilizzate come supporto al calcolo del valore economico di una marca.

---

<sup>(44)</sup> BRONDONI, (nt. 10).

<sup>(45)</sup> TUOMINEN, (nt. 33).

<sup>(46)</sup> PULLIG, (nt. 32).

### 1.2.1 Il concetto di *brand equity*

Il concetto di *brand equity* ha iniziato a farsi strada in teorie economico-aziendali a partire dagli anni Ottanta, periodo in cui si è riconosciuto agli *intangible assets* il compito di determinare il successo o l'insuccesso di un'impresa. Contemporaneamente, il *brand*, essendo una di queste risorse immateriali, inizia a superare i confini delle mere attività di marketing e comunicazione, per divenire un fattore cruciale dell'intero funzionamento aziendale.

Ecco quindi che si inizia a parlare di *brand equity*, definibile come il valore economico di una marca, laddove essa viene vista come una risorsa da creare, alimentare, gestire e valorizzare costantemente, al fine di accrescere il patrimonio di un'impresa <sup>(47)</sup>.

Il termine *brand equity* è stato largamente utilizzato in discipline tra loro molto diverse, ad esempio il marketing e la contabilità, tanto da generare confusione sulla sua definizione. Nel 1996 Feldwick <sup>(48)</sup> ha proposto una classificazione di tre diversi significati, che possono essere attribuiti al concetto di *brand equity*:

- Il valore totale di un *brand*, considerato come *asset* autonomo dall'azienda, che può essere sintetizzato con il termine *brand value*.
- La misura della forza dell'attaccamento ad un *brand* da parte dei consumatori, definizione del concetto di fedeltà di marca.
- La descrizione delle associazioni e convinzioni che i consumatori hanno con riferimento ad un *brand*, che possiamo riassumere nel termine immagine di marca, ma che Feldwick stesso definisce come descrizione della marca.

Generalmente, il primo di questi significati viene utilizzato in ambito contabile, mentre i professionisti del marketing definiscono la *brand equity* come la forza del *brand* in termini di fedeltà alla marca, oppure attraverso il concetto di immagine di marca <sup>(49)</sup>.

---

<sup>(47)</sup> KELLER, *Strategic brand management, Building, Measuring and Managing Brand Equity*, 4. ed., Pearson, 2013, pp. 60 e ss.

<sup>(48)</sup> FELDWICK, *Do we really need "Brand equity"?*, in *The Journal of Brand Management*, vol. 4, n. 1, 1996, pp. 9-28.

<sup>(49)</sup> WOOD, *Brands and brand equity: definition and management*, in *Management Decision*, n. 38, 2000, pp. 662-669.

Sempre secondo il citato autore, esiste una relazione tra queste tre definizioni di *brand equity*, un legame di dipendenza funzionale che può essere così rappresentato:

Figura 2 La catena della *brand equity*

Immagine del *brand* → Fedeltà al *brand* → Valore del *brand*

Dalla rappresentazione utilizzata, si può facilmente comprendere l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra queste tre dimensioni. Sta a significare che, attraverso le attività di marketing, un'impresa sviluppa una determinata identità di marca, la quale poi, assumerà concretezza nell'insieme di associazioni che il consumatore collega alla marca stessa e definiscono l'effettiva immagine del *brand* sul mercato. Dall'immagine di marca e dal suo successo nell'adattarsi alle esigenze dei segmenti di mercato di riferimento, dipenderà poi il grado di fedeltà alla marca. Infine, il valore del *brand*, così determinato in ambito contabile, è cruciale per la comprensione dei futuri benefici ottenibili dalla marca in possesso, e si baserà principalmente sulla forza del *brand* e sul grado di attaccamento allo stesso da parte dei consumatori.

La *brand equity* dovrebbe essere definita tenendo in considerazione entrambi i segmenti del mercato, domanda e offerta e, al tempo stesso, come effetto di percezioni e azioni. Un autore che più di altri è riuscito in questo obiettivo è Aaker, il quale esprime la *brand equity* come "un insieme di assets e liabilities collegati al brand, al nome o al simbolo che incrementano il valore che il prodotto o servizio dà all'impresa e ai consumatori" <sup>(50)</sup>. L'autore, quindi, riconosce la natura multipla dei benefici che è possibile trarre da un elevato e forte *brand equity* e descrive il concetto in esame come un insieme di *assets*, ognuno dei quali contribuisce a determinarne il valore finale e complessivo.

Ancora, si intende approfondire un'altra analisi che, nel tempo, è divenuta una delle più importanti definizioni di *brand equity* nel settore del marketing: è il concetto di *customer-based brand equity* (CBBE), proposto da Keller <sup>(51)</sup>. Tale modello è stato sicuramente

---

<sup>(50)</sup> AAKER, *Building Strong Brands*, New York, The Free press, 1996, p. 150.

<sup>(51)</sup> KELLER, "Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity", in *Journal of Marketing*, vol. 57, 1993, pp. 1-22.

d'ispirazione per gli studi fatti da Brondoni, di cui abbiamo già parlato nel paragrafo precedente.

Quello di Keller è un approccio utile in ambito di marketing, poiché considera il consumatore come il punto focale di riferimento nel processo valutativo della forza di un *brand*: il potere deriva da ciò che risiede nella mente del consumatore <sup>(52)</sup>.

La definizione che Keller dà al CBBE è la seguente: “*l'effetto differenziale che la conoscenza del brand ha sulla reazione dei consumatori al marketing di quel brand*”. Già da tale descrizione è facilmente comprensibile il legame dell'approccio di Keller al mondo dei *marketers*, piuttosto che a quello della contabilità.

Gli elementi centrali della definizione di *customer-based brand equity* sono: l'effetto differenziale e la conoscenza del *brand*. L'effetto differenziale è quella condizione necessaria affinché si possa riconoscere alla marca un valore economico in quanto entità autonoma: se, infatti, non si verifica una differenza di reazione da parte del mercato di fronte ad un prodotto di marca, allora la marca non ha ragione di esistere come elemento di valorizzazione del prodotto *commodity*. Passando al secondo aspetto, ossia la conoscenza del *brand*, essa viene riconosciuta come il fattore determinante dell'effetto differenziale, il quale si manifesta per mezzo della conoscenza e dell'esperienza maturata dal consumatore con riguardo una determinata marca.

Nell'analizzare il ruolo che Keller attribuisce alla conoscenza del *brand* e al suo funzionamento nella mente del consumatore, possiamo approfondire quanto detto, nel paragrafo precedente, in base alle riflessioni di Brondoni. Entrambi, infatti, propongono di utilizzare un modello di memoria teorizzato in ambito psicologico e definito *associative memory network model* <sup>(53)</sup>: secondo tale modello, la memoria di una persona sarebbe costituita di nodi e collegamenti, dove i primi vengono visti come informazioni e conoscenze, mentre i secondi come la forza del legame esistente tra i concetti.

Adattando questo modello al caso della *brand knowledge*, anch'essa può essere interpretata come un nodo nella memoria del consumatore, al quale si collegano una molteplicità di associazioni. Il nodo centrale è identificativo del primo elemento della conoscenza, ovvero la consapevolezza di marca, mentre le associazioni rappresentano l'insieme di percezioni che il consumatore sviluppa con riguardo ad un *brand* e che contribuiscono a formare l'immagine di marca, seconda componente della *brand*

---

<sup>(52)</sup> PULLIG, (nt. 32).

<sup>(53)</sup> ANDERSON, *The Architecture of Cognition*, Cambridge, Harvard University Press, 1983.

*knowledge*. Keller presuppone l'esistenza di entrambi gli elementi per il determinarsi di un elevato valore della *customer-based brand equity*: il nodo centrale della consapevolezza rappresenta, infatti, la forza della presenza della marca nella memoria, ma da sola non basta. Come già anticipato essa è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché è cruciale anche l'attivazione nella memoria di associazioni forti, positive e uniche che rendano il *brand* portatore di significato e di valore per il consumatore <sup>(54)</sup>.

Abbiamo analizzato, quindi, alcune teorie sviluppate in riferimento al concetto di *brand equity*, si tratta di una parte dei contributi presenti in letteratura e che si è ritenuti più significativi per le finalità del suddetto studio. La molteplicità di definizioni, interpretazioni e discipline coinvolte dal concetto di *brand equity* ci fa capire quanto questo concetto sia divenuto, nel tempo, fondamentale e cruciale nella determinazione del successo o insuccesso di un intero *business*.

Prima di passare all'approfondimento dei temi principali di questo studio, si è deciso di introdurre una breve trattazione riguardo alla valutazione della *brand equity* e un metodo a disposizione dell'azienda per l'ottenimento di un valore economico da attribuire alla propria marca.

### 1.2.2 Lo strumento *Brand Value Chain* per il calcolo del valore economico di marca

La molteplicità di angolazioni, da cui è possibile studiare una marca, si basa sul principio di interdipendenza, in quanto i contributi di ognuna di queste discipline nella comprensione del *brand* e del suo potenziale risultano cruciali per gli altri campi di analisi <sup>(55)</sup>. Non possiamo, infatti, parlare di *brand equity* solo in maniera astratta, bensì l'azienda ha bisogno di una monetizzazione del suo valore: avere a disposizione una stima concreta del cosiddetto *brand value* è fondamentale, sia per finalità interne all'azienda, ossia come strumento di informazione e decisione per il *management*, sia in sede di transazioni di

---

<sup>(54)</sup> KELLER, (nt. 48).

<sup>(55)</sup> WOOD, (nt. 49).

mercato, laddove la marca diviene oggetto di cessione, contratti di *licensing*, operazioni di *franchising*, ... <sup>(56)</sup>

Inoltre, con riferimento alla determinazione di un valore monetario della marca, esistono e vanno rispettate una molteplicità di regole di natura contabile: la marca è una risorsa aziendale a tutti gli effetti e viene considerata all'interno della categoria degli *intangibile assets*, come già detto, quindi come tale deve essere necessariamente contabilizzata e inserita in bilancio.

Lo scopo di tale lavoro, però, non riguarda aspetti di natura finanziaria e contabile, quindi si è deciso di non trattare l'argomento da questa prospettiva di analisi; bensì ci si concentrerà su un metodo a disposizione per la valutazione della marca come oggetto di transazioni di mercato, poiché questo sarà il percorso di sviluppo che lo studio in questione intraprenderà nei prossimi capitoli.

In particolare, il metodo che verrà introdotto, parte dal presupposto che la marca vada considerata come un *asset* autonomo, nel momento in cui essa compie un percorso di sviluppo da semplice attributo intangibile del prodotto venduto, verso una progressiva autonomia dal bene stesso, fino a divenire uno dei vettori dell'intero sviluppo aziendale. <sup>(57)</sup>

Si tratta così di introdurre considerazioni di tipo strategico con riferimento al valore del *brand*, che risultano più utili ai nostri scopi, rispetto a stime meramente contabili: uno degli strumenti che più di altri può risultare utile a tal proposito è quello della "catena del valore della marca". Tale metodo si basa sul presupposto che la marca sia un "*insieme organico di value drivers*" ovvero fattori, sia materiali che intangibili, i quali generano il valore stesso della marca <sup>(58)</sup>. L'individuazione dei *drivers* risulta, inoltre, fondamentale per passare poi alla valutazione del *brand* propriamente intesa, ma che non verrà ulteriormente approfondita in tal sede.

Il grande pregio di tale strumento è riconoscere il *brand* come risorsa immateriale di un'impresa, il cui valore monetario deriva da investimenti fatti nel corso del tempo e che rappresentano gli sforzi compiuti per la sua costruzione e valorizzazione, aspetto che, al contrario, veniva ignorato dalle misurazioni contabili precedenti alla nascita, negli anni '80, di tale strumento.

---

<sup>(56)</sup> MURPHY (a cura di), *Brand valuation*, 2. ed., London, Business Book, 1991.

<sup>(57)</sup> BUSACCA, ZARA, "Lo strumento della brand value chain", in *La valutazione della marca, il contributo del brand alla creazione del valore per l'impresa*, Milano, ETAS libri, 1997

<sup>(58)</sup> RAPPAPORT, *Creating Shareholder Value*, New York, The free press, 1986, p. 76 e ss.

La contabilità di tipo tradizionale, infatti, riportava in bilancio un valore teorico che spesso non rispecchiava il prezzo di mercato a cui alcuni marchi venivano venduti, ciò stava a significare che il valore del marchio, riconosciuto dall'acquirente, andava oltre il mero valore iscritto in bilancio, ritenuto quindi non rappresentativo del valore effettivo <sup>(59)</sup>.

Tornando allo strumento in analisi e al presupposto di base su cui esso si fonda, ossia la marca come sintesi di risorse intangibili in grado di autogenerarsi e accumularsi nel tempo, è necessario fornire una definizione di *value drivers* della marca.

Essi vengono definiti come delle "*capacità distintive dell'impresa, sintetizzate nella marca, che si fondano sullo svolgimento di attività/processi, che a loro volta, sono combinazioni sistemiche di risorse*" <sup>(60)</sup> e che si esprimono per mezzo della marca stessa: quest'ultima diviene quindi la parte visibile dei *value drivers* all'esterno dell'impresa.

L'analisi della marca attraverso lo strumento della *Brand Value Chain* presuppone un percorso su più livelli, al fine di determinare quali fattori dell'impresa sono in grado di contribuire alla generazione del valore che la marca esprime.

Il primo livello di analisi consiste nell'individuazione degli attributi di marca che il consumatore le riconosce, quelle caratteristiche del *brand* che innescano associazioni mentali astratte e simboliche, contribuendo così al potere attrattivo del *brand*. Passando al secondo livello, si mira a determinare gli attributi di marca dalla prospettiva dell'impresa, individuando le attività e i processi aziendali da cui derivano i *value drivers* del *brand*. Il terzo livello consiste, quindi, nella scomposizione dei processi precedentemente individuati in operazioni elementari, poiché è nelle operazioni elementari che è possibile individuare le risorse, sia tangibili che intangibili, che l'azienda ha investito nella formazione dei *value drivers*.

Dopo aver elencato i livelli di analisi, si può passare all'applicazione concreta dello strumento della catena del valore. L'operazione da compiere consiste nell'individuazione della natura delle associazioni di marca: laddove queste siano collegate esclusivamente alle caratteristiche fisiche del bene significa che non è possibile identificare *value drivers* specifici in riferimento alla marca, non si può in questo caso parlare di *Brand Value Chain*, che verrà quindi ricompresa nella generale catena del valore dell'impresa.

---

<sup>(59)</sup> MURPHY, (nt. 56).

<sup>(60)</sup> BUSACCA, ZARA, (nt. 57).

Se, al contrario, gli attributi della marca sono scollegati dal prodotto rappresentato e offrono al consumatore benefici di tipo non funzionale, allora si può utilizzare lo strumento della *Brand Value Chain*, perché significa che esistono dei processi o delle attività, all'interno dell'impresa, che rafforzano il valore della marca.

Il grande pregio della *Brand Value Chain* risiede nel suo supporto all'individuazione delle risorse che sono state impiegate nella gestione della marca, sia finanziarie che immateriali; tale risultato rappresenta, quindi, un'utile base per una successiva quantificazione economico-finanziaria del valore della marca da iscrivere in bilancio.

Gli argomenti fin qui trattati hanno permesso di costruire un quadro di riferimento sull'evoluzione del concetto di *brand* in ambito economico che ha, in parte, influenzato il modo in cui il legislatore italiano e comunitario si sono occupati della stesura di una disciplina adeguata del marchio ed, in particolar modo, del marchio che gode di rinomanza, il quale rappresenterà il punto focale della nostra indagine e presupposto fondamentale per parlare di operazioni quali *merchandising*, *franchising* e licenze di marchio che verranno in seguito analizzate.

### 1.3 La disciplina nazionale sul marchio

A partire da questo paragrafo ci si soffermerà su quello che sarà l'argomento principale del presente lavoro, il quale impone un'introduzione al marchio dal punto di vista prettamente giuridico.

Il diritto considera il marchio come uno dei segni distintivi d'impresa, insieme a ditta e insegna: si tratta di elementi la cui funzione principale è quella di identificare un determinato imprenditore e i suoi prodotti, per distinguerli da quelli provenienti da imprese concorrenti. Il marchio è considerato il segno distintivo più importante e al quale è stata riconosciuta, nel tempo, una maggiore attenzione dal punto di vista legislativo, nel corso del seguente paragrafo verrà infatti trattata l'evoluzione della disciplina giuridica nazionale avente ad oggetto il marchio.

La disciplina italiana sui marchi è attualmente regolamentata dal d.lgs. 30 del 10 febbraio 2005 e da alcuni articoli del codice civile (art. 2569 e seguenti): con la l. 12 dicembre 2002,

n. 273 <sup>(61)</sup> è stata, infatti, conferita delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale e il riordino di tutti i testi previgenti.

Il Governo ha dato vita, quindi, ad un percorso di codificazione e unione della molteplicità di disposizioni vigenti in ambito di marchio d'impresa, che si doveva basare sul principio di sistematicità, per assicurare una tutela unica in materia di proprietà industriale.

Con d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 è stato quindi emanato il Codice della proprietà industriale (c.p.i) che, attualmente, contiene, quasi interamente, la normativa vigente in materia di marchi e in generale di proprietà industriale.

La ratio che ha guidato il Governo italiano nell'emanazione del suddetto codice, oltre all'unificazione della materia in un'unica fonte, ha riguardato anche un progressivo adattamento della disciplina nazionale a quella comunitaria e internazionale che è intervenuta negli anni e che sarà oggetto di trattazione nel paragrafo successivo.

Tornando ora alle regole enunciate all'interno del Codice della proprietà industriale e con riferimento specifico alla disciplina del marchio, esso individua, all'art. 7, le entità che possono divenire oggetto di registrazione come marchio d'impresa <sup>(62)</sup>:

*“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.*

L'articolo riportato richiama i requisiti fondamentali che un segno deve possedere per poter essere riconosciuto come marchio d'impresa, ossia: la suscettibilità del segno ad essere rappresentato graficamente e la sua capacità di distinguere beni e servizi di un'impresa da prodotti di imprese diverse e concorrenti.

---

<sup>(61)</sup> Il governo italiano era stato delegato con la legge n. 273 al riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale e per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Con il d. l. 27 giugno 2003, n. 168 si è provveduto all'istituzione di Sezioni specializzate presso Tribunali e Corti d'Appello, mentre dopo alcuni anni di lavori preparatori nel febbraio del 2005 è stato emanato il Codice della proprietà industriale.

Si consulti il testo della legge sulla G.U., n. 293, 14 dicembre 2002. È inoltre possibile consultare lo stesso documento al sito <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/022731.htm#15.1>

<sup>(62)</sup> L'art. 7 c.p.i specifica quali sono le tipologie di marchio d'impresa che possono essere oggetto di registrazione. Per approfondimenti si vedano SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, CEDAM, 2005, p. 1 e ss.; LA VILLA, GUIDETTI, *I marchi di impresa*, in AA. VV., *Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna*, vol. 1, Torino, UTET, 2003, p. 670; SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli 2011, p. 75.

Deve trattarsi quindi di un segno “non comune”, bensì, come vedremo in seguito, dotato di capacità distintiva, oltre che di ulteriori requisiti che la legge richiede, ai fini della sua registrazione come marchio d’impresa, agli articoli seguenti.

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 si può affermare che, il marchio può essere composto da un solo segno, oppure da una combinazione di diversi elementi, purché ognuno dei quali sia dotato di capacità distintiva, oltre che essere suscettibili di una rappresentazione dal punto di vista grafico, condizione primaria in mancanza della quale i segni non possono essere considerati un marchio: i primi sono definiti *marchi semplici*, i secondi, invece, *marchi complessi*.

In mancanza di idoneità del segno ai sensi dell’art. 7, il marchio non è da ritenersi valido e ciò comporterà il rifiuto della registrazione dello stesso da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Inoltre, datasi eventuale registrazione di un segno non valido, esso sarà ritenuto oggetto di nullità assoluta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a) c.p.i., secondo il quale *“Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12”*.

L’art. 8 c.p.i. regola invece la registrazione dei ritratti di persone come marchi, specificando i casi in cui questi non possano essere utilizzati come tali; il secondo comma del medesimo articolo fa riferimento all’uso dei nomi di persona come marchi, ritenuto possibile *“purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi”* e, al tempo stesso, permette all’avente diritto al nome di *“farne uso nella ditta da lui prescelta”*.

In questa sede non si proseguirà ad analizzare tutti gli articoli del c.p.i. che hanno ad oggetto la disciplina del marchio, poiché diversi sono gli scopi del presente lavoro, bensì si cercherà di delineare un quadro generale circa le disposizioni principali contenute nel codice e riguardanti il marchio d’impresa, i requisiti che la legge richiede ai fini della sua registrazione e le principali regole che un imprenditore deve rispettare per ottenere la tutela del proprio marchio.

L’analisi inizia, quindi, con un aspetto molto importante della disciplina, ossia con l’elencazione dei requisiti che la legge richiede ai fini della validità per la registrazione del segno come marchio:

a) Capacità distintiva

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice della proprietà industriale, *“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:*

*a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;*

*b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”*

Il requisito della capacità distintiva è forse il più importante tra quelli che verranno di seguito elencati <sup>(63)</sup>.

L'art. 13, al comma 1, lettera b), rende chiaro il fatto che, per essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa, il segno non può costituirsi esclusivamente di denominazioni generiche o indicazioni descrittive della categoria di prodotto che dovrà contraddistinguere.

Le denominazioni generiche privano il segno di capacità distintiva poiché richiamano la categoria del prodotto, non possono perciò essere ritenute originali e nemmeno idonee ad essere appropriate da un unico imprenditore. Anche le indicazioni descrittive sono, di norma <sup>(64)</sup>, ritenute prive di capacità distintiva, esse si ricollegano, infatti, direttamente alla tipologia di prodotto, descrivendone natura, qualità o caratteristiche.

Si tenga però in considerazione che, valutazioni di questo tipo devono essere compiute singolarmente caso per caso, poiché il segno va confrontato di volta in volta con la categoria di prodotto che deve contraddistinguere e, di conseguenza, sarà possibile affermare la sussistenza o meno di capacità distintiva nei confronti dei prodotti chiamati in causa.

Per quanto riguarda la lettera a) del comma 1, essa richiama la non genericità del marchio, laddove quest'ultimo non possa essere formato esclusivamente da un segno divenuto di

---

<sup>(63)</sup> MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in Riv. dir. ind., 2007, p. 19.

<sup>(64)</sup> Sono esclusi da questa regola i segni atti ad essere registrati come marchi collettivi.

linguaggio comune <sup>(65)</sup>: rientrano in questa previsione di legge, ad esempio, parole come “*mega*”, “*super*”, “*extra*” e suffissi in genere. L’obiettivo del legislatore era di evitare che un’impresa raggiungesse una posizione di monopolio nel mercato, nel caso in cui essa potesse appropriarsi di un segno che, al contrario, deve rimanere accessibile alla collettività.

I commi successivi al primo dell’art. 13 richiamano dei concetti importanti, legati al requisito della capacità distintiva, ossia il fenomeno definito *secondary meaning* e quello della volgarizzazione del marchio.

Partendo dal primo tema introdotto, esso prevede che un segno, originariamente ritenuto privo di capacità distintiva, possa, mediante un costante uso da parte del suo titolare, perdere la propria genericità e acquisire sul mercato un secondo significato più specifico, il cosiddetto *secondary meaning*. Viene così a formarsi una sorta di codice di interpretazione del segno alternativo rispetto a quello tradizionalmente utilizzato, tale da attribuire a quel segno, inizialmente generico, un elevato livello di capacità distintiva e per questo idoneo ad essere registrato come marchio d’impresa <sup>(66)</sup>.

La normativa, quindi, accetta la possibilità che un segno acquisisca una distintività in precedenza non posseduta e il fenomeno in questione può verificarsi anche nelle ipotesi in cui “*un marchio estende la propria sfera di rilevanza in seguito all’acquisto di rinomanza o di notorietà ed anche alla ipotesi di convalidazione del marchio*” <sup>(67)</sup>.

Per quanto riguarda invece il secondo fenomeno chiamato in causa, esso fa riferimento all’ipotesi opposta, ossia alla possibilità che un segno, originariamente in possesso di capacità distintiva, diventi un termine di uso comune, descrittivo o generico della classe di prodotto marchiato. Ciò può accadere poiché la capacità distintiva va considerata un elemento dinamico, in continua mutazione e costantemente influenzato dal significato che viene attribuito al segno dal mercato.

In particolar modo, si parla di volgarizzazione del segno, se esso perde la propria distintività precedentemente alla sua registrazione come marchio d’impresa; al contrario,

---

<sup>(65)</sup> Tale ipotesi, originariamente di mancanza di novità, è stata correttamente trasferita nell’art. 13 c.p.i. dal “decreto correttivo” del 2010 e in particolar modo è stato sostituito dall’art. 10, co. 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

<sup>(66)</sup> SIROTTI GAUDENZI, (nt. 62), p. 105.

<sup>(67)</sup> Si è espresso in tal senso SENA, *Il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè Edizioni, 2007.

si verifica un'ipotesi di decadenza del marchio, se tale fenomeno avviene successivamente alla registrazione <sup>(68)</sup>.

Parlando di capacità distintiva merita di essere richiamata la differenza tra due tipologie di marchio: marchio forte e marchio debole <sup>(69)</sup>.

Si tratta di una distinzione che si basa proprio sulla capacità distintiva del segno: un marchio forte viene considerato quello costituito da un segno di fantasia che non richiama la categoria di prodotto contraddistinta, risultato di un processo creativo che lo rende un marchio il cui nucleo tipologico-concettuale è privo di attinenza con il prodotto e, quindi, oggetto di una maggiore tutela rispetto al marchio debole; il quale invece si caratterizza per un basso livello di capacità distintiva, descrivendo la natura o qualità di un certo prodotto e richiedendo al cliente finale uno sforzo limitato per associarlo al prodotto cui si riferisce.

Tale distinzione non è puramente teorica, ma richiama una differenza sostanziale quanto alla tutela che la legge prevede per le due categorie di marchio: il marchio debole è infatti oggetto di una minor tutela, poiché il legislatore ha voluto lasciare di dominio comune il nucleo principale che descrive la categoria di prodotto contraddistinto <sup>(70)</sup>. Lievi variazioni del segno debole escludono quindi ipotesi di contraffazione, condizione non ammessa, invece, nel caso di marchio forte, il quale non si considera violato solo in caso di modifiche notevoli del segno.

## b) Novità

La previsione di un articolo specifico per il requisito della novità risiede nella necessità di integrare quanto previsto dall'articolo 7 del c.p.i. <sup>(71)</sup> ed, in particolar modo, nell'assenza dell'aggettivo "nuovo" in riferimento al segno oggetto di registrazione come marchio.

Il requisito della novità di cui all'art. 12 c.p.i. <sup>(72)</sup> si collega direttamente a quello della capacità distintiva: esso sta a significare che un segno distintivo non deve essere

---

<sup>(68)</sup> Secondo quanto previsto all'art. 26, comma 1, lett. a) c.p.i.

<sup>(69)</sup> Sul requisito della capacità distintiva ed in particolare sulla distinzione tra marchio forte e marchio debole si vedano ad esempio SENA, (nt. 67), p. 94; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 154; GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, vol. 425, 2008; SIROTTI GAUDENZI, (nt. 62); CAPUZZI, *I segni distintivi*, in *Lezioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2014.

<sup>(70)</sup> VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 69), p. 154.

<sup>(71)</sup> SENA, FRASSI, GIUDICI, *Codice di diritto industriale. Appendice annotata*, Milano, Ipsoa, 2005, p.5.

<sup>(72)</sup> Il comma 1 dell'art. 12 è stato modificato dalla previsione originaria dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

confondibile con altri segni già registrati o usati, quindi di conseguenza, deve essere necessariamente nuovo. Il rispetto del requisito della novità, quindi, assicura che qualsiasi segno al quale verrà concessa la registrazione come marchio non induca il pubblico in un rischio di confusione o associazione con marchi precedentemente registrati o anche solo utilizzati a tal scopo <sup>(73)</sup>.

Una delle ipotesi di mancanza di novità prevista dall'articolo in esame si riferisce infatti ai segni che siano identici o simili ad un segno noto non registrato, ossia il cosiddetto marchio di fatto, preusato per prodotti o servizi identici o affini. Il segno successivo, quindi, viene ritenuto non nuovo se, *“a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni”* <sup>(74)</sup>.

La stessa lett. b) del comma 1 prosegue specificando che *“l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”*

Si può quindi concludere che, a determinare la mancanza di novità di un marchio non sia sufficiente un qualsiasi uso precedente di un segno confondibile o associabile: al contrario deve trattarsi di un segno che, nonostante non sia stato registrato come marchio, abbia acquisito una determinata notorietà presso il pubblico.

L'art. 12 prevede un lungo elenco di ipotesi di segno considerato per legge non nuovo, il legislatore ha infatti deciso di non dare una specifica definizione del concetto di novità, bensì di enunciare quali segni non possano essere considerati nuovi poiché carenti di tale requisito e, quindi, che possono potenzialmente innescare un rischio di associazione con altri marchi precedentemente utilizzati e di confusione per il pubblico circa l'origine degli stessi.

#### c) Liceità

Secondo l'art. 14, comma 1 del Codice della proprietà industriale *“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla*

---

<sup>(73)</sup> COPPOLA, *Manuale breve di diritto dei marchi*, Exeo.it Edizioni, 2011, p. 24 e ss.

<sup>(74)</sup> Art. 12, comma 1, lett. b) c.p.i.; si veda ad esempio CAPUZZI, (nt. 69), p. 75 e ss.

*provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.”*

La legge individua tre ipotesi di segno illecito, quindi non registrabile come marchio d'impresa: in particolar modo si tratta di due impedimenti di tipo assoluto, mentre l'ultimo è considerato un impedimento relativo, in quanto potenzialmente attivabile dal titolare del diritto anteriore <sup>(75)</sup>.

Per motivi di chiarezza si intende specificare che, anche il requisito della liceità, così come gli altri precedentemente richiamati, deve sussistere, oltre che in sede di registrazione del marchio, anche per tutto il periodo in cui il segno viene tutelato come marchio d'impresa. Un aspetto importante che si collega direttamente a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo sopra richiamato è il cosiddetto *“statuto di non decettività del marchio”*, che si basa sulla previsione secondo cui un marchio non deve risultare ingannevole nei confronti del pubblico per ciò che concerne la natura e qualità dei prodotti contraddistinti. Ciò significa che non deve verificarsi uno *“scarto”* significativo tra il messaggio che il marchio comunica al pubblico e le sue caratteristiche effettive dal punto di vista qualitativo, di provenienza e origine <sup>(76)</sup>.

I requisiti appena elencati sono necessari ai fini della registrazione del segno come marchio d'impresa, processo analiticamente descritto dal c.p.i.

Infatti, secondo quanto affermato dall'articolo 19, comma 1, *“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.”*

La registrazione avviene depositando la domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure, secondo quanto previsto dall'art. 147 al comma 1 del c.p.i. <sup>(77)</sup>, è possibile trasmettere la stessa alle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e presso

---

<sup>(75)</sup> RICOLFI, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 2 ed., Torino, Giappichelli, 2005, p. 66 e ss.

<sup>(76)</sup> Si veda ad esempio quanto affermato da COPPOLA, (nt. 73), p. 25, con riferimento alla necessità di *“evitare che il marchio ingeneri uno scarto sensibile di una parte rilevante di pubblico tra l'obbiettiva natura, qualità e provenienza del prodotto e il messaggio evocato dal marchio”*. Si specifica inoltre, che la decettività si può distinguere in originaria e sopravvenuta: la prima viene infatti ravveduta già in sede di registrazione e dovuta non veridicità del significato comunicato dal segno con riferimento alle caratteristiche dei beni e servizi che vuole contrassegnare; la seconda invece si verifica successivamente per mezzo di un significativo deterioramento qualitativo del prodotto tale da non corrispondere più al messaggio comunicato dal marchio e che il titolare non ha reso noto al pubblico.

<sup>(77)</sup> Così sostituito dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

gli uffici e gli enti pubblici selezionati, che provvederanno entro dieci giorni a comunicare la richiesta all'UIBM.

Nel caso in cui venga riconosciuta la regolarità formale della domanda essa sarà sottoposta ad un ulteriore esame da parte dell'Ufficio <sup>(78)</sup>: si tratta di una verifica volta ad accertare la non sussistenza di impedimenti sostanziali alla registrazione del marchio <sup>(79)</sup>, che diventerebbero, di conseguenza, cause di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 25 del c.p.i.

Laddove la domanda venga accolta, l'Ufficio rilascerà la registrazione del segno come marchio d'impresa e gli effetti della stessa decorreranno dalla data di deposito. La durata della registrazione è di dieci anni, ma essa può essere rinnovata allo scadere del periodo e per successivi periodi della stessa durata.

Con la registrazione del marchio, il titolare ottiene i diritti ad esso collegati: il titolare ha l'esclusiva circa l'utilizzo del segno come marchio d'impresa e il potere di impedire a terzi di sfruttarlo economicamente e farne uso in qualsivoglia forma, a meno che egli stesso non decida di trasferirne la proprietà o di concederlo in licenza, di norma dietro corrispettivo in denaro. Con la registrazione, inoltre, si acquista il diritto di impedire a terzi di depositare e registrare marchi uguali o simili, riguardanti, di norma, la stessa classe di prodotti o prodotti affini.

La tutela che la legge prevede per il titolare del marchio si basa infatti sul principio di affinità delle categorie di prodotti marchiati con segni tra loro identici o simili, a meno che non si tratti di un marchio che gode dello stato di rinomanza <sup>(80)</sup> e, di conseguenza, escluso dal criterio dell'affinità.

L'argomento del marchio che è divenuto noto presso il pubblico e, quindi, maggiormente tutelato dalla legge, sarà oggetto di approfondimento nel capitolo successivo, mentre in tal sede si prosegue con la trattazione di alcuni paragrafi dedicati all'evoluzione temporale della disciplina nazionale sul marchio e di alcune indicazioni utili circa le leggi comunitarie e internazionali in materia.

---

<sup>(78)</sup> Si parla in questo caso di esame tecnico che verrà condotto solo nel caso in cui la domanda di registrazione del segno come marchio abbia precedentemente superato sia l'esame circa la ricevibilità della domanda stessa ai sensi dell'art. 148 c.p.i., sia l'accertamento della regolarità formale prevista invece dall'art. 156 c.p.i.

<sup>(79)</sup> Art. 170 c.p.i.

<sup>(80)</sup> Vedi *infra* cap. 2.

### 1.3.1 L'evoluzione temporale della disciplina nazionale

L'attuale disciplina in materia di marchi, codificata e da ultimo riunita in un'unica fonte normativa, il Codice della proprietà industriale, è in realtà frutto di una lunga evoluzione a partire dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.

Nel 1942 infatti è stata emanata nell'ordinamento italiano la prima legge marchi <sup>(81)</sup>, la quale, dopo circa quarant'anni di assenza di cambiamenti in materia, è stata profondamente riscritta con il Decreto Legislativo n. 480 del 1992.

Tale Decreto è stato emanato con lo scopo di dare attuazione, nello stato italiano, alla Direttiva Comunitaria 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, la quale si proponeva come obiettivo il progressivo ravvicinamento delle normative nazionali in materia di marchi, ovvero il superamento delle disparità presenti nei vari ordinamenti, che, di fatto, rendevano difficile la libera circolazione di beni e servizi tra gli stati membri della comunità.

Il mercato comune doveva perciò divenire unico e rispondere in maniera adeguata alle esigenze delle imprese che, oltre ad un'integrazione di tipo economico, richiedevano anche una maggiore e paritaria tutela dei propri marchi rispetto a quella che veniva garantita singolarmente dagli stati membri <sup>(82)</sup>.

La nuova legge marchi <sup>(83)</sup> ha profondamente modificato la disciplina precedente: essa si fondava, in particolar modo, sul principio dell'inscindibilità tra marchio e impresa nella quale il marchio stesso esercitava come funzione fondamentale quella di indicazione di origine dei prodotti, dal momento della sua registrazione fino alla sua decadenza per cessata attività d'impresa <sup>(84)</sup>. Tale principio è stato eliminato con l'introduzione della legge marchi nel 1992: in altre parole il legame tra impresa e marchio è venuto meno, laddove è previsto che chiunque possa registrare un segno come marchio, anche senza

---

<sup>(81)</sup> Si veda il R.D. 21 giugno 1942 n. 929.

<sup>(82)</sup> Sugli obiettivi e conseguenze della Direttiva Comunitaria si vedano, ad esempio, SORDELLI, *Significato e finalità della direttiva C.E.E. sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, p. 14 e ss.; FLORIDIA, *La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, p. 349 e ss.

<sup>(83)</sup> Per il testo della legge si consulti VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, ed. 2, Milano, Giuffrè, 2001.

In letteratura le opere più importanti sull'entrata in vigore della nuova legge marchi sono: SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, ed. 4, Milano, Giuffrè, 2007; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 4 ed., Milano, Giuffrè, 2003; FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali*, Milano, Giuffrè, 1993; LEONELLI, PEDERZINI, COSTACORONA, *La nuova Legge sui marchi d'impresa: commento articolo per articolo del R.D. 929/1942, come modificato dal d.lgs. 480/1992*, Milano, Pirola, 1993.

<sup>(84)</sup> SENA, (nt. 67), p. 45 e ss.

essere imprenditore <sup>(85)</sup> e che il marchio possa essere oggetto di cessione e licenza in maniera assolutamente svincolata dall'impresa stessa.

Tale cambiamento è ritenuto cruciale ai fini del nostro lavoro, in quanto rappresenta il presupposto necessario per poter praticare operazioni aventi ad oggetto il marchio, quali i contratti di licenza, di *merchandising*, le sponsorizzazioni. Risulta, inoltre, del tutto allineato con il sorgere di marchi che hanno ottenuto, nel tempo, un particolare valore attrattivo, idoneo a tradursi, sul piano commerciale, in un significativo potere di vendita, potenzialmente estendibile e sfruttabile in ambiti merceologici tanto più diversi quanto più ingenti siano gli investimenti ad essi dedicati.

Fin dal 1992 quindi, inizia a riconoscersi il valore commerciale che il marchio può esprimere e la sua natura di bene immateriale autonomo, che può seguire un percorso svincolato rispetto a quello dell'azienda <sup>(86)</sup>. La legge del 1992 inoltre si occupa approfonditamente del tema del marchio che gode di rinomanza e che racchiude in sé un potente valore attrattivo, tale da rischiare di subire un significativo danno in caso di altrui comportamento parassitario o ipotesi di contraffazione. Quest'argomento verrà ripreso nel corso del prossimo capitolo, che si concentrerà maggiormente sull'evoluzione della disciplina del marchio definibile notorio presso i consumatori.

Qui si procede a dar conto di ulteriori e importanti modifiche che la legge marchi ha introdotto sulla disciplina previgente <sup>(87)</sup>: ad esempio, il legislatore ha voluto preservare il diritto al marchio da ipotesi di decadenza e nullità in misura maggiore rispetto a quanto precedentemente previsto. In tal senso può essere interpretata la disciplina della convalida del marchio di cui all'art. 48 della legge marchi secondo cui *“il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), ed il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il*

---

<sup>(85)</sup> Art. 22, l.m. 1992.

<sup>(86)</sup> CAVANI, *“Commento generale alla riforma”*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di GHIDINI, Padova, CEDAM, 1995, p. 5 e ss.

<sup>(87)</sup> LEONELLI, PEDERZINI, COSTACORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa: commento articolo per articolo del R.d. 929/1942, come modificato dal d.lgs. 480/1992*, Milano, Pirola, 1993.

*caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso".*

Un altro cambiamento significativo apportato dalla nuova legge consisteva nel superamento del principio della territorialità della tutela, che si ricollega all'obiettivo della citata Direttiva: si veda ad esempio l'art. 17, comma 1, lett. b) il quale stabilisce che un marchio debba essere considerato noto se utilizzato in uno qualsiasi degli stati aderenti alla CUP, indipendentemente da un suo uso effettivo sul territorio nazionale <sup>(88)</sup>. La disciplina sul marchio d'impresa è stata unificata nel Codice della proprietà industriale adottato con Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, successivamente rivisto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 131 <sup>(89)</sup>, le cui disposizioni principali sono state riassunte nel paragrafo introduttivo alla disciplina del marchio. Essa è frutto sia dell'evoluzione della normativa nazionale ed, in particolar modo della legge del 1992, ma anche di alcuni accordi internazionali che si ritiene opportuno citare nel proseguo del nostro lavoro.

### 1.3.2 Gli accordi internazionali in tema di marchi

A partire dalla seconda metà del XIX secolo si è sentita l'esigenza di armonizzare a livello internazionale le normative giuridiche in ambito di marchio e proprietà industriale in generale, emanando Convenzioni e Accordi che stabilissero delle regole di tutela comuni a tutti gli stati aderenti. Le Convenzioni e gli Accordi internazionali ad oggi più importanti in ambito di marchio sono tre: la Convenzione di Unione di Parigi (CUP), l'Accordo di Madrid e, infine, in ordine cronologico, l'Accordo Trips.

*La Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP)* firmata il 20 marzo 1883, è entrata in vigore nel nostro ordinamento il 7 luglio dell'anno

---

<sup>(88)</sup> L'art. 17, l.m. 1992 disciplinava le ipotesi in cui un marchio non era ritenuto nuovo e alla lett. b) del comma 1 faceva specifico riferimento all'art. 6-bis della Convenzione di Parigi, il quale prevedeva che la domanda di registrazione doveva essere rifiutata per quei segni già notoriamente conosciuti come marchi di una qualsiasi persona protetta dalla CUP, quindi residente in uno degli Stati aderenti a tale Convenzione.

Altri articoli a supporto di tale tesi sono ad esempio, l'art. 22, comma 2 e l'art. 42, comma 2.

<sup>(89)</sup> Per una versione rivista e completa di tutte le modifiche apportate nel 2010 dal d.lgs. 131 si veda ad esempio il sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

successivo. La versione originaria è stata oggetto di numerose modifiche, tutte accomunate dalla volontà di raggiungere un'unificazione delle legislazioni in materia di proprietà industriale, fino alla costituzione nel 1967 della *Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale* (OMPI) con sede a Ginevra, cui è, oggi, affidata la gestione della CUP.

Ad oggi la Convenzione è sottoscritta da 176 stati, il che la rende particolarmente rilevante in ambito di protezione internazionale della proprietà industriale <sup>(90)</sup>.

La CUP si ritiene ancora oggi una delle Convenzioni più importanti, poiché fu la prima disposizione a livello internazionale che si è occupata della materia di proprietà intellettuale fino ad allora disciplinata singolarmente dagli stati o da accordi bilaterali; inoltre i principi enunciati da tale Convenzione rappresentano ancor' oggi dei pilastri fondamentali in ambito di proprietà industriale <sup>(91)</sup>.

Le più importanti norme introdotte dalla CUP riguardano il principio del *trattamento nazionale* e di *assimilazione*, previsti dagli articoli 2 e 3, ed il principio della *priorità unionista*, di cui all' art. 4. Per quanto riguarda i primi due principi, la Convenzione dispone che i cittadini di ogni Paese unionista godano degli stessi diritti e di parità di trattamento rispetto ai cittadini (persone fisiche e enti) domiciliati o stabiliti in uno Stato dell'Unione. Dal punto di vista pratico, peraltro, tali principi si dimostrarono difficilmente raggiungibili, soprattutto in quei paesi in cui la disciplina della proprietà intellettuale era ancora molto scarna e in conseguenza del fatto che la stessa Convenzione non aveva previsto alcun obbligo di adattamento delle normative nazionali alle disposizioni in essa contenute, rendendo così difficile la diffusione di *standard* comuni.

Il terzo principio garantisce, invece, al soggetto che abbia depositato una domanda di registrazione di marchio in uno degli stati dell'Unione, il diritto di priorità. È infatti sufficiente che il deposito della domanda sia effettuato in un solo Stato dell'Unione per ottenere la priorità, per un periodo di sei mesi, rispetto a successivi depositi negli altri Paesi aderenti.

L'art. 4 CUP, comma 1, stabilisce che *“chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o*

---

<sup>(90)</sup> Gli Stati che originariamente hanno firmato la Convenzione sono Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Olanda, Portogallo, San Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera. Attualmente conta più di 170 Stati Parte.

Per la lista aggiornata dei membri della *Conferenza di Unione di Parigi* si consulti il sito [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org) all'indirizzo <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf>

<sup>(91)</sup> Tra la letteratura in materia si veda ad esempio FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1960.

*modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati."*

Le regole stabilite dalla CUP, quindi, agevolano le domande di registrazione del marchio plurime in più stati dell'Unione, ma obbligano ugualmente il soggetto a presentare, contestualmente, un numero di domande pari a quanti sono gli Stati in cui si desidera ottenere tutela.

La Convenzione prosegue con alcune disposizioni relative alla disciplina del marchio e alla protezione che deve essere accordata al titolare, ma specifica, di volta in volta, che la tutela va commisurata alle regole proprie di ciascuno Stato aderente all'Unione.

*L'Accordo e il Protocollo di Madrid* sono stati emanati proprio con l'obiettivo di porre rimedio all'aspetto negativo della tutela prevista dalla Convenzione di Parigi e alla necessità della presentazione contestuale di una pluralità di domande di registrazione, condizione che rendeva il procedimento più oneroso dal punto di vista organizzativo ed economico <sup>(92)</sup>. Nel 1861 quindi è stato stipulato un ulteriore accordo in materia di marchi: *l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques de fabrique ou de commerce*, anch'esso oggetto, nel tempo, di molteplici revisioni e ad oggi firmato da più di 90 paesi <sup>(93)</sup>.

La previsione principale dell'*Arrangement* di Madrid è l'individuazione d'un procedimento di registrazione unitario da effettuarsi a Ginevra, senza necessità di depositare, in ogni stato in cui si desidera ottenere tutela, un'autonoma domanda.

Ne consegue che i cittadini dei Paesi contraenti si assicurano la protezione dei loro marchi, registrati nel Paese di origine, anche in tutti gli altri Paesi membri, attraverso il deposito della domanda di marchio presso l'*Ufficio dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Bureau International dell'OMPI)*. L'Ufficio provvederà alla registrazione del marchio con effetti negli ordinamenti degli altri Stati contraenti.

Con *l'Arrangement di Madrid* viene quindi data vita al marchio internazionale, ma la procedura è finalizzata alla creazione di un fascio di marchi nazionali, tutelati da ciascun Paese secondo le proprie leggi. Non si può quindi parlare ancora di un titolo di proprietà

---

<sup>(92)</sup> RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, Giappichelli, 1999, p. 10.

<sup>(93)</sup> Per una lista completa degli stati firmatari alla data 15 ottobre 2015 si consulti il sito [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf).

unitario, che assumerà concretezza solo con la nascita del marchio comunitario, di cui si parlerà in seguito.

I marchi nazionali che ne derivano, sono, secondo quanto previsto dall'*Arrangement*, dipendenti dal cosiddetto "attacco centrale" per un periodo di cinque anni. Essi dipendono infatti dalla validità del marchio nazionale registrato nel Paese di origine: solo allo scadere di tale periodo la registrazione internazionale acquista indipendenza e la protezione che da essa consegue, estesa a tutti i Paesi dell'Accordo, non potrà più essere contestata.

L'individuazione del Paese di origine secondo l'*Arrangement di Madrid* viene effettuata in base a tre criteri: il Paese dell'Unione in cui il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale, il Paese dell'Unione dove egli abbia il suo domicilio e, infine, il Paese della sua nazionalità, qualora il depositante sia cittadino di un Paese dell'Unione. L'articolo 6 dell'*Arrangement* stabilisce inoltre che la durata della validità della registrazione internazionale del marchio è di vent'anni, con la possibilità di rinnovo della stessa, a condizione che vengano precisati, di volta in volta, i parametri della classificazione di prodotto o servizio.

La classificazione indicata dal depositante deve essere sottoposta al controllo dell'*Ufficio Internazionale* che, congiuntamente all'Amministrazione del Paese di origine, effettua i controlli necessari. In caso di disaccordo tra le due, il parere pronunciato dall'*Ufficio Internazionale* è determinante <sup>(94)</sup>.

I rischi del fenomeno dell'"attacco frontale" previsto dall'*Arrangement* hanno spinto verso la redazione del *Protocollo di Madrid* del 1989 <sup>(95)</sup>, secondo il quale è possibile procedere con la registrazione internazionale subito dopo il deposito della domanda nel Paese di origine. In caso di rifiuto di registrazione internazionale nel corso di cinque anni, questa può essere convertita in semplice domanda nazionale.

Un'ulteriore cambiamento apportato dal Protocollo è stata l'abolizione della gerarchia dei criteri sanciti dall'*Arrangement* per l'individuazione del Paese d'origine, rendendo il titolare del marchio libero di poter scegliere tra i vari criteri.

Per concludere la trattazione sul marchio internazionale, lo stesso è attualmente regolamentato da due normative: l'*Accordo di Madrid* ed il suo relativo Protocollo <sup>(96)</sup>: il

---

<sup>(94)</sup> SENA, FRASSI, GIUDICI, *Disposizioni in materia di marchi d'impresa. Per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, p. 503;

<sup>(95)</sup> Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia con la legge 12 marzo 1996, n.169, in G.U. del 30 marzo 1996, n.76.

<sup>(96)</sup> Il protocollo di Madrid si è concluso a Madrid il 27 giugno 1989, modificato il 3 ottobre 2006 e 12 novembre 2007.

coordinamento tra i due prevede che quest'ultimo si possa applicare congiuntamente o separatamente, esistono infatti Stati che aderiscono solo all'Accordo, solo al Protocollo, o ad entrambi come, ad esempio, l'Italia.

*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* <sup>(97)</sup> meglio noto con l'acronimo TRIPs, è un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), con l'obiettivo di fissare alcuni *standard* per la tutela dei diritti della proprietà intellettuale negli Stati aderenti, laddove le regole prescritte dalla Convenzione di Parigi risultavano inadeguate a far fronte all'evoluto contesto economico. Il raggiungimento di tale Accordo si ha dopo circa otto anni di trattative, in cui, durante i negoziati *Uruguay Round* del GATT, furono coinvolti sia i Paesi industrializzati, sia quelli in via di sviluppo, quest'ultimi accusati di una regolamentazione inefficace e inadeguata al commercio internazionale.

In realtà i Paesi in via di sviluppo si dimostrarono restii a firmare l'Accordo, poiché timorosi che ciò non avrebbe migliorato la propria condizione di arretratezza, ma alla fine aderirono all'Accordo, in quanto, la firma di tutti gli accordi raggiunti durante l'*Uruguay Round* <sup>(98)</sup>, venne stabilita come condizione necessaria per far parte dell'OMC.

L'accordo TRIPs stabilisce i requisiti che le leggi dei paesi aderenti devono rispettare ai fini della tutela della proprietà intellettuale e le linee guida per l'applicazione delle leggi in suddetta materia, per eventuali ricorsi giudiziari e per le procedure di risoluzione delle controversie. La disciplina dei diritti in ambito di proprietà intellettuale dovrebbe essere finalizzata al progresso dell'innovazione tecnologica e a facilitare, al tempo stesso, il trasferimento e la divulgazione del sapere tecnologico.

L'obiettivo dell'Accordo è quello di eliminare qualsiasi tipo di ostacolo al libero commercio derivante da una tutela inadeguata in ambito di proprietà industriale, introducendo così *standard* minimi di protezione in tutte le aree della materia, nonché misure per la prevenzione e repressione della contraffazione che i governi devono assicurare in ciascuno dei Paesi membri.

---

<sup>(97)</sup> Si tratta di un accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale. L'Accordo è stato ufficializzato alla fine dell'incontro avvenuto a Marrakech nel 1994, al termine del negoziato "*Uruguay Round*".

<sup>(98)</sup> Si fa riferimento in questo caso alla regola voluta dai paesi occidentali e definita "*single package*" secondo la quale tutti i Paesi che aderiscono all' OMC, accedendo al sistema commerciale multilaterale, automaticamente, sono tenuti a rispettare tutti gli Accordi multilaterali stipulati durante l'*Uruguay Round*, tra cui l'Accordo TRIPs.

L'Accordo TRIPs contiene un'indicazione dettagliata di cosa si intenda per proprietà industriale ed è suddiviso in sette parti: disposizioni generali e principi fondamentali; norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale; tutela dei diritti di proprietà intellettuale; acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure *inter partes*; prevenzione e risoluzione delle controversie; le disposizioni transitorie ed infine le disposizioni istituzionali e finali.

All'articolo 2, l'Accordo TRIPs impone agli Stati firmatari di aderire anche alla CUP, con la finalità di estendere le regole dettate dalla medesima a Paesi originariamente non inclusi<sup>(99)</sup>.

L'Accordo prevede due dei fondamentali criteri su cui deve basarsi il libero commercio: il principio del *trattamento nazionale* all'art. 3 e quello della *nazione più favorita* all'articolo seguente.

Per quanto riguarda il primo, esso è stato notevolmente ridimensionato dall'Accordo ed è previsto un trattamento dei diritti di proprietà industriale non più di tipo "nazionale", bensì derivante dal regime "internazionale" codificato nell'Accordo stesso<sup>(100)</sup>.

L'articolo 3 dell'Accordo cita la seguente disposizione: "*Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori*".

Tale principio fu largamente contestato in sede di trattative, soprattutto da parte dei Paesi in via di sviluppo, i quali richiedevano, al contrario, un trattamento favorevole nei confronti dei propri cittadini, visto il diverso livello di progresso rispetto ai Paesi occidentali.

Il principio della *nazione più favorita* (art. 4) invece "*esclude ogni discrezionalità dei Membri nei loro rapporti reciproci, in quanto determina l'estensione di qualsiasi trattamento preferenziale, accordato ai cittadini di uno Stato in virtù di accordi bilaterali, ai cittadini di tutti gli altri Stati membri*", al fine di abolire le norme interne volte ad incoraggiare i trattamenti preferenziali in materia di proprietà industriale.

---

<sup>(99)</sup> Fra gli Stati non contraenti della CUP, che si sono impegnati a conformarvisi, vi sono Paesi importanti, come l'India, la Colombia, la Nigeria, Singapore, la Thailandia ed il Venezuela, si veda sul punto RICOLFI, (nt. 93), p. 12.

<sup>(100)</sup> PICONE, LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, Cedam, 2002, p. 405.

Tornando all'art. 1 del medesimo Accordo, lo stesso accorda ai membri *“la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso”*.

Ciò significa che le regole contenute nell'Accordo individuano il livello minimo di protezione che deve essere accordata ai cittadini degli Stati aderenti, ma non vieta agli stessi di prevedere una tutela maggiore.

Per ciò che concerne la disciplina specifica del marchio contenuta nell'Accordo TRIPs, essa è ravvisabile nella seconda sezione, nello specifico agli artt. 15-20. L'art. 15 introduce una definizione uniforme di ciò che debba intendersi per marchi, non presente invece nella CUP: il marchio viene quindi individuato come *“tutti i segni o combinazioni di segni (tutte le parole, compresi i nomi di persona, le lettere, le cifre, gli elementi figurativi e le combinazioni di colori), che contraddistinguono i prodotti o i servizi di un'impresa da altre imprese”,* che possono quindi essere suscettibili di registrazione come marchi di fabbrica o di commercio, *“a condizione che questi siano percettibili visivamente”*.

L'Accordo TRIPs è tutt'oggi in vigore rappresentando una fonte normativa internazionale particolarmente significativa per tutti i Membri firmatari, le cui discipline interne devono rispettare i principi generali enunciati all'interno dell'Accordo medesimo <sup>(101)</sup>.

### 1.3.3 Il marchio comunitario: il regolamento CE 207/2009 e i principali cambiamenti

Diversamente dal marchio internazionale, il marchio comunitario, istituito dal Regolamento 40/94/CE (oggi Reg. 207/2009/CE), ha un carattere unitario, producendo gli stessi effetti in tutti i paesi dell'Unione Europea.

La disciplina del marchio comunitario è molto simile a quella presente nella legge nazionale italiana in materia di marchi.

Le Convenzioni internazionali che abbiamo trattato in precedenza consentono alle imprese di registrare e proteggere i propri marchi in una pluralità di Stati, mantenendo

---

<sup>(101)</sup> Per un'analisi sull'importanza e le conseguenze dell'Accordo TRIPs si veda, tra gli altri, SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 2 ed., Padova, CEDAM, 1999

tuttavia il principio di territorialità; l'Unione europea, al contrario, promuove l'integrazione tra le economie dei vari Paesi attraverso l'utilizzo di strumenti giuridici coerenti con tale obiettivo.

Il diritto comunitario ha condotto i legislatori nazionali ad apportare modifiche anche rilevanti, volte all'armonizzazione delle loro discipline, con l'obiettivo dell'integrazione economica all'interno del territorio europeo.

Per quanto riguarda la disciplina del marchio, un regime di protezione uniforme basato sul rilascio di un'unica registrazione che permette l'acquisizione dei diritti ad esso collegati e con efficacia estesa a tutto il territorio comunitario, era ritenuto cruciale ai fini del superamento del principio di territorialità, che rappresentava, di fatto, un serio ostacolo all'effettivo esercizio della libertà di circolazione di prodotti e servizi.

Uno dei risultati che sono stati raggiunti proprio perseguendo tale obiettivo è l'adozione del marchio comunitario, introdotto con il Regolamento n. 40 del Consiglio CE del 21 dicembre 1993. Il marchio comunitario rappresenta un segno distintivo di tipo sovranazionale, poiché il suo ambito territoriale e la tutela che ne deriva si estende automaticamente a tutti i Paesi dell'Unione Europea, anche in caso di allargamento della stessa. Il Regolamento istitutivo, infatti, acquista efficacia in tutti gli Stati della Comunità Europea, senza alcun bisogno di norme interne di attuazione, *"al fine di incoraggiare gli imprenditori ad espandere la loro attività al di fuori dei confini nazionali, in un più ampio contesto, contrassegnato da regole certe ed uniformi"* <sup>(102)</sup>.

Affinché il marchio comunitario divenisse operativo si è dovuto però aspettare qualche anno, fino all'entrata in funzione dell'"Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.)"<sup>(103)</sup> il 1 aprile del 1996, con sede ad Alicante.

L'articolo 1, comma 2 del Regolamento n. 207 del 2009 che, attualmente, disciplina il marchio comunitario, espressamente prevede che *"il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità"*.

Il Regolamento prevede, nelle proprie disposizioni, regole simili a quanto stabilito all'interno del Codice della Proprietà industriale, ciò è vero ad esempio quanto alle

---

<sup>(102)</sup> SENA, (nt. 67), p. 2.

<sup>(103)</sup> L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) è un'agenzia dell'UE incaricata della registrazione del marchio comunitario e del disegno o modello comunitario.

disposizioni circa quali segni possono divenire oggetto di una domanda di registrazione come marchio: l'articolo 4 del Regolamento, al pari dell'art. 7 c.p.i., prevede che *“possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*.

Medesima considerazione può essere fatta con riferimento ai requisiti richiesti ai fini della validità del marchio comunitario, gli stessi previsti per il marchio nazionale, ovvero la capacità distintiva, la liceità e la novità. In particolare, il Regolamento le suddivide in impedimenti alla registrazione di due diverse categorie: assoluti e relativi.

Gli impedimenti assoluti alla registrazione <sup>(104)</sup> e le cause di nullità assoluta <sup>(105)</sup> corrispondono all'elenco contenuto agli artt. 14/1 a) e b), 13/1, 9, 10 e 19/2 del c.p.i..

Nello specifico, rientrano tra gli impedimenti assoluti l'assenza di capacità distintiva del segno e la sua illiceità, mentre le ipotesi di nullità assoluta del marchio comunitario sono la registrazione del segno in mancanza di osservanza di quanto disposto all'art. 7 del RMC e la mala fede del richiedente in sede di registrazione.

Gli impedimenti relativi <sup>(106)</sup>, invece, ripropongono quanto previsto dall'art. 12/1 del c.p.i. e consistono nella novità, che deve essere valutata con riferimento alla presenza o assenza di marchi anteriori eguali o simili, relativi a prodotti o servizi eguali o affini.

L'art. 8, comma 2, del Regolamento specifica che, per marchi anteriori vadano considerati *“i marchi comunitari; i marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro; i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità”*.

Anche per il marchio comunitario sono previste cause di decadenza e anche in tal caso è possibile riscontrare delle analogie con quanto previsto per il marchio nazionale. Ipotesi di decadenza sono: il *“non uso effettivo nella Comunità”* del marchio per un periodo di cinque anni, salvo ragioni legittime per la mancata utilizzazione <sup>(107)</sup>, la volgarizzazione

---

<sup>(104)</sup> Art. 7 del RMC.

<sup>(105)</sup> Le cause di nullità assoluta del marchio comunitario sono elencate all'art. 52 del RMC.

<sup>(106)</sup> Gli impedimenti alla registrazione di tipo relativo si trovano all'art. 8 del RMC.

<sup>(107)</sup> Ai sensi degli artt. 15 e 51, comma 1, lett. a) del RMC.

del marchio “*per attività o l’inattività del suo titolare*” <sup>(108)</sup> e la sopravvenuta decettività del marchio <sup>(109)</sup>.

La domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario <sup>(110)</sup> deve essere depositata presso l’U.A.M.I (*Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno*) che ha sede ad Alicante, oppure presso gli Uffici nazionali degli Stati membri della Comunità Europea, che provvederanno ad inoltrarla all’U.A.M.I..

Successivamente al deposito, l’Ufficio può procedere alla verifica della regolarità della domanda a livello formale e assicurarsi che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione come stabilito all’art. 7 RMC. Una volta accertata la validità della domanda, l’Ufficio procede con la redazione di una relazione di ricerca di anteriorità.

La pubblicazione della domanda <sup>(111)</sup> avviene trascorso un mese dalla trasmissione al richiedente dei risultati della suddetta ricerca.

Se non sono stati rilevati impedimenti alla registrazione del segno come marchio comunitario e non è stata proposta opposizione, si procede alla registrazione, a seguito della quale viene riconosciuto al titolare un diritto di esclusiva all’uso del marchio.

Precisamente, la posizione del titolare di marchio comunitario è espressa in termini negativi <sup>(112)</sup>: egli gode del diritto di vietare ai terzi determinati comportamenti che sono simili a quelli indicati nell’art. 20 della nostra legge. In linea di principio, la tutela del marchio comunitario è limitata all’uso di esso per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato o per prodotti o servizi affini.

La durata della registrazione è di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ma può essere rinnovata per periodi di dieci anni. Il Regolamento in esame stabilisce, inoltre, che al momento del deposito non può essere introdotta alcuna modifica, a meno che essa non riguardi il nome o l’indirizzo del titolare <sup>(113)</sup>.

Con l’ottenimento della registrazione di un segno come marchio comunitario, al titolare viene riconosciuta tutela giuridica in tutto il territorio della Comunità Europea: ciò

---

<sup>(108)</sup> Art. 51, comma 1, lettera b) del RMC.

<sup>(109)</sup> Art. 51 comma 1, lettera c) del RMC.

<sup>(110)</sup> Ai sensi dell’art. 6 RMC.

<sup>(111)</sup> La pubblicazione della domanda “*rende opponibile ai terzi il marchio [...] consente a tutti gli interessati di indirizzare all’Ufficio osservazioni sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7 [...] attribuisce la facoltà ai soggetti legittimati di proporre opposizione sulla base degli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’art. 8*”, vedi SENA, (nt.67), p. 15 e ss.; MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, 2 ed., Padova, CEDAM, 2005, p. 101 e ss.

<sup>(112)</sup> Ai sensi dell’art. 9, comma 1.

<sup>(113)</sup> Ai sensi dell’art. 43, comma 2 del RMC.

significa che è richiesta un'unica procedura di deposito, che comporterà dunque un minor sforzo organizzativo e di costo.

La previsione di un'unica procedura di registrazione che permette ad un'impresa di ottenere la medesima tutela nei 28 Paesi dell'Unione Europea è considerata uno dei principali vantaggi ottenibili dalla titolarità del marchio comunitario e un obiettivo cruciale per quelle imprese che decidono di svolgere la propria attività economica anche al di fuori dei confini nazionali, le quali possono, attraverso l'istituto del marchio comunitario, ottenere, con un'unica domanda, una protezione ben più ampia di quella concessa a livello nazionale.

# CAPITOLO SECONDO

## IL MARCHIO RINOMATO: EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA

SOMMARIO: 2.1 Le origini del marchio che gode di rinomanza - 2.1.1 Il concetto di marchio celebre - 2.1.2 La tutela della celebrità prevista nella vecchia legge marchi - 2.2 Dalla funzione distintiva alla tutela dell'investimento pubblicitario - 2.2.1 Le funzioni del marchio prima della riforma del 1992 - 2.2.2 Le funzioni del marchio ad oggi riconosciute - 2.3 Riforma della disciplina: la nuova legge marchi - 2.3.1 Il concetto di rinomanza del marchio - 2.3.2 Il marchio che gode di rinomanza nel Codice della proprietà industriale - 2.3.3 La tutela ultramerceologica e i requisiti per la sua applicabilità - 2.3.4 I marchi rinomati e i prodotti affini

### 2.1 Le origini del marchio che gode di rinomanza

Con il secondo capitolo si intende approfondire ulteriormente la disciplina avente ad oggetto il marchio d'impresa, con un'attenzione particolare alla normativa che riguarda i cosiddetti marchi che godono di rinomanza.

Nel corso del primo capitolo, infatti, abbiamo introdotto concetti quali il valore economico di una marca e quello di *brand equity*, che ben si adattano a quei marchi cui il mercato riconosce un valore particolarmente elevato.

In realtà, un alto *brand value* non è detto che si colleghi automaticamente ad un marchio definibile come forte: ciò significa che la forza di un marchio non si determina esclusivamente sulla base del suo valore economico, bensì ciò che prevale sono la sua fama e il suo successo commerciale legati alla conoscenza di quel *brand* sul mercato finale e conseguenza diretta anche degli investimenti in marketing e pubblicità fatti dall'impresa.

I marchi famosi esprimono perfettamente il significato che viene attribuito al marchio inteso come strumento di comunicazione <sup>(1)</sup>: sono quei segni che si sono affermati sul mercato grazie alla costruzione di un legame relazionale, emozionale e valoriale con il consumatore, che li ripaga in termini di acquisti e disponibilità a pagare.

Essendo il marchio un segno distintivo, sia la giurisprudenza che la dottrina si sono occupate, nel tempo, della categoria dei marchi “famosi” e della tutela che si doveva accordare loro dal punto di vista giuridico.

Al marchio famoso sono state attribuite, nel corso degli anni, molteplici connotazioni: si è parlato in passato di marchio celebre, marchio di alta rinomanza, marchi notori, marchi noti, super noti, fino ad arrivare al marchio che gode di rinomanza, concetto introdotto nel 1992 con la riforma generale e sostanziale della legge marchi fino ad allora in vigore.

Questa molteplicità di terminologie utilizzate per definire la medesima categoria di marchi sottolinea il forte interesse che giurisprudenza e dottrina hanno, fin da sempre, riservato a questo tipo di marchi e la difficoltà che hanno dovuto affrontare nel chiarire le differenze esistenti tra i termini di celebrità, notorietà e rinomanza, soprattutto per quanto riguarda i diversi gradi di conoscenza del segno da parte del pubblico ad essi associabili <sup>(2)</sup>.

Anche successivamente all’emanazione della nuova legge nel ’92 <sup>(3)</sup>, che si è ampiamente occupata della definizione e della tutela della categoria di marchi ad oggetto della nostra analisi, sono rimasti contrasti circa la terminologia adatta da utilizzare. Se, infatti, la legge marchi, e poi successivamente il Codice della proprietà industriale, parlano di marchio che gode di rinomanza <sup>(4)</sup>, in realtà lo stesso viene ancora definito notorio nelle decisioni della Corte di Giustizia.

Inoltre, se si analizzano le traduzioni di questa espressione dalla Direttiva comunitaria 95/08/CE si può notare come gli Stati dell’Unione abbiano diversamente definito il

---

<sup>(1)</sup> Quanto al marchio come strumento di comunicazione si veda: SENA, *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *D. disc. priv. sez. comm.*, vol. IX, Torino, 1993, p. 292 e ss.; SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 45 e ss.; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 109 e ss.

<sup>(2)</sup> In dottrina, tra i primi contributi in tema di marchio celebre si vedano in particolare FRANCESCHELLI, *Dei marchi notori, del modo come si costruiscono i principi giuridici consolidati e della fortuna delle sentenze*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, p. 396-399; GUGLIEMMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Milano, Giuffrè, 1977; ID, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, p. 281-297.

<sup>(3)</sup> La nuova legge marchi fu introdotta con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 che a sua volta fu emanato per dare attuazione alla Direttiva 104/89/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di impresa.

<sup>(4)</sup> Con la riforma del ’92 viene finalmente riconosciuta autonomia giuridica alla categoria dei marchi che godono di rinomanza.

marchio “famoso”: si parla ad esempio di “*reputation*” nella versione inglese, “*bekannt*”, (conosciuto) in quella tedesca e “*renomme*” (rinomanza) nella traduzione francese.

Nel nostro Paese, ad oggi, tanto i marchi celebri, quanto i marchi noti e quelli che godono di notorietà sono tutti inclusi e riuniti nella categoria giuridicamente riconosciuta di marchi che godono di rinomanza: la legge quindi attribuisce medesima tutela ai marchi famosi e molto forti sul mercato finale e ai marchi semplicemente noti.

Al contrario, dal punto di vista pratico, si tende ad applicare le norme in maniera differente, riconoscendo un diverso grado di tutela a queste due tipologie di marchi e valutando caso per caso il grado di rinomanza del marchio in oggetto.

Lasciando tali argomentazioni ad un approfondimento nei prossimi paragrafi, si vuole qui proseguire la trattazione analizzando le origini del marchio che gode di rinomanza.

Si cominciò a parlare di marchi che dovevano essere definiti diversamente dai cosiddetti marchi ordinari a causa dell’esigenza, espressa dai loro titolari, di veder tutelato l’investimento fatto per accrescere il valore e la fama del proprio *brand*.

Se quindi, economicamente parlando, grazie a costanti e ingenti strategie di marketing, alcuni marchi sono divenuti universalmente noti e hanno acquisito sul mercato un potere di vendita autonomo dal prodotto contraddistinto, al tempo stesso, per questo tipo di marchi, non era prevista alcuna disciplina adeguata.

I titolari di tali marchi iniziarono quindi a chiedere che i propri segni distintivi ottenessero un riconoscimento anche giuridico, una tutela maggiore rispetto al marchio ordinario. Una protezione di questo tipo infatti avrebbe permesso loro di valorizzare il potenziale del proprio marchio, ad esempio attraverso il suo utilizzo in campi merceologicamente diversi da quelli in cui originariamente il marchio era stato registrato.

La ragione di questa opportunità risiede proprio nel potere attrattivo che tali *brand* hanno nei confronti del consumatore: il termine *brand* non è stato utilizzato senza motivo, al contrario si vuole così sottolineare il passaggio di alcuni marchi da semplici segni distintivi a risorse immateriali e autonome, *drivers* di successo per l’intera impresa <sup>(5)</sup>.

Nel momento in cui tale passaggio avviene significa che il marchio è diventato un *asset* che il titolare può sfruttare a proprio vantaggio e al cui potenziale attrattivo potrebbero invece agganciarsi altri soggetti, attraverso l’uso di un segno uguale o simile, anche per prodotti merceologicamente distanti.

---

<sup>(5)</sup> Vedi *infra* cap. 1

Di queste ipotesi si parlerà largamente nel seguito del capitolo, mentre i prossimi paragrafi tratteranno l'evoluzione temporale della disciplina del marchio celebre: dalla terminologia, appunto, di marchio celebre, alla definizione del marchio che gode di rinomanza all'interno della nuova legge marchi.

### 2.1.1 Il concetto di marchio celebre

L'esigenza espressa dai titolari di marchi "famosi" di ottenere un riconoscimento normativo del proprio marchio, come categoria autonoma rispetto a quella generale del marchio d'impresa, ha portato a definire, inizialmente, tali marchi con l'aggettivo "celebri". La giurisprudenza e la dottrina favorevoli a riconoscere autonomia giuridica a questo tipo di marchi riscontrarono però molteplici problemi nel definire cosa si intendesse per celebrità del marchio <sup>(6)</sup>.

Alcuni autori <sup>(7)</sup>, ad esempio, definivano il marchio celebre come un marchio affermato, la cui fama deriva da una costante e intensa pubblicità, che è presente sul mercato da molto tempo e che ha raggiunto un significativo successo commerciale, laddove i prodotti da esso contraddistinti sono apprezzati e acquistati dai consumatori.

Un altro autore ha concentrato invece la propria attenzione sulla conoscenza di quei marchi da parte del mercato e, in particolar modo, ha posto l'accento sul fatto che il marchio celebre fosse noto dagli acquirenti anche al di fuori della categoria merceologica di prodotti su cui viene generalmente apposto <sup>(8)</sup>. Lo stesso autore, in realtà, in riflessioni successive, ha suggerito che la celebrità dovesse essere valutata in maniera empirica, considerando singolarmente ogni caso a se stante <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Anche anteriormente al 1992 sussisteva confusione circa l'utilizzo di espressioni quali marchio forte, notorio, celebre, vedi a tal proposito RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, 1987.

<sup>(7)</sup> Si veda, fra gli altri, DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 116.

<sup>(8)</sup> GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, secondo il quale "i marchi celebri sono quei marchi che sono conosciuti fuori dalla cerchia degli acquirenti del prodotto in relazione al quale hanno acquisito la celebrità", p. 285 e ss.

<sup>(9)</sup> GUGLIELMETTI, (nt. 2), il quale afferma che "così come non si può stabilire con certezza quando una persona è famosa, allo stesso modo è impossibile determinare quando un marchio sia celebre", p. 35; CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, p. 308, che, nella sua analisi, individua due categorie di marchi celebri generalmente utilizzate dai terzi per contraddistinguere prodotti merceologicamente diversi da quelli originari e ritiene che la celebrità debba essere valutata considerando singolarmente tali categorie di prodotto e i comportamenti di mercato.

Il marchio celebre veniva inoltre considerato come quel marchio che esprimeva il prestigio “elevato” del proprio titolare, tale da far sì che ogni prodotto venduto sul mercato e contraddistinto da quello stesso segno venisse automaticamente riconosciuto, dai potenziali acquirenti, come messaggero di eccellenza qualitativa, al pari di altri prodotti precedentemente contraddistinti.

Un altro autore (Leonini), distaccandosi in modo significativo dalle tesi citate ha proposto di non utilizzare il termine marchio celebre, bensì la nomenclatura di marchio famoso. La ragione di tale scelta risiedeva nella sua volontà di non destare confusione tra i concetti di fama e di valore simbolico che, secondo l'autore, dovevano comunque rimanere distinti. Leonini, quindi, ha introdotto una separazione tra il concetto di marchio famoso e quello di marchio evocativo: il primo veniva considerato come quel segno che ha acquisito un elevato grado di notorietà e fama, mentre il secondo era definito come un marchio portatore di un determinato valore simbolico, comunicatore di significati che evocano una specifica e positiva immagine del prodotto agli occhi del consumatore <sup>(10)</sup>.

Per l'autore, la categoria dei marchi evocativi era costituita da tutti quei segni che si collocano al di là della possibilità di confusione dei consumatori, non facendo sorgere nel pubblico il convincimento che esista una qualche relazione tra il titolare del segno evocativo ed eventuali nuovi prodotti.

Anche Albertini si occupò di analizzare la questione del marchio celebre <sup>(11)</sup> e la difficoltà di attribuire ad esso una definizione valida. L'autore, in particolare, ha riflettuto su tale argomento prendendo spunto dalla sentenza ad oggetto il marchio “*Camel*” e ha sottolineato che l'orientamento principale, adottato dalla giurisprudenza in tale sentenza, sia stato quello di considerare il marchio celebre come un marchio che, per la sua diffusione in una pluralità di prodotti e per la fama raggiunta, potesse indurre i consumatori, che lo vedessero apposto su un prodotto nuovo, a collegare quest'altro automaticamente all'impresa titolare del marchio celebre.

L'autore inoltre ha posto l'accento anche sugli indici che potevano essere utilizzati per definire il grado di celebrità di un marchio e ha suggerito l'esistenza di due tesi possibili: oggettiva e soggettiva.

---

<sup>(10)</sup> LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 130, ove si precisa che “*a differenza del marchio che gode di notorietà e buona fama, il marchio che possiede un valore simbolico costituisce in un certo senso un genus a sé stante*”. L'Autore criticava sia Guglielmetti che Cartella per non avere risolto il problema di cosa sia un marchio celebre e per essersi invece limitati a prendere atto dell'esistenza di tale problematica.

<sup>(11)</sup> ALBERTINI, *Il marchio “Camel” va in cassazione (formazione progressiva del marchio celebre e diritto transitorio)*, in *Giust. civ.*, 1999, p. 473 e ss.

La tesi oggettiva si basava sul grado di diffusione nel mercato dell'operazione di diversificazione produttiva, dove per mercato si può intendere sia il mercato in generale, sia il settore specifico in cui l'impresa opera. La tesi soggettiva, invece, poneva l'accento sulla figura dell'impresa celebre e considerava il grado di diversificazione con riferimento a quello specifico imprenditore.

All'esistenza di queste due diverse tesi per valutare la celebrità di un marchio ha fatto riferimento anche il Tribunale di Milano nella nota sentenza del caso *Milde Sorte*.

Lo stesso Tribunale, infatti, ha affermato che la celebrità di un segno vada individuata sulla base: della tendenza delle imprese, nel settore di riferimento di quel marchio, ad utilizzare il proprio segno anche per contraddistinguere prodotti di classi merceologiche diverse, della stessa impresa a diversificare i prodotti marchiati da un unico segno, nonché, infine, ad utilizzarlo in settori tradizionalmente considerati distanti da quello in cui lo stesso è stato utilizzato in origine <sup>(12)</sup>.

Un'altra pronuncia utile poiché ha introdotto una possibile definizione di marchio celebre è sempre del Tribunale di Milano e ha ad oggetto il marchio *Cartier* <sup>(13)</sup>. In tal sentenza si è affermato che *"l'essere un nome commerciale, celebre, implica normalmente un apprezzamento per chi, noto o ignoto che sia, fabbrica quel prodotto e lo pone in commercio e quindi la tendenza a ricevere favorevolmente altri prodotti che venissero posti sul mercato con lo stesso marchio, nell'attesa, confortata dall'esperienza fatta con il prodotto contrassegnato dal nome celebre, che anche i nuovi prodotti non deluderanno."*

Quasi dieci anni dopo lo stesso Tribunale è ritornato sul marchio celebre e sulla sua definizione nei casi *Lego* <sup>(14)</sup> e *Porsche* <sup>(15)</sup>.

Nel primo dei casi citati si è parlato di marchio celebre come di un marchio particolarmente affermato, oggetto di attività di marketing e di un'intensa pubblicità, che è presente sul mercato e da questo particolarmente e positivamente apprezzato. Nel caso *Porsche*, invece, lo stesso Tribunale ha affermato che un marchio debba essere considerato celebre nel caso in cui sia noto anche a soggetti diversi dagli acquirenti dei prodotti contraddistinti.

Anche la Corte di Cassazione si è occupata, precedentemente al 1992, della possibile definizione da attribuire al marchio celebre nel caso *Sasso*. In particolare, la Corte ha posto

---

<sup>(12)</sup> Cfr. Trib. Milano, 18 aprile 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 329 e ss.

<sup>(13)</sup> Cfr. Trib. Milano, 8 novembre 1978, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 234 e ss.

<sup>(14)</sup> Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, n. 2024, p. 406.

<sup>(15)</sup> Cfr. App. Milano, 5 settembre 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, n. 2066, p. 642.

l'attenzione sul legame tra marchio celebre e il riconoscimento da parte del mercato di un prodotto quale prodotto di alta qualità, che portava l'impresa di riferimento ad operare in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti, poiché preferita dagli acquirenti e scelta anche nel caso in cui la stessa iniziasse a commercializzare nuovi prodotti recanti il medesimo marchio celebre. In altre parole il marchio divenne, per il consumatore, rappresentante di un elevato livello qualitativo e soddisfacente delle proprie esigenze, che automaticamente veniva attribuito dai clienti a tutti i nuovi prodotti realizzati dalla stessa impresa <sup>(16)</sup>.

Come possiamo notare, si sono susseguite nel tempo una molteplicità di riflessioni sul concetto di marchio celebre, sia da parte della dottrina che dalla giurisprudenza. Questo perché, di fatto, mancava, prima della novella del 1992, una precisa e specifica previsione di legge che definisse e regolamentasse l'istituto del marchio cui fosse riconosciuto il raggiungimento della celebrità.

Ciò che può essere facilmente constatato è che il concetto di celebrità del marchio, ma soprattutto la tutela che ad esso veniva riconosciuta da parte della dottrina e della giurisprudenza anteriori al 1992 era molto più restrittiva delle regole che sono state poi enunciate nella nuova legge marchi, come frutto di Direttive comunitarie e, di conseguenza, più limitativa anche in riferimento alla disciplina del marchio che gode di rinomanza ad oggi contenuta nel Codice della proprietà industriale.

Prima di passare alla trattazione dell'evoluzione storica di detta disciplina giuridica si ritiene opportuno soffermare l'attenzione sulla tutela del marchio celebre che dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato e concepito prima del 1992.

---

<sup>(16)</sup> Cfr. Cass. 24 marzo 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, n. 2060, p. 39, secondo cui *"i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, specie quando si risolvono nel nome patronimico dell'imprenditore, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliere una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati"*.

## 2.1.2 La tutela della celebrità prevista dalla vecchia legge marchi

Come già accennato, la disciplina nazionale avente ad oggetto il marchio d'impresa, anteriormente al 1992, era costituita da alcuni articoli del Codice Civile (artt. 1569-2574), dal d.P.R. 30 giugno 1972 n. 540, dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, ma soprattutto dal R.D. n. 929 del 1942.

Nella disciplina sopra elencata non era prevista alcuna tutela per i marchi celebri: non c'era infatti alcuna differenza all'interno della categoria "marchi d'impresa".

Si parlava di criterio di specialità tra i prodotti come condizione fondamentale per l'applicazione dei diritti del titolare di un marchio, in base al quale esso era tutelato esclusivamente contro l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti della stessa categoria. Tale criterio rappresentava il limite dell'eventuale giudizio di confondibilità che, come vedremo, veniva individuato sulla base della funzione del marchio giuridicamente tutelata a quel tempo, ossia la funzione essenzialmente distintiva.

Parte della dottrina e della giurisprudenza però, cominciarono a riconoscere i marchi celebri come una categoria di marchi autonoma. Le problematiche che dovettero affrontare riguardavano, come già precedentemente accennato, la definizione di celebrità del marchio, ma anche e soprattutto la modalità con cui attuare concretamente una tutela allargata in un sistema normativo così restrittivo come era quello anteriore al '92 e in cui non era previsto, in alcuna disposizione di legge, un possibile ampliamento della tutela.

Il principio di specialità o relatività vigente nella normativa anteriore al 1992 era enunciato, nello specifico, dall'articolo 2569 c.c. secondo il quale "*il marchio può essere utilizzato dal titolare, in maniera esclusiva, per le cose, per le quali è stato registrato*", e dall'art. 4, al comma 2, della legge marchi allora vigente. Detto articolo affermava infatti che il titolare di un marchio registrato, per contraddistinguere una determinata tipologia di prodotti, poteva far valere il proprio diritto di esclusiva solamente con riferimento ai prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del segno.

Anche l'art. 16 della l.m. rappresentava una regola a favore del criterio di specialità, poiché definiva il marchio come "*ogni nuova parola, figura, o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci, di uno o più generi determinati*".

Tali enunciazioni normative però non erano interpretate in maniera letterale in quanto, sia la dottrina che la giurisprudenza iniziarono a parlare di marchi celebri e a riconoscere

l'esigenza di maggior tutela, rilevando che la disciplina prevista dalla legge marchi allora in vigore era eccessivamente restrittiva rispetto alle condizioni reali del mercato.

La prima forma di estensione che è stata applicata al principio di specialità è rappresentata dal criterio di affinità, secondo il quale l'ambito merceologico di riferimento per il marchio registrato poteva comprendere anche i prodotti cosiddetti "affini".

Tale orientamento trovava riscontro normativo proprio all'articolo 5 della suddetta legge marchi che affermava: *"Il brevetto può essere rinnovato per lo stesso marchio precedente, o per il marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione dell'annessa tabella C"* (17).

Per quanto riguarda poi, nello specifico, il marchio celebre, il problema più importante che si dovette affrontare riguardava la possibilità di estendere la tutela di tale marchio anche nel caso in cui un segno identico fosse utilizzato o registrato per prodotti merceologicamente diversi, quindi non affini ai prodotti contraddistinti dal marchio celebre.

Tale esigenza si basava sul potere attrattivo riconosciuto alla categoria dei marchi celebri e il rischio, potenzialmente elevato, che questo stesso potere subisse un annacquamento come conseguenza dell'utilizzo di un segno uguale da imprenditori diversi.

Una prima ipotesi di superamento anche del criterio di affinità fu l'utilizzo dell'articolo 11 della legge marchi del 1942 come presupposto per estendere la tutela ai marchi cosiddetti celebri.

L'art. 11 infatti conteneva la seguente disposizione: *"Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge né, in specie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore."*

Detto articolo non richiedeva, quindi, alcuna presenza di affinità tra i prodotti in questione per la sua applicazione (18) e, secondo una parte della dottrina, esso poteva essere

---

(17) L'articolo 5 ha quindi rappresentato il punto di partenza per basare la proposta di estensione di tutela al marchio celebre.

(18) Diversamente da quanto affermato dall'art. 17 della l.m. del '92, il quale richiede l'affinità al punto 2° del comma 1.

utilizzato come riferimento normativo su cui basare l'estensione della tutela ai marchi celebri, poiché la previsione era generale e non precisava la tipologia di prodotti per i quali poteva sorgere inganno o confusione circa l'origine imprenditoriale.

Guglielmetti ha ripreso tali riflessioni e le ha sviluppate affermando che adottare un marchio celebre altrui per contraddistinguere i prodotti provenienti, di fatto, da un'impresa diversa, aumentava significativamente il rischio di confusione per il pubblico. Gli acquirenti, infatti, sono portati a credere che i prodotti marchiati con lo stesso segno (celebre), nonostante siano merceologicamente diversi, provengano dalla medesima impresa o che sussista una qualche forma di rapporto o legame tra gli imprenditori.

In realtà, la maggioranza della dottrina di quegli anni era ancora legata al criterio di affinità per l'applicazione della tutela giuridica al marchio, anche a quello ritenuto celebre, poiché ancorata alla funzione giuridicamente protetta del marchio, ossia quella distintiva circa l'origine dei prodotti.

La definizione di affinità divenne quindi fondamentale per segnare i confini della tutela del marchio celebre e sull'accertamento dell'affinità si è concentrata anche la giurisprudenza di quegli anni.

Inizialmente, i prodotti furono considerati affini solo nel caso in cui servissero la stessa clientela o soddisfacessero gli stessi bisogni <sup>(19)</sup>, ma tale convinzione fu successivamente criticata, <sup>(20)</sup> perché ritenuta non adatta ad evitare che il pubblico cadesse in inganno circa la provenienza dei prodotti in questione.

Secondo altra tesi, era invece fondamentale ancorare il criterio e la definizione di affinità tra i prodotti a quella che, giuridicamente parlando, era l'unica funzione del marchio prevista dalla legge: così facendo, beni o servizi affini erano considerati quelli che i consumatori erano portati a credere provenienti da una stessa impresa.

Anche questa concezione però non soddisfaceva appieno, poiché si basava su una valutazione astratta da parte dei consumatori e non rispecchiava, invece, il modo in cui, realmente, un potenziale acquirente collega il marchio ad una certa fonte produttiva.

Da qui un'ulteriore evoluzione giurisprudenziale che, nell'interpretare l'affinità tra prodotti, affermò la necessità di considerare la percezione dei consumatori, valutando elementi quali: la rinomanza, l'utilizzo effettivo del marchio, le caratteristiche

---

<sup>(19)</sup> Cfr. Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3032, p. 163, in cui fu esclusa l'affinità tra orologi e abbigliamento.

<sup>(20)</sup> LEONINI, (nt. 10), p.38

dell'impresa e del produttore, le concrete dinamiche di mercato e la tendenza del settore, nonché il potenziale estensivo dell'impresa produttrice ed il contesto di mercato nel quale il marchio si collocava <sup>(21)</sup>.

A tal proposito, una sentenza importante in materia è rappresentata da quella relativa al caso *Sasso*. La Corte di Cassazione riconobbe una tutela allargata al marchio (celebre) “olio Sasso”, purché ancora legata alla funzione distintiva del marchio stesso, riconoscendo che, data la sua celebrità, fosse meritevole di una tutela merceologica più ampia <sup>(22)</sup>.

Riassumendo, la giurisprudenza anteriore al '92 ha sviluppato due diversi filoni di pensiero circa il criterio di affinità e i suoi confini.

Il primo riprendeva la tesi di Guglielmetti secondo cui andava considerato il cosiddetto “mercato potenziale di sbocco” e che il marchio celebre dovesse essere tutelato fino al punto in cui i consumatori erano portati a credere che i prodotti provenissero dalla

---

<sup>(21)</sup> In tal direzione si è espresso infatti il Trib. Milano, 6 novembre 1978 durante la sentenza *Cartier*, affermando “il giudizio di affinità non dovrà essere effettuato secondo un criterio astratto di valutazione che assegni ai prodotti (ed ai loro nomi) il significato di rigidi ed invalicabili dati oggettivi [...], ma dovrà adeguarsi al contesto concreto in cui i consumatori percepiscono il marchio, e corrispondere ad una realtà entro la quale anche la maggiore o minore rinomanza del segno distintivo, il modo in cui esso è stato utilizzato, i comportamenti imprenditoriali normalmente seguiti nell'ambito delle imprese cui appartiene quella del titolare del marchio possano influenzare la opinione del pubblico circa l'imputabilità dei prodotti ad una determinata fonte produttiva”.

In dottrina, per un esame delle principali sentenze emesse dalle corti italiane sul marchio celebre nel vigore della vecchia legge marchi si rimanda a CARTELLA, (nt. 9), pp. 343-387

<sup>(22)</sup> La Corte di Cassazione ritenne sussistere la contraffazione del celebre marchio “*Olio Sasso*” a fronte dell'uso dello stesso marchio per contraddistinguere bevande gasate sulla base dell'assunto che i prodotti, entrambi appartenenti alla categoria dei prodotti alimentari, erano affini, seppur in senso ampio. Secondo la Suprema Corte, infatti, la Corte d'appello aveva errato laddove, pur avendo riconosciuto che il marchio “*Olio Sasso*” era celebre o di alta rinomanza, aveva negato che ad esso fosse applicabile una nozione più ampia di affinità fra i prodotti rispetto a quella utilizzata per i marchi ordinari, escludendo che vi fosse affinità tra olio e bevande gasate “trattandosi di prodotti da un lato destinati a soddisfare bisogni diversi (rispettivamente quello di mangiare alimenti conditi e quello di dissetarsi), non riconducibili, ad un unico generico bisogno alimentare, dall'altro non aventi natura intrinseca tale da potersi presentare alla clientela come ricollegabili alla stessa fonte produttiva”. La Corte Suprema, invece, osservava: “I marchi celebri [...] devono essere oggetto di una particolare considerazione nell'indagine relativa alla loro tutela, in base agli stessi rilievi che inducono ad estendere la protezione del marchio ordinario ai prodotti affini tenendo conto che in tal caso il giudizio di affinità non può prescindere dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato”, poiché “il marchio celebre, a differenza di quello ordinario, viene preso in considerazione dal pubblico per ricollegare al marchio non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente, il che implica una particolare tendenza a preferire il produttore nella scelta dei suoi prodotti e ad acquistare altri prodotti che venissero posti sul mercato con lo stesso marchio, nel ragionevole convincimento che anche i nuovi prodotti saranno di eccellente qualità.” La Corte, considerato che “la celebrità del marchio aumenterà il pericolo di confusione ove altri utilizzi il medesimo marchio, perché il pubblico è indotto a ritenere come fabbricati dall'impresa titolare del marchio celebre (o quanto meno che vi siano legami tra le due imprese) anche prodotti non merceologicamente affini, in quanto convinto all'acquisto dalla fama del marchio”, accolse “una nozione più ampia di affinità” che teneva conto proprio “del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere, attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici ovvero economici fra le due imprese.” Cfr. Cass. 24 marzo 1983, cit., p. 39.

medesima impresa, sulla base delle caratteristiche del mercato in cui il marchio era collocato.

La seconda tesi, al contrario, si riferiva al concetto di “*trend*” e considerava la celebrità come un fenomeno in continuo cambiamento, quindi tale da determinare l’ambito merceologico di riferimento del marchio. Secondo questa tesi, la mera apposizione su un prodotto di un marchio celebre lo rendeva automaticamente affine al prodotto originariamente contraddistinto <sup>(23)</sup>.

Si dovette comunque aspettare il 1992 perché la categoria dei marchi celebri venisse riconosciuta come un istituto giuridico meritevole di tutela, grazie alla generale e sostanziale riforma della legge marchi cui si è assistito.

Prima di passare all’analisi dell’attuale disciplina sul marchio che gode di rinomanza risulta, quindi, fondamentale occuparsi della riforma del 1992 e citare i principali cambiamenti che essa ha introdotto nel nostro ordinamento e che hanno rappresentato la base su cui si è sviluppata la normativa ad oggi vigente.

In particolar modo, si tratterà, in un primo momento, l’evoluzione delle funzioni del marchio giuridicamente riconosciute e tutelate, per passare poi ad una riflessione sull’ampliamento della tutela del marchio “celebre” prevista nella nuova legge marchi.

## 2.2 Dalla funzione distintiva alla tutela dell’investimento pubblicitario

Quando si affronta uno studio sulla disciplina giuridica del marchio non si può prescindere dal trattare anche l’argomento della funzione giuridicamente tutelata del marchio come segno distintivo.

Abbiamo già dato conto del fatto che il marchio sia un concetto interdisciplinare e che il legislatore, nel tempo, ha cercato di adeguarsi, nelle proprie formulazioni, alle problematiche che le imprese con i loro marchi devono fronteggiare sul mercato.

---

<sup>(23)</sup> Cfr. App., Milano, 24 febbraio 1984 (che riforma Trib. Milano, 24 aprile 1980), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, n. 1386, p. 220, in cui si parla della teoria del “*trend*”, estendendo la tutela del marchio celebre di sigarette anche a prodotti tradizionalmente non affini come l’abbigliamento.

Il marchio, infatti, nasce come strumento utilizzato da un imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti, ma nel tempo può diventare uno strumento che nasconde un potenziale ancora più significativo, trasformandosi in un *brand* per la cui creazione, mantenimento e arricchimento si richiede un investimento sempre maggiore, sia dal punto di vista organizzativo che economico. Tale condizione, ovviamente, ha gradualmente reso il marchio un elemento che l'imprenditore è interessato a proteggere, anche giuridicamente, da possibili lesioni provenienti da altre imprese.

Se il marchio di un'impresa fosse riproducibile e utilizzabile nella stessa forma e caratteristiche da altro imprenditore, ciò non giustificerebbe lo sforzo e l'investimento per concepire, creare e gestire costantemente il proprio marchio, ancor meno se si parla di *brand* famosi per i quali l'investimento in attività di marketing, pubblicitarie e promozionali è molto più elevato.

La struttura del mercato, le strategie delle imprese e gli interessi stessi dei consumatori sono stati oggetto di una lunga evoluzione, che ha messo in discussione i principi fondamentali su cui si è storicamente basato il diritto dell'impresa <sup>(24)</sup>.

Alcuni dei fenomeni più significativi che hanno riguardato, nello specifico, il marchio possono essere riassunti in: una progressiva dematerializzazione dei beni, che ha determinato la preferenza dei consumatori verso aspetti immateriali, ideologici, valoriali e suggestivi del prodotto acquistato; il riconoscimento del marchio attraverso il concetto più ampio di *brand* e quindi il suo ruolo di *asset* immateriale cruciale ai fini del successo dell'intera impresa; la crescente globalizzazione delle attività economiche e delle imprese e le sempre più frequenti operazioni di cessione di rami aziendali e *licensing*, che rendono più labile il legame tra il marchio e la sua fonte industriale o commerciale.

Queste condizioni economiche e di mercato hanno determinato conseguenze significative anche in ambito giuridico e, per quanto riguarda la nostra analisi, sulla disciplina e tutela che il legislatore riconosce al marchio, come il più importante tra i segni distintivi d'impresa.

Altra importante implicazione dei suddetti fenomeni ha riguardato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza circa il concetto della funzione del marchio.

Si è fin da subito dato conto dell'esistenza di un'evoluzione del concetto di funzione, o meglio, della tipologia di funzione che la legge riconosceva come idonea ad essere tutelata.

---

<sup>(24)</sup> SANDRI, *Il marchio nella comunità europea e il patrimonio di marca*, in *Emerging Issues in Management*, 2001, p.127.

Si può quindi considerare il concetto di funzione del marchio come un concetto di natura dinamica <sup>(25)</sup>, mutato nel tempo e, ad oggi, differente da ciò che si intendeva per funzione prima della riforma del 1992.

Le innovazioni più importanti, per quanto riguarda la funzione del marchio riconosciuta e tutelata, sono legate soprattutto alla categoria dei cosiddetti marchi famosi, inizialmente definiti celebri e, successivamente al '92, inclusi nel concetto di marchio che gode di rinomanza. È proprio con riferimento a questa tipologia di marchi che si è iniziato a parlare, in dottrina e in giurisprudenza, della necessità di prevedere una tutela giuridica di funzioni altre rispetto a quella distintiva.

Il marchio celebre, notorio o di rinomanza è definibile come un marchio famoso, evocativo, suggestivo, che ingloba un elevato “*selling power*” <sup>(26)</sup>, tale da renderlo idoneo, non solo a contraddistinguere i prodotti di una determinata impresa da quelli dei concorrenti, ma anche e soprattutto a divenire un elemento su cui l'impresa può basare il successo del proprio business, su cui instaurare una relazione continua nel tempo con i propri consumatori, che si identificano proprio nei valori racchiusi e comunicati dal *brand*.

La presenza nel mercato di questa tipologia di marchi ha fatto sorgere un lungo dibattito su quali dovessero essere le funzioni che la legge dovesse riconoscere al marchio stesso. Si è determinata, infatti, un'evoluzione normativa che ha seguito la trasformazione economica del marchio e, alle funzioni originariamente richiamate, quali quella distintiva e di garanzia di qualitativa, si è dapprima aggiunta la funzione suggestiva, come frutto del riconoscimento, da parte di dottrina e giurisprudenza, della categoria dei marchi celebri; per poi ipotizzare la possibilità di includere, tra le funzioni meritevoli di tutela del marchio, anche quella di investimento e di pubblicità, che considerano il marchio come un strumento di comunicazione in grado di guidare le scelte di acquisto e consumo del pubblico.

---

<sup>(25)</sup> Della funzione del marchio come un concetto dinamico parla, ad esempio, SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 1390.

<sup>(26)</sup> GUGLIEMMETTI, (nt. 2).

### 2.2.1. Le funzioni del marchio prima della riforma del 1992

Secondo la vecchia legge marchi, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti prima del '92 l'unica funzione del marchio meritevole di tutela giuridica era la funzione distintiva<sup>(27)</sup>, intesa come garanzia di provenienza dei prodotti da una determinata fonte imprenditoriale, una garanzia quindi sull'origine dei beni o servizi messi in commercio.

Tale funzione si poteva rinvenire sia nell'articolo 1<sup>(28)</sup>, che all'articolo 15 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, quest'ultimo fondamentale, all'interno dell'ordinamento allora vigente, per determinare quella distintiva come unica funzione giuridicamente tutelata. L'articolo 15, infatti, prevedeva che *"il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo."*

Si trattava di una previsione molto importante perché la stessa sanciva un legame indissolubile tra l'azienda e il marchio, stabilendo come regola generale quella della cosiddetta cessione vincolata, laddove il marchio poteva essere ceduto solo insieme all'azienda stessa.

Oltre alla specifica regola normativa, anche la dottrina di quegli anni si è a lungo occupata di definire quali funzioni del marchio fossero meritevoli di tutela giuridica<sup>(29)</sup> e il dibattito si basava sulla contrapposizione tra due tesi prevalenti, l'una che riconosceva come unica funzione giuridicamente tutelabile<sup>(30)</sup> quella distintiva, l'altra che, visto il manifestarsi della categoria del marchio celebre e dell'esigenza di strutturare una disciplina specifica e allargata per questa categoria di marchi, sosteneva la possibilità di tutelare anche altre funzioni oltre a quella distintiva.

---

<sup>(27)</sup> Secondo SENA, (nt. 1), la funzione tipica del marchio è quella di contraddistinguere i prodotti o i servizi del titolare. *"Il marchio in sé non fornisce alcuna informazione, né sulla qualità né sull'origine dei prodotti. È un segno distintivo non significativo, che entra in un processo di significazione, e dunque comunica informazioni, solo quando si combina con altri elementi comunicati autonomamente ai terzi, ad esempio attraverso la pubblicità"*.

<sup>(28)</sup> Secondo l'art. 1 i diritti di brevetto del marchio permettono di fare uso esclusivo dello stesso per contraddistinguere beni o servizi fabbricati o commercializzati nel territorio dello Stato.

<sup>(29)</sup> Per un interessante rassegna dei principali orientamenti e delle più importanti decisioni in tema di funzione distintiva del marchio ante riforma del '92, si rimanda a CIONTI, *Funzione del marchio: richiami di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent'anni*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, II, p. 265-281; ID, *La funzione del marchio*, Milano, Giuffrè, 1988.

<sup>(30)</sup> Si tratta di un'espressione utilizzata da GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, p. 183 per sottolineare la differenza con le funzioni estranee alla tutela legislativa del marchio e successivamente ripresa da VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, p. 17, in cui per funzione giuridicamente protetta del marchio si intende la funzione economica sociale tipica che gli è attribuita dalle norme di un ordinamento.

Un autore che, più di altri, si è a lungo occupato di questo argomento è Vanzetti, il quale riconosceva esclusivamente la funzione distintiva, intesa come indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata fonte produttiva <sup>(31)</sup>.

Egli sosteneva che il marchio, sul mercato, svolgesse due diverse funzioni, una distintiva e l'altra suggestiva: la prima aveva lo scopo di differenziare i prodotti realizzati da imprese concorrenti e guidare i consumatori nell'identificazione dei beni adatti alle proprie esigenze; per quanto riguarda invece la seconda essa fa riferimento alla capacità di un marchio di attrarre il pubblico attraverso il proprio ruolo di collettore di clientela, che si attiva per mezzo degli investimenti in marketing e pubblicità realizzati a supporto e accrescimento proprio del valore suggestivo del *brand*.

Nonostante questa fosse già la situazione di mercato anteriore al '92, Vanzetti non riconosceva alla funzione suggestiva l'idoneità di essere tutelata giuridicamente <sup>(32)</sup>, al contrario continuava a sostenere che la legge dovesse riconoscere esclusivamente la prima funzione di cui si è parlato. In particolar modo, secondo Vanzetti, quando si parlava di funzione distintiva, essa doveva essere intesa come indicazione della provenienza da una determinata fonte produttiva, ovvero come garanzia di una costanza temporale circa l'impresa che realizzava i beni o servizi contraddistinti, negando invece che possa essere il prodotto l'oggetto della distinzione <sup>(33)</sup>.

La stessa tesi era sostenuta da un altro autore della dottrina, Cionti che pure riconosceva la funzione distintiva come unica funzione del marchio e dei segni distintivi. Parlando del valore attrattivo del marchio, l'autore sosteneva che esso si riveli solo ed eventualmente nel momento in cui il consumatore debba effettuare la propria scelta di acquisto e che, non essendo certa la sua rivelazione, allora tale funzione non potesse essere riconosciuta autonomamente dalla legge <sup>(34)</sup>.

---

<sup>(31)</sup> VANZETTI, *op. ult. cit.*

<sup>(32)</sup> VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, p. 385 e ss.

<sup>(33)</sup> L'autore ha usato l'espressione "*funzione di indicazione di provenienza*" attribuendogli il significato che "*il marchio identifica il prodotto cui è apposto come proveniente da una fonte di produzione che resta sempre costante*". Inoltre, nello stesso studio, precisa che accettare la tesi che vede nel prodotto l'oggetto della funzione distintiva significa attribuire alla stessa una funzione di garanzia qualitativa, "*poiché identificare un prodotto nelle qualità merceologiche e tecniche che il prodotto ha in sé, non significa altro che garantirne la costanza nella qualità*". Se così fosse, per Vanzetti, ciò porterebbe a riconoscere la cessione svincolata del marchio dall'impresa produttrice. Al contrario, se il marchio è inteso come indicatore dell'origine del prodotto, la cessione svincolata dovrà respingersi.

<sup>(34)</sup> CIONTI, *Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, p. 441, dove l'Autore parlando della funzione suggestiva afferma che "*costituisce un particolare aspetto o profilo della funzione distintiva cui va ricondotta, ma che non è giuridicamente riconosciuta e protetta in modo autonomo*"

L'articolo 1 della "vecchia" legge marchi, che è stato inizialmente richiamato, si conclude con l'ulteriore previsione secondo cui *"i diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità."*

Partendo da quest'ultima preposizione, alcuni autori <sup>(35)</sup> hanno riflettuto sulla possibilità che fosse la legge stessa a riconoscere l'utilizzo del marchio per funzioni altre oltre a quella distintiva e, in particolar modo, a fini pubblicitari. Nonostante ciò, la tesi dominante nella dottrina di quegli anni rimaneva la prima: alla funzione suggestiva non poteva essere riconosciuta autonomia giuridica e l'unica funzione dei segni distintivi giuridicamente tutelata era appunto quella distintiva.

Passando ad analizzare le riflessioni della giurisprudenza, si può affermare che anch'essa aveva orientamenti contrastanti: in alcune sentenze, infatti, si negava alla funzione suggestiva l'idoneità di tutela, mentre, in altre, essa fu riconosciuta come funzione in grado di rendere il marchio strumento di attrazione del pubblico verso l'acquisto dei prodotti contraddistinti. Nonostante ciò, anche in queste sentenze, la funzione pubblicitaria o suggestiva, non veniva mai intesa come una funzione che potesse assumere un ruolo autonomo rispetto a quella distintiva, cosa, peraltro, che veniva sostenuta per quanto riguarda anche la funzione di garanzia di costanza qualitativa <sup>(36)</sup>. Esse furono ritenute, al massimo, delle funzioni derivate e collegate alla funzione distintiva, che rimaneva l'unica e principale funzione dei segni distintivi giuridicamente riconosciuta.

Possiamo quindi facilmente affermare che, nonostante qualche tentativo di riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio, oltre a quella di identificazione e distinzione di una determinata fonte produttiva, l'orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza ante '92 rimaneva ancora ancorato alla previsione normativa che tutelava il marchio esclusivamente nella sua funzione distintiva.

---

<sup>(35)</sup> Si veda a titolo d'esempio ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 438-440; FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 35 e ss.

<sup>(36)</sup> Cfr. ad esempio Trib. Milano, 24 aprile 1980, *cit.*, p. 220, nella quale il Tribunale negò autonoma tutela alla funzione di garanzia di qualità ed alla funzione attrattiva del marchio celebre; nello stesso senso, Trib. Milano, 12 maggio 1980, in *Riv. dir. ind.*, 1983, p. 305 e ss.

## 2.2.2. Le funzioni del marchio ad oggi riconosciute

La nuova legge marchi portò con sé dei cambiamenti che misero del tutto in discussione l'istituto della funzione del marchio e l'interpretazione che, fino ad allora, gli era stata data. In particolar modo, le modifiche più rilevanti furono l'introduzione della categoria giuridica del marchio che gode di rinomanza e la previsione della cessione svincolata del marchio dalla cessione dell'azienda cui originariamente afferiva.

Per quanto riguarda il primo degli interventi citati, esso verrà ulteriormente approfondito nel seguito del capitolo. Fin da ora si può comunque affermare che, per la prima volta, la legge stessa riconosceva la categoria del marchio che, per la sua celebrità, era stato individuato come meritevole di una tutela diversa e specifica.

Concentrando invece l'attenzione sul secondo intervento normativo, ossia il passaggio da un regime di cessione vincolata ad un sistema che, invece, prevede la possibilità che il marchio possa essere ceduto anche separatamente all'azienda, tale modifica ha portato dottrina e giurisprudenza a rivedere radicalmente l'orientamento sostenuto fino a quel momento circa la funzione giuridicamente protetta del marchio.

La tesi che l'unica funzione meritevole di tutela dovesse essere quella distintiva trovava, infatti, il suo fondamento nella previsione dell'articolo 15 della vecchia legge marchi, sostituito dal seguente articolo 15:

*“1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.*

*2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.*

*3. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.*

4. *In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.*"

Come si evince dal testo di legge, si introduceva la possibilità che il marchio potesse essere oggetto di una cessione svincolata rispetto all'azienda che lo aveva originariamente creato, oltre alla possibilità di essere concesso in licenza, anche non esclusiva.

Il passaggio ad un sistema di libera cessione portò con sé alcune preoccupazioni con riferimento alla possibilità di continuare a tutelare la funzione distintiva del marchio poiché, se esso poteva seguire un percorso autonomo rispetto all'impresa, ciò stava a significare che doveva essere messo in discussione il suo stesso riconoscimento come segno distintivo <sup>(37)</sup>.

La dottrina si occupò, pertanto, di trovare un fondamento giuridico che potesse ancora sostenere il riconoscimento della funzione distintiva del marchio ed esso fu possibile grazie ad una previsione contenuta nella stessa legge marchi al nuovo articolo 15 e in alcuni considerando della Direttiva 104/89/CEE e del Regolamento 40/94 <sup>(38)</sup>.

In particolar modo, il nuovo articolo 15 introduce, al comma 4, una specifica previsione circa l'uso del marchio in ipotesi di cessione o licenza: lo stesso non deve essere utilizzato in maniera tale da ingannare il pubblico *"in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"*.

Grazie a quest'ultima specificazione fu possibile mantenere valida, anche in un regime di libertà di cessioni, la funzione distintiva del marchio, nella sua accezione di indicazione di origine dei prodotti venduti sul mercato.

Riprendendo ora il secondo cambiamento operato dalla nuova legge, ossia il riconoscimento della categoria giuridica dei marchi che godono di rinomanza, ad essi viene attribuita finalmente una tutela di tipo ultramerceologico <sup>(39)</sup>, che supera, di fatto, il tradizionale principio di specialità fino ad allora vigente.

---

<sup>(37)</sup> A tal proposito si può far riferimento alle riflessioni di VANZETTI, (nt. 30), p. 69, il quale osservava che *"La norma, pertanto, 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, poiché il marchio sarebbe divenuto qualcos'altro, certo non più segno distintivo."*

<sup>(38)</sup> Il decimo considerando della Direttiva 104/89/CEE (oggi undicesimo considerando della Direttiva 95/08/CE) afferma che la protezione del marchio *"mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa"* e il settimo considerando del Regolamento 40/94 (oggi ottavo considerando del Regolamento 207/09) contiene una simile previsione.

<sup>(39)</sup> In particolar modo all'art. 1, comma 1, lettera b) della nuova l.m.

A partire dal '92, quindi, il marchio, ed in particolare il marchio noto, iniziò ad essere considerato anche dal legislatore come un segno distintivo da proteggere oltre il mero rischio di confondibilità sull'origine dei prodotti commercializzati, in quanto sintesi di valori altri oltre a quelli di distinzione <sup>(40)</sup>. Tali altri valori, ai quali venne finalmente riconosciuta tutela giuridica, erano legati alla capacità suggestiva di un marchio noto presso il pubblico, che nel tempo venne frammentata in: funzione di comunicazione, investimento, e pubblicità.

Il fenomeno della smaterializzazione dell'economia e della concezione del marchio come bene autonomo "*dall'intrinseco potere di vendita*" <sup>(41)</sup> inizia a diffondersi anche nelle riflessioni giuridiche in materia di marchi; in particolar modo, in dottrina si inizia a parlare di marchio come strumento di comunicazione o come "*messaggero*": esso diventa quindi portatore di una molteplicità di messaggi, ad ognuno dei quali corrisponde, di fatto, una diversa funzione svolta dal marchio stesso <sup>(42)</sup>.

La nuova legge marchi si sviluppa sul principio della molteplicità delle funzioni giuridicamente riconosciute al marchio, con ciò creandosi una legislazione più elastica. Si è già detto che l'attuale disciplina del marchio, contenuta principalmente nel Codice della proprietà industriale, si basi quasi interamente sulla nuova legge marchi introdotta nel 1992. Il Codice in vigore non ha infatti apportato modifiche radicali ai principi adottati nel '92 e si continua a considerare meritevoli di tutela giuridica sia la funzione distintiva che quella suggestiva.

---

<sup>(40)</sup> Sulla portata della riforma del '92 in dottrina si è osservato: "*La nuova legge marchi ha adottato il criterio della molteplicità delle funzioni giuridicamente rilevanti ed ha perciò rapportato la disciplina non solo alla garanzia di un corretto funzionamento della tradizionale funzione distintiva, ma anche al soddisfacimento di altri bisogni che sono stati - ovviamente ritenuti meritevoli di tutela.*"

FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Dir. ind.*, 1994, n. 4, p. 326 afferma invece che "*sembra cioè quella della rinuncia del legislatore ad assegnare al marchio una funzione obbligatoria e tipica, nei limiti della quale esso riceveva tutela, in favore di un sistema più elastico, in cui tale tutela è commisurata al significato che il marchio riveste in concreto agli occhi del pubblico*"; GALLI, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, p. 22.

<sup>(41)</sup> FAZZINI, *Profili della tutela della funzione suggestiva del marchio nella nuova legge*, in *Riv. dir. ind.*, 1995; MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. ind.*, 1996, n. 4, p. 292 e ss., il quale osserva che per un marchio divenuto noto presso i consumatori "*non è più la qualità del prodotto che trascina il marchio, ma è il marchio che dà valore al prodotto*".

<sup>(42)</sup> Quanto al marchio come strumento di comunicazione e come messaggero si è parlato molto in dottrina, si veda ad esempio: GALLI, (nt. 1), p. 109 e ss. secondo cui "*la (nuova) funzione giuridicamente tutelata del marchio è quella di strumento di comunicazione o di messaggero. Questa funzione trova sanzione nelle norme che, vietando che il marchio sia o divenga idoneo ad ingannare il pubblico, impongono la corrispondenza al vero del messaggio che viene diffuso in connessione con ciascun marchio*". Anche SENA, (nt. 1), p. 45, definisce il marchio "*strumento essenziale di comunicazione fra le imprese ed i consumatori*".

In tal senso, inoltre, si è espressa la Corte di Giustizia comunitaria in alcune sentenze importanti in materia di funzione del marchio: oltre alla funzione distintiva, che continua ad essere considerata come essenziale, si sono riconosciute progressivamente anche le funzioni di comunicazione, investimento e pubblicità cui abbiamo già accennato.

In particolare, la stessa Corte provvede altresì a dare definizione di tali concetti: la funzione pubblicitaria ad esempio viene definita nel caso *Google France* <sup>(43)</sup> come quella di “*strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale*” dovuto al suo “*uso per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore*”.

Nel caso *Interflora* <sup>(44)</sup> invece, la Corte introduce per la prima volta il concetto di funzione d'investimento, definendola come “*lo sforzo compiuto dall'imprenditore per far acquisire o mantenere al marchio di cui è titolare una determinata reputazione presso i consumatori*”.

La Corte sottolinea inoltre che, nonostante si possa credere che queste due funzioni siano tra loro sovrapposte, in realtà la funzione d'investimento si distingue da quella pubblicitaria poiché il marchio viene utilizzato per acquisire e mantenere una certa reputazione non solo attraverso la pubblicità, ma anche mediante altre tecniche commerciali e di marketing.

Il marchio continua ad essere un segno distintivo e perciò idoneo a identificare e distinguere i prodotti di una determinata impresa da prodotti provenienti da altre fonti, ma, nel caso in cui tale marchio divenga uno strumento di comunicazione, di marketing e vettore cruciale di successo per l'intera impresa, allora esso si fa portatore di una molteplicità di valori, ad ognuno dei quali corrisponde una funzione meritevole di tutela. Si vuole ora continuare la trattazione dei paragrafi successivi, analizzando la categoria del marchio che gode di rinomanza e la sua introduzione nella disciplina nazionale.

## 2.3 Riforma della disciplina: la nuova legge marchi

Il 1992 è stato un anno che si può definire cruciale per quanto riguarda la disciplina del marchio, l'introduzione del d.lgs. n. 480 ha segnato, infatti, uno spartiacque significativo

---

<sup>(43)</sup> Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, n. 5608, p. 1156.

<sup>(44)</sup> Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011.

tra la normativa fino ad allora vigente e quella che, ad oggi, disciplina la materia della proprietà industriale in generale.

Si è già dato conto delle principali modifiche apportate alla disciplina precedente; in tal sede si vuole approfondire uno dei temi che risulterà, in seguito, utile ai fini del nostro lavoro, ossia l'introduzione della categoria del marchio che gode di rinomanza.

Si era a lungo discusso negli anni precedenti al '92 della possibilità di riconoscere dignità giuridica ai cosiddetti marchi "famosi" e finalmente, nel 1992, il legislatore, sulla scia di quanto già previsto dal legislatore comunitario, provvede in tal senso.

Nella Direttiva comunitaria 104/89 il tema del marchio "non ordinario" è contenuto in primis al numero 2 dell'art. 5, in cui è stata prevista una tutela allargata del marchio che la Direttiva ha chiamato notorio. Al comma 2 si legge infatti *"uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi."*

Nello specifico, la Direttiva ha permesso agli stati membri di accordare tutela al marchio nel caso in cui l'utilizzo fatto di un marchio simile sia idoneo a determinare un indebito vantaggio a favore dell'utilizzatore o un pregiudizio della notorietà del segno <sup>(45)</sup>.

La stessa Direttiva, inoltre, ha impedito la registrazione di un segno identico o simile, anche per prodotti non simili, ad un altro segno che abbia raggiunto una situazione di notorietà nel territorio della Comunità e, laddove esso venga ugualmente registrato, allora questo determinerà un'ipotesi di nullità <sup>(46)</sup>.

La disciplina comunitaria quindi ha determinato il definitivo superamento del principio di specialità della tutela fino ad allora vigente.

Un'ulteriore aspetto da considerare, nell'analisi della Direttiva in questione, riguarda il già citato articolo 5 che, al comma 1, lettera b) ha previsto la seguente regola:

*"1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:*

---

<sup>(45)</sup> BALDI, *Marchio di rinomanza: sì alla tutela ultramerceologica*, Cass. Civ. sez. I, sentenza 27/05/2013 n° 13090, pubblicato in [www.altalex.com](http://www.altalex.com) il 5 settembre 2013.

<sup>(46)</sup> Il riferimento è al punto 3 dell'art. 4 Direttiva CE n. 104/89.

*b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa."*

La novità introdotta da detto articolo è rappresentata dal concetto di "rischio di associazione": il marchio notorio viene tutelato rispetto a qualsiasi segno identico o simile successivamente utilizzato e che possa far sorgere nel pubblico confusione sull'origine dei prodotti, confusione collegata anche ad un'eventuale associazione fatta dai consumatori tra le imprese coinvolte.

In tal modo, quindi, la tutela del titolare del marchio anteriore notorio si è estesa a tutte quelle ipotesi in cui, ragionevolmente, il pubblico è consapevole della diversa origine dei prodotti marchiati, ma la somiglianza tra i segni e la notorietà acquisita inducono ugualmente il mercato a credere che tra le imprese sussista una qualche forma di legame, tale da facilitare il secondo utilizzatore del segno e recare pregiudizio economico all'effettivo titolare (47).

Nel d.lgs. n. 480/92 le norme relative alla categoria del marchio che gode di rinomanza erano contenute nei seguenti articoli: 1, comma 1, lett. b); 13, comma 2 e 17, comma 1 lett. e) (48).

In particolare, l'articolo 1 prescriveva che *"i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:*

*a) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;*

---

(47) L'espressione "rischio di associazione" era riferita, e lo è ancora oggi, alle ipotesi in cui vi era un errore del pubblico circa la sussistenza tra le imprese del titolare e del contraffattore di rapporti contrattuali o di gruppo. Secondo GALLI invece, il "rischio di associazione" ricorre quando il consumatore ritenga che tra i prodotti contrassegnati dal marchio originale e da quello del secondo utilizzatore sussiste un collegamento non sulla fonte d'origine, piuttosto perché il secondo marchio riporta alla mente una parte del messaggio che il primo marchio comunica, GALLI, (nt. 1).

(48) A seguito della riforma del '96 l'art. 1, comma 1, lett. b) diventò lett. c) e l'art. 17, comma 1, lett. e) diventò lett. f)

Per una analisi articolo per articolo della legge marchi così come modificata dal d.lgs. 480/92 si veda VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 1993. Si rinvia invece a VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi*, per il commento alla legge marchi aggiornata anche ai d.lgs. nn. 198/96 e 447/99, Milano, Giuffrè, 2001.

*b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."*

Tale previsione è stata intesa, dalla maggioranza della dottrina, come la "*consacrazione, a livello legislativo, del doppio binario nella tutela dei marchi*" <sup>(49)</sup>, in quanto separa definitivamente la tutela da accordare alle due tipologie di marchio: quello ordinario e quello che gode dello stato di rinomanza, laddove il titolare del primo viene tutelato solamente entro i confini dell'affinità tra i prodotti contrassegnati.

Mentre, l'imprenditore che abbia a disposizione un marchio noto, famoso o rinomato ottiene una protezione di tipo ultramerceologico, che supera il concetto di affinità a condizione che l'utilizzo di un marchio simile ad uno già significativamente conosciuto dal pubblico permetta all'imitatore di trarre ingiustamente vantaggio, facilitando il suo inserimento nel mercato o recando pregiudizio al segno e al suo legittimo titolare.

L'analisi del significato dell'innovazione apportata da questo articolo verrà ripresa successivamente, quando si parlerà del concetto di tutela ultramerceologica del marchio che gode di rinomanza. Si vuole qui, invece, continuare con la trattazione degli altri due articoli precedentemente richiamati e coinvolti anch'essi nella tutela del marchio che gode di rinomanza.

L'articolo 13 al comma 2, nello specifico, estende il divieto di utilizzare un segno simile ad un marchio rinomato anche in funzione di ditta, insegna o come qualsiasi segno distintivo d'impresa, per prodotti anche non affini a quelli su cui viene apposto il marchio originale. All'articolo 17 viene, invece, disciplinato il concetto di novità del segno, ossia uno dei requisiti che un segno, ancora oggi, deve possedere ai fini della sua registrazione come marchio d'impresa: alla lettera e) del primo comma la legge marchi stabilisce che un segno non è configurabile come nuovo se "*identico o simile ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente*

---

<sup>(49)</sup> GALLI, (nt. 1), p. 172 e ss.

*vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.*

Per riassumere, quindi, il percorso che ha portato alla tutela anche del marchio che gode di rinomanza è iniziato con la consapevolezza, da parte di dottrina e giurisprudenza, della necessità di una tutela allargata, sotto il profilo merceologico, con riferimento ad una fascia “alta” di marchi famosi definiti, prima del '92, marchi celebri, ma pur sul rispetto del limite dato dal principio di specialità.

È poi con l'introduzione, nell'ordinamento italiano, della nuova legge marchi che si può parlare di un definitivo superamento, nel nostro ordinamento, del principio di specialità.

### 2.3.1 Il concetto di rinomanza del marchio

Nella Direttiva 104/89 si parla di marchio che abbia raggiunto lo stato di notorietà e della tutela ad esso accordata, in base al determinarsi delle suddette condizioni: la notorietà del segno nel territorio comunitario e l'indebito vantaggio che l'imitatore di tale segno potrebbe ottenere in base all'associazione che il pubblico attiverrebbe tra le imprese commercializzanti prodotti, tra loro diversi, ma contrassegnati dallo stesso marchio noto. Per la categoria di marchi che la Comunità ha definito notori, il legislatore italiano ha invece utilizzato il termine marchio che gode di rinomanza.

La *ratio* che ha guidato tale decisione è il fatto che, ai fini della riforma, si procedette alla novellazione della vecchia legge marchi: precisamente, gli articoli contenuti nel Decreto n. 929 del 1942 non incompatibili con quanto previsto dalla Direttiva vennero mantenuti validi e trasposti nella nuova legge marchi.

Se questo era il principio che doveva guidare la stesura della nuova legge, allora il termine “*notorietà*” non poteva essere attribuito a questa nuova categoria di marchi, poiché già utilizzato dalla legge italiana anteriore e con un significato diverso da quello riconosciuto dalla Direttiva.

Nello specifico, la legge italiana parlava di notorietà all'articolo 17, secondo cui il marchio noto era quello che formava oggetto di preuso e, come tale, idoneo ad escludere la novità di un segno successivamente utilizzato come marchio per prodotti uguali o affini.

Utilizzare, quindi, tale espressione anche ai fini della celebrità del marchio avrebbe, di fatto, determinato confusione sul significato da attribuire al termine notorietà, che avrebbe infatti individuato, all'interno della stessa legge, due realtà molto diverse.

Al tempo stesso, nemmeno l'espressione marchio celebre poteva essere adatta ad indicare questa nuova categoria di marchi, poiché la stessa risultava ancora troppo restrittiva rispetto a quanto invece stabilito dalla Direttiva.

Pertanto, il legislatore italiano, prendendo spunto anche dall'espressione scelta in Francia<sup>(50)</sup>, decise di chiamare questa nuova categoria di marchi giuridicamente riconosciuta, *"marchi che godono di rinomanza"*.

La più autorevole dottrina di quegli anni stabilì che tale termine includesse nella stessa categoria sia i marchi celebri in senso proprio, sia quelli semplicemente noti<sup>(51)</sup> e che il limite inferiore per accordare al marchio una tutela allargata fosse il determinarsi dell'indebito vantaggio per l'imitatore o del pregiudizio per il legittimo titolare, i quali vennero perciò ritenuti gli elementi costitutivi di quella fattispecie giuridica cui la legge riconosceva una tutela oltre i confini del principio di relatività, vigente oramai solo per i marchi "ordinari".

Inoltre, affinché un marchio possa rientrare nella categoria del marchio che gode di rinomanza, condizione necessaria è che esso sia stato effettivamente utilizzato, poiché solo così esso può essere divenuto noto ai consumatori finali<sup>(52)</sup>.

Prima ancora dei requisiti necessari affinché si possa parlare di rinomanza del marchio, bisognerebbe chiedersi che cosa si intenda con tale terminologia.

---

<sup>(50)</sup> Il termine scelto dal legislatore francese per questa categoria di marchio era per l'appunto *"renommée"*.

<sup>(51)</sup> Si veda ad esempio VANZETTI, GALLI, (nt. 48), in cui l'autore afferma che *"oggetto della prova da parte di chi richieda tutela ampliata dovranno essere innanzitutto l'indebito vantaggio ovvero il pregiudizio: elementi che indirettamente potranno anche provarsi mediante la prova della celebrità, che di solito comporta il conseguimento di vantaggi da parte dell'usurpatore e il rischio di svantaggi da parte del titolare"*, ma anche RICOLFI in *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, Giappichelli, 1999, p. 75 e 140 in cui l'autore specifica che: *"È difficile asserire che i marchi che godono di rinomanza costituiscono una categoria chiusa e dai confini ben stabiliti. Ed è ancora più difficile sostenere che si possa individuare una soglia percentuale (ad es.: marchio conosciuto dal 70% della popolazione) cui ricollegare la qualifica di marchio celebre. Ci troviamo di fronte al contrario ad una categoria aperta, i cui confini oscillano tra un massimo ed un minimo di rinomanza. Al polo estremo dello spettro ci troviamo quelli che la giurisprudenza in passato definiva come marchi celebri: tali erano quei segni noti a pressoché tutta la popolazione, ivi compresi quei soggetti che mai avessero consumato o usato il bene contraddistinto da quel segno. [...] Ma l'indebito vantaggio o pregiudizio si può verificare anche in relazione a marchi che non abbiano raggiunto lo stesso tasso di notorietà: all'estremo inferiore dello spettro vi potranno essere marchi largamente accreditati solo presso alcuni segmenti della popolazione."*

<sup>(52)</sup> Si è espresso in tal senso, più volte, SENA, (nt. 1), stabilendo che l'estensione della tutela di un marchio oltre il principio di specialità presuppone il verificarsi di una fattispecie complessa, ovvero la registrazione del segno come marchio d'impresa, il suo uso effettivo e il raggiungimento di una determinata rinomanza.

Il problema principale, all'indomani dell'introduzione della nuova legge marchi e della sua interpretazione, era proprio legato all'assenza, nella stessa previsione di legge, di una definizione specifica del concetto di rinomanza del marchio.

Sarà infatti la Corte di Giustizia a livello comunitario a fornire per la prima volta una definizione di "marchio che gode di notorietà" (rinomanza nel nostro paese) nella nota sentenza *General Motors*, che contrapponeva la General Motors Corporation, titolare del marchio "Chevy" per autoveicoli del tipo van, alla società belga Yplon, in merito all'uso, da parte di quest'ultima, di un marchio identico per contraddistinguere detersivi e prodotti di pulizia <sup>(53)</sup>.

Secondo la citata sentenza, affinché un marchio possa beneficiare di una tutela estesa a prodotti o servizi non affini, esso "deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, senza che sia necessario che il marchio sia riconosciuto da una percentuale del pubblico così definito" <sup>(54)</sup>.

Nonostante ciò, la definizione di rinomanza del marchio rimaneva ugualmente problematica; la Corte pertanto, in tal sede, provvedeva al legislatore nazionale alcuni parametri che possono risultare utili ai fini della determinazione dello stato di rinomanza. Essi vengono elencati ai punti successivi della sentenza e consistono nella quota di mercato coperta dal marchio, nell'ambito geografico, nell'intensità e nella durata dell'uso e negli investimenti realizzati dall'impresa per promuovere il proprio marchio; tutti parametri che, negli anni a seguire, vennero ripresi e utilizzati anche in molte altre sentenze.

Per quanto riguarda il recepimento nel nostro paese della definizione proposta dalla Corte di Giustizia CE, essa venne solo in parte accolta. A differenza di quanto disposto a livello

---

<sup>(53)</sup> Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 4047, p. 1569.

<sup>(54)</sup> Nei punti 23 e ss. si legge:

"23) Nella misura in cui l'art. 5, n. 2, della direttiva, a differenza dell'art. 5, n. 1, tutela i marchi registrati nei confronti dei prodotti o servizi non simili, la prima condizione che esso stabilisce implica un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente. Infatti, solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio successivo, può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente.

24) Il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale.

25) Né la lettera, né lo spirito dell'art. 5, n. 2, della direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito.

26) Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio."

comunitario, ossia la condizione che il marchio fosse noto al cosiddetto pubblico di riferimento per determinare la rinomanza del marchio, in Italia la rinomanza si afferma in relazione al grande pubblico, dunque il pubblico in generale <sup>(55)</sup>.

Molte decisioni della giurisprudenza italiana, infatti, si dimostrarono contrarie alla tendenza comunitaria di considerare marchi che godono di rinomanza sia i marchi celebri che quelli semplicemente noti. A titolo esemplificativo, il Tribunale di Roma, nella sentenza al caso *Metro*, negò la notorietà del marchio, poiché ritenuta una notorietà limitata ad un “*pubblico selezionato*” <sup>(56)</sup>.

Anche la Corte d'Appello di Milano in una sentenza <sup>(57)</sup> ha evidenziato che “*celebrità, rinomanza e notorietà sono connotati che ricorrono in un marchio solo ove questi sia conosciuto da una percentuale altissima di consumatori, tanto da costituire uno strumento di richiamo per gli stessi o rappresenti un'attrattiva, o resti fissato nella coscienza sociale attraverso l'uso e la pubblicità tanto da assumere valore simbolico*”.

Prima di chiarire cosa si debba intendere per tutela ultramerceologica del marchio che gode di rinomanza, si ritiene necessario dare conto della disciplina di tale categoria di marchi contenuta, ad oggi, nel Codice della proprietà industriale.

### 2.3.2 Il marchio che gode di rinomanza nel Codice della proprietà industriale

La categoria di marchio che gode di rinomanza è stata introdotta, nell'ordinamento italiano, con la legge marchi del 1992 le cui disposizioni sono state poi inserite anche nell'attuale Codice.

In esso, la disciplina del marchio rinomato è contenuta in tre articoli: l'art. 12 in materia di novità del segno e gli articoli 20 e 22 per quanto riguarda le ipotesi di contraffazione del marchio.

---

<sup>(55)</sup> CALBOLI, *Marchio che gode di rinomanza, brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2001.

<sup>(56)</sup> Cfr. Trib. Roma, 8 febbraio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4342, p. 61. Secondo il Tribunale la nozione di rinomanza era applicabile soltanto a quei marchi che avevano acquisito la notorietà “*presso una larga parte dei consumatori, anche non interessati ai prodotti contrassegnati con il marchio rinomato*”.

<sup>(57)</sup> App. Milano, 24 maggio 2002, *ivi*, 2003, n. 4500, p. 280.

Si vuole sottolineare fin da subito che la tutela di cui si parla non ha propriamente ad oggetto il marchio che gode di rinomanza, bensì è più giusto parlare di tutela della rinomanza del marchio: quest'ultimo viene protetto non tanto come segno distintivo, bensì per la reputazione che ha raggiunto.

L'art. 12 del Codice contiene le regole da applicare con riferimento al requisito della novità del segno. Oltre alle previsioni generali di cui si è già parlato nel primo capitolo si vuole qui porre maggiore attenzione alle lettere e) e f) del primo comma, secondo le quali *“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).”*

Si tratta, quindi, di una previsione che richiama, per lo più, quanto già previsto nel 1992 dall'articolo 17 l.m.; il Codice della proprietà industriale, quindi, riprende il principio secondo cui l'esistenza, nel territorio nazionale o comunitario, di un marchio che abbia raggiunto una determinata rinomanza inibisce la possibilità di registrare un segno identico o simile, anche per prodotti merceologicamente distanti.

Si ribadisce ancora una volta il definitivo superamento del criterio di specialità circa la tutela da accordare al titolare di un marchio d'impresa, il quale rimane valido, ad oggi, solo per i marchi ordinari <sup>(58)</sup>.

---

<sup>(58)</sup> In realtà un giudizio di affinità viene comunque compiuto anche per i marchi che godono di rinomanza, ma in termini differenti da quelli antecedenti alla riforma del '92: VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 263 in cui si afferma che *“Lo scavalco del limite del principio di relatività della tutela non è integrale, perché qualcosa di esso permane nel condizionare la tutela medesima alla sussistenza dell'indebito vantaggio ovvero del pregiudizio. Nel senso che la tutela sarà tanto più ampia fino a estendersi a prodotti merceologicamente lontanissimi, quanto più il marchio sia celebre, e correlativamente, in caso di notorietà ridotta, la tutela si limiterà a prodotti meno lontani, che sono i soli in relazione ai quali possa in concreto determinarsi il pregiudizio o alternativamente l'indebito vantaggio.”*; ancora GALLI, (nt. 1), p. 185, il quale sottolinea che la tutela del marchio che gode di rinomanza *“viene dunque a delineare una nuova nozione di affinità, coerente con la (nuova) funzione giuridicamente tutelata del marchio e corrispondente all'ambito merceologico entro il quale i consumatori riconoscono - consapevolmente o inconsapevolmente - in un segno*

Merita poi di essere evidenziato che la norma richiede un effettivo utilizzo del marchio che gode di rinomanza, ma l'uso non viene previsto per il segno della cui sussistenza di novità ci si sta interrogando. Lo stesso articolo, infatti, utilizza il condizionale *trarrebbe* per sottolineare il fatto che il giudizio circa il verificarsi di un vantaggio o di un pregiudizio può essere dato anche in astratto, precedentemente all'uso effettivo del segno in questione da parte del secondo soggetto <sup>(59)</sup>.

Per quanto riguarda gli altri articoli che rilevano in materia e che disciplinano il fenomeno della contraffazione del marchio, essi prevedono delle disposizioni specifiche laddove il marchio contraffatto rientri nella categoria del marchio che gode di rinomanza.

L'art. 20 al comma 1, infatti, stabilisce che *"i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:*

*a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;*

*b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;*

*c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."*

Ciò che interessa ai fini della nostra analisi è la lettera c) dell'articolo sopra riportato, la quale ribadisce ancora una volta la tutela, accordata al titolare di un marchio che abbia raggiunto lo stato di rinomanza, oltre i confini dell'affinità tra i prodotti chiamati in causa. Si sottolinea anche in tal sede le condizioni necessarie che devono sussistere affinché si attivi la tutela ultramerceologica, ovvero il determinarsi di un vantaggio ingiustificato a favore del contraffattore del segno o di un pregiudizio al titolare del marchio e alla sua rinomanza presso il pubblico.

---

*eguale o simile a un determinato marchio quanto meno un richiamo o un riferimento ad esso: e cioè in pratica all'ambito entro il quale l'uso di tale segno è in grado di evocare, in tutto o in parte, il messaggio che il pubblico ricollega al marchio imitato".*

<sup>(59)</sup> Si è espresso in tal senso SENA, (nt. 1).

Si può notare, con riferimento a quanto precedentemente rilevato, che il verbo *trarre* è utilizzato al presente, con la conseguenza che, secondo quanto disposto dall'articolo 20, la tutela ultramerceologica viene riconosciuta al titolare se, oltre alla rinomanza raggiunta dal proprio marchio, il segno identico o simile viene concretamente utilizzato nel mercato. Infine si richiama l'art. 22 che, prescrivendo l'unitarietà dei segni distintivi, vieta di utilizzare un segno come ditta, insegna o altro segno distintivo che risulti identico o simile ad un marchio che gode di rinomanza, anche per prodotti non affini.

Prima di concludere il capitolo e introdurre il tema principale del nostro lavoro, si approfondirà di seguito il concetto di tutela ultramerceologica accordata ai marchi che godono di rinomanza e, in particolar modo, quali sono i requisiti che vengono richiesti per l'applicazione della stessa.

### 2.3.3 La tutela ultramerceologica e i requisiti per la sua applicabilità

I marchi non rinomati, in virtù del principio di specialità della tutela, continuano ad essere protetti con riferimento al concetto di affinità tra i prodotti: il titolare può far valere il proprio diritto a seguito dell'utilizzo da parte di un secondo soggetto di un segno identico o simile per contraddistinguere prodotti della stessa classe merceologica o affini, dove l'affinità viene valutata in base, ad esempio, ai bisogni soddisfatti, alla clientela di destinazione o alla natura intrinseca dei prodotti.

Al contrario, il marchio che gode di rinomanza è meritevole di una tutela cosiddetta ultramerceologica, seppur non assoluta: esiste, infatti, un limite di tutela anche per questa categoria di marchi, limite che si collega alla funzione stessa svolta dal marchio "famoso", non più solo distintiva, bensì facente leva sul suo valore attrattivo, evocativo e simbolico. Riprendendo infatti la previsione di legge alla lettera c) dell'art. 20 c.p.i. è espressamente previsto il "*divieto di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini*", ma è anche sottolineata la necessità che da questo uso si possa "*trarre un indebito vantaggio o recare giudizio al titolare originario*".

Da tale articolo si può quindi desumere che, ai fini dell'applicabilità della tutela ultramerceologica, non sia sufficiente che ricorrano la rinomanza del segno e la

somiglianza degli stessi, ma viene richiesto, seppure implicitamente, che il contemporaneo uso sul mercato di due segni identici o simili per contraddistinguere prodotti non affini sia in grado di innescare un collegamento da parte del pubblico tra i due segni <sup>(60)</sup> e che i consumatori siano portati a credere che tra le imprese coinvolte esista una qualche forma di legame. Se questo collegamento si attiva, di conseguenza, in virtù della rinomanza del marchio imitato, si può parlare di indebito vantaggio o pregiudizio, così come richiamato dalla legge stessa.

Quando si parla di legame tra imprese coinvolte non si fa riferimento alla convinzione del pubblico che i prodotti provengano dalla stessa azienda; al contrario, i consumatori, spesso, sono consapevoli della diversa origine dei prodotti contraddistinti.

Essi possono ugualmente essere portati a credere che esista un rapporto, ad esempio di natura contrattuale, tra le imprese, che giustifichi l'utilizzo del marchio da parte del secondo soggetto. Ancora, riprendendo quanto detto da Cavani <sup>(61)</sup> secondo cui *“i diritti esclusivi di sfruttamento di un marchio rinomato, in relazione a prodotti o servizi non affini a quelli rispetto ai quali la rinomanza è originariamente sorta, si estendono fino a che sia possibile in concreto sfruttare il valore attrattivo del segno”*, si può affermare che un marchio rinomato si fa portatore di un insieme di informazioni e suggestioni, che vengono automaticamente riportate alla mente del soggetto ogni qualvolta questi venga posto di fronte a tale segno.

Come si è già affermato, possono beneficiare della tutela allargata sia i marchi celebri o di alta rinomanza, che i marchi semplicemente noti, qualora l'uso di marchi identici o simili determini un indebito vantaggio per il terzo o un pregiudizio per il titolare. Il grado e l'intensità della rinomanza, però, influiscono sull'estensione merceologica della tutela stessa: più il marchio è noto, più la tutela viene estesa ad ambiti merceologicamente sempre meno affini, fino a ricomprendere, in caso di marchi celebri, prodotti molto distanti <sup>(62)</sup>.

Bisogna sottolineare che si sono espresse, in dottrina, opinioni discordanti su quale debba essere il ruolo svolto dalla tutela del marchio che gode di rinomanza nei confronti

---

<sup>(60)</sup> GALLI, (nt. 1), p. 163 e ss.

<sup>(61)</sup> CAVANI, *La nuova legge marchi. Commento generale*, Padova, CEDAM, 1995, p. 11 e ss.

<sup>(62)</sup> GALLI, (nt. 1), p. 213, dove l'autore afferma che si è in presenza di una *“scala continua”* tra marchi più o meno rinomati il cui ambito merceologico di tutela, determinato facendo riferimento al giudizio del pubblico, sarà più o meno esteso a seconda della notorietà del marchio e del tipo di messaggio ad esso collegato, e quindi della possibilità che i consumatori interpretino come agganciamento l'uso di un segno uguale o simile per determinati prodotti o servizi.

dell'intero sistema del diritto dei marchi: vi sono, infatti, autori che la considerano una forma di protezione “eccezionale” riservata ad una particolare categoria di marchi <sup>(63)</sup> ed altri, invece, che la ritengono una normale forma di tutela che deve attivarsi in tutte quelle ipotesi in cui l'appropriazione di un marchio altrui può determinare uno sfruttamento, a proprio vantaggio, del valore attrattivo di quel segno nei confronti dei consumatori <sup>(64)</sup>. Tornando al concetto di tutela ultramerceologica del marchio e alla sua applicabilità, essa è assoggettata al rispetto di alcuni requisiti, la cui sussistenza deve essere provata dal titolare del marchio che invoca una tutela estesa. Tali requisiti sono riassumibili nella rinomanza del segno, il cui raggiungimento dovrà essere valutato sia con riferimento al criterio del pubblico interessato, che al presupposto territoriale e nell'utilizzo effettivo dello stesso da parte di un terzo soggetto, tale da trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio o recare danno al titolare legittimo.

Per quanto riguarda invece il “giusto motivo”, esso viene considerato quell'istituto che può essere invocato dal presunto contraffattore per evitare che il marchio rinomato anteriore renda invalido il proprio segno ai sensi della legge o per escludere il ricorrere di un'ipotesi di contraffazione. La Corte di Giustizia ha poi invocato un'ulteriore condizione rispetto a quelle riscontrabili nella legge, ossia il cosiddetto “nesso”, la cui presenza porterebbe alla configurazione della fattispecie illecita di contraffazione del marchio rinomato.

Partendo dal primo requisito, la rinomanza del marchio, si è ampiamente discusso nel paragrafo 2.3.1 di cosa debba intendersi per marchio che gode di rinomanza, la sua definizione e, di conseguenza, quali marchi possano farsi rientrare in tale categoria.

---

<sup>(63)</sup> DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 109, il quale rileva che “La categoria del marchio che gode di rinomanza non può essere delineata in termini troppo ampi anche perché la protezione ad essa fornita dalla norma rimane profondamente altra rispetto alla protezione del marchio che la legge delinea come normale, e che viene fornita al marchio «comune». Non sarebbe sistematicamente corretto, allora, costruire la fattispecie del marchio «comune», cui va la tutela «normale», come fattispecie residuale, che comprenda solo i marchi «non noti»; alla tutela normale deve corrispondere una fattispecie che raccoglie lo spazio maggiore della realtà”.

<sup>(64)</sup> GALLI, (nt. 1), pp. 209-212, dove afferma che, sia la protezione dei marchi normali sia di quelli rinomati “portano al risultato di proteggere il titolare del marchio contro le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino in sostanza l'appropriazione non autorizzata di una sorta di «economia esterna» del marchio, legata al messaggio in esso incorporato” e che “tutti i marchi sono protetti contro l'agganciamento, anche se solo per alcuni di essi l'applicazione di tale criterio da luogo in concreto ad un allargamento della sfera di protezione rispetto a quella riconosciuta nel vigore della legge del 1942”; altresì RONCAGLIA, *Nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 179, secondo il quale le disposizioni alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge marchi “non dovrebbero [...] rappresentare affatto parametri alternativi ma scandire piuttosto, in via complementare, le fasi successive dell'iter d'indagine che il giudice dovrà seguire nel verificare se sussista contraffazione del segno”

Si vuole, invece, in tal sede approfondire due criteri in base ai quali deve essere valutata la rinomanza: il pubblico di riferimento e l'ambito territoriale.

Per quanto concerne il primo dei requisiti, la Corte di Giustizia ha fornito un'importante definizione di rinomanza del marchio stabilendo che *“il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve avere acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale”* (65).

Pertanto, secondo la Corte di Giustizia CE, la soglia per accedere alla tutela estesa a prodotti e servizi non affini è bassa, nel senso che la Corte ha ritenuto sufficiente che il marchio sia conosciuto al grande pubblico per ottenere il diritto di rientrare nella categoria di marchi notori.

Peraltro, la giurisprudenza italiana non ha sempre abbracciato tale definizione di pubblico di riferimento. Nel caso *Scholl's*, ad esempio, sulla falsariga di quanto disposto nella sentenza *General Motors*, il Tribunale di Roma ha affermato che *“il pubblico a cui fare riferimento per accertare la notorietà del marchio rinomato è il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da tale marchio e non quindi il pubblico coincidente con la generalità dei consumatori”* (66). In altre sentenze, invece, la giurisprudenza ha stabilito che fosse più opportuno valutare la notorietà del marchio con riferimento alla generalità dei consumatori, anche quelli non direttamente interessati ai prodotti in questione (67).

Passando al secondo criterio da considerare, ossia all'ambito territoriale, affinché il marchio sia considerato rinomato la rinomanza deve sussistere anche dal punto di vista territoriale: gli artt. 12 e 20 c.p.i. parlano, infatti, di marchio che deve godere di rinomanza *“nello Stato”*, concetto ribadito anche dalle Direttive comunitarie in cui si afferma la notorietà del marchio con riferimento al territorio *“dello Stato membro”*.

Anche per la definizione di tale requisito viene in aiuto la già citata sentenza *General Motors*, in cui la Corte di Giustizia CE precisa che la rinomanza si riscontra se il marchio è noto in *“una parte sostanziale”* dello Stato, senza che la stessa debba estendersi in tutto il territorio nazionale e tale interpretazione è stata largamente accolta anche dalla giurisprudenza italiana.

---

(65) Punto 24 della decisione della Corte di Giustizia CE nella sentenza per il caso *General Motors*, cit..

(66) Cfr. Trib. Roma, 19 dicembre 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, n. 5123, p. 571.

(67) Il riferimento è alle sentenze in merito ai casi già citati nel paragrafo 2.3.1, ovvero il caso *Metro* (Trib. Roma), il caso *Banca 121* (App. Milano).

Quanto infine al concetto di “nesso”, di cui sopra, si fa riferimento alle disposizioni di legge che prevedono l’identità o la somiglianza dei segni in questione. In particolar modo, le riflessioni della dottrina e giurisprudenza, hanno riguardato la possibilità che la somiglianza richiesta dalla legge per la tutela dei marchi “ordinari” possa essere ritenuta diversa da quella richiesta per invocare invece la protezione estesa del marchio rinomato <sup>(68)</sup>.

Rispetto a tale questione, la Corte di Giustizia CE, nel caso riguardante il marchio *Adidas* <sup>(69)</sup>, ha precisato che, l’articolo 5.1, lettera b) della Direttiva CE del 1989 presuppone l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico a causa della presenza sul mercato di due marchi identici o simili di tipo “ordinario”. Al contrario, per il verificarsi della contraffazione di un marchio notorio non è richiesto alcun rischio di confusione, bensì solo un utilizzo ingiustificato di un marchio noto anteriormente registrato, tale da sfruttarne a proprio vantaggio il valore attrattivo e suggestivo. La conclusione che ne deriva è che, affinché si possa invocare la tutela estesa oltre il confine dell’affinità, la somiglianza richiesta tra i segni deve essere tale da condurre il pubblico a stabilire un “nesso” tra gli stessi.

Il “nesso” viene quindi a rappresentare un ulteriore elemento costitutivo, di creazione giurisprudenziale, che si va ad aggiungere ai requisiti richiesti dalla legge.

Molte sono state le sentenze successive, sia nazionali che comunitarie, che hanno ribadito il concetto di “nesso” introdotto dalla Corte comunitaria e il suo ruolo nella costituzione della fattispecie di marchio rinomato, ma la sua definizione è stata data solo successivamente, nella sentenza relativa al caso *Intel* <sup>(70)</sup>.

In tale sede, infatti, la Corte ha precisato che si può parlare di nesso se “*il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*”, la cui valutazione deve essere però condotta globalmente e tenendo conto di tutti i fattori del caso in oggetto.

La Corte precisa, inoltre, alcuni parametri che diventano utili ai fini della determinazione del nesso in questione, quali: il grado di somiglianza, sia tra i segni che tra i prodotti marchiati, e il livello di notorietà del marchio originale. Ovviamente, maggiore è la somiglianza tra i segni, più elevato è il rischio che il consumatore inneschi un “nesso” tra

---

<sup>(68)</sup> RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 559-560.

<sup>(69)</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4608, p. 1458.

<sup>(70)</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, n. 5327, p. 1322.

i prodotti contrassegnati con marchi simili; al tempo stesso, maggiore è la notorietà che il marchio anteriore ha acquisito, più elevata è la possibilità che esso venga evocato da un consumatore posto di fronte ad un marchio simile.

La conclusione più importante che si può trarre, da quanto affermato dalla Corte comunitaria, è che il “nesso” non ricorra necessariamente ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un marchio che gode di rinomanza e, laddove esso sia riscontrabile, non è detto che l'utilizzo di un marchio simile permetta all'imitatore di trarre vantaggio o recare danno al primo utilizzatore <sup>(71)</sup>. È perciò fondamentale valutare caso per caso la sussistenza di tutti i requisiti che sono stati elencati, i quali, congiuntamente, configurano la fattispecie giuridicamente protetta del marchio che gode di rinomanza.

Ancora, per quanto riguarda il requisito dell'ingiusto vantaggio e del danno alla notorietà del marchio del primo titolare, esso viene tradizionalmente scomposto in tre diversi rischi: il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, il danno alla sua rinomanza e il vantaggio indebitamente tratto dal terzo dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio precedente.

La giurisprudenza ha affermato che “è sufficiente che sussista uno solo di questi tre tipi di rischio” per poter applicare le previsioni relative ai marchi che godono di rinomanza. Inoltre, si è stabilito che la normativa non richiede un danno effettivo e concretamente in atto, bensì, per provare l'indebito vantaggio o il pregiudizio, il titolare del marchio anteriore può limitarsi a dimostrare che sussistono elementi tali da concludere che si possa, non ipoteticamente, verificare in futuro tale vantaggio o danno <sup>(72)</sup>.

Senza approfondire ulteriormente, si vuole ora richiamare l'ultimo aspetto rilevante di tale disciplina, ossia l'esimente a disposizione del presunto contraffattore del segno e definito “il giusto motivo”.

---

<sup>(71)</sup> Ai punti 31 e 32 della decisione La Corte afferma: “Se manca tale nesso nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio. Per contro, un tale nesso da solo non è sufficiente per concludere che ricorre una delle violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, le quali costituiscono [...] la condizione specifica per la tutela dei marchi notori prevista da tale disposizione.”

<sup>(72)</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, *cit.*, p. 1322, dove al punto 38 si chiarisce che “il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio” poiché “quando, infatti, è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso”, ma “deve tuttavia dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro”

Il secondo utilizzatore di un segno simile ad un marchio rinomato, infatti, può dimostrare il suo giusto motivo ad utilizzare tale segno ed evitare di essere condannato per condotta illecita.

Ciò significa che un soggetto viene ritenuto contraffattore di un marchio rinomato non solo se, grazie a ciò, ottiene un vantaggio sfruttando la notorietà del segno o reca danno all'utilizzatore anteriore, essendo altresì necessario che tale condotta sia esente da un giusto motivo, per poter applicare la protezione ultramerceologica.

Nelle disposizioni di legge, peraltro, non esiste una definizione di cosa si intenda per "giusto motivo" e la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria.

Si può affermare che il richiamo al giusto motivo è meramente eventuale, nel senso che esso verrà valutato solo nel caso in cui il titolare anteriore abbia dato prova della sussistenza di tutti gli altri requisiti, in base ai quali la condotta del secondo soggetto potrebbe essere ritenuta illecita.

La tendenza generale, sia a livello nazionale che comunitario, è stata quella di considerare il giusto motivo coincidente con le ipotesi previste dall'articolo 21 c.p.i., ossia quei casi in cui il titolare del marchio, sia rinomato che ordinario, non può opporsi all'uso di un segno simile da parte di un terzo soggetto nella propria attività economica, purché tale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale <sup>(73)</sup>.

Secondo l'art. 21 c.p.i., comma 1, *"i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:*

*a) del loro nome e indirizzo;*

*b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;*

*c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale"*

Le ipotesi di giusto motivo non si esauriscono con quanto prescritto al comma 1 dell'art. 21 c.p.i., il legislatore ha, infatti, deciso di lasciare tale elenco aperto e di permettere al terzo soggetto di sostenere tesi ulteriori a quelle espressamente prescritte dalla legge.

---

<sup>(73)</sup> Si veda, tra gli altri, GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 46; SENA, (nt. 1), p. 160.

Anche la dottrina prevalente ha ritenuto opportuno mantenere la fattispecie del “giusto motivo” quale categoria aperta e generale, che si attiva nei casi in cui gli interessi di terzi soggetti debbano prevalere su quelli del singolo titolare del marchio rinomato: il giudizio, quindi, rimane in mano alla giurisprudenza, di volta in volta, chiamata a decidere in merito al singolo caso trattato.

### 2.3.4 I marchi rinomati e i prodotti affini

Per concludere la trattazione sui marchi che godono di rinomanza e la loro specifica disciplina è necessario considerare un ultimo aspetto che emerge con riguardo alla materia in esame.

Si è finora parlato di tutela ultramerceologica ed estensione della protezione, oltre i confini dell'affinità, quando il soggetto sia titolare di un marchio che abbia raggiunto lo stato di rinomanza.

La legge però prescrive, all'art. 20 del c.p.i., comma 1, lettera c), che *“i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:*

*c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”*

L'introduzione della parola *anche* risulta decisiva per stabilire che il marchio che gode di rinomanza viene protetto dalla legge, al ricorrere di tutte le altre condizioni già elencate, sia con riferimento a prodotti e servizi non affini, sia per quelli che fanno parte di classi merceologiche identiche o simili.

Si tratta di una novità importante che viene espressamente prevista solo dal Codice della proprietà industriale del 2005, non comparando la stessa in nessuna disposizione di legge precedente, neppure comunitaria.

Anche precedentemente all'emanazione del Codice, però, la dottrina prevalente era orientata verso l'applicazione della tutela del marchio che gode di rinomanza anche

nell'ipotesi in cui esso fosse stato contraffatto da un segno apposto su prodotti affini <sup>(74)</sup>; ma non erano mancate alcune sentenze che sostenevano la tesi opposta e che, nello specifico, richiedevano un effettivo rischio di confusione per il pubblico, affinché il marchio rinomato fosse tutelato anche entro l'area dell'affinità <sup>(75)</sup>, sulla base di un'interpretazione letterale del disposto normativo allora vigente.

Anche la già citata sentenza *General Motors* non chiarisce in tal senso quale debba essere la regola da seguirsi, lasciando aperta la questione.

La prima sentenza in cui la Corte di Giustizia comunitaria si è definitivamente espressa a favore dell'applicabilità della normativa del marchio che gode di rinomanza anche quando i prodotti sono identici o affini è stata la sentenza al caso *Davidoff* <sup>(76)</sup>.

La Corte ha, infatti, specificato che la previsione contenuta all'art. 5.2 della Direttiva 104/89 non deve essere necessariamente interpretata in maniera letterale, bensì "*in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte*".

Ciò significa che non è ammessa un'interpretazione della previsione di legge che determini un livello di tutela minore nell'ipotesi di uso di un segno simile per prodotti affini, rispetto invece al caso in cui lo stesso segno sia utilizzato per contrassegnare prodotti merceologicamente distanti <sup>(77)</sup>.

La stessa Corte ha, inoltre, deciso che ciascun Stato membro della Comunità potesse prevedere una tutela specifica per il marchio che gode di rinomanza laddove esso venga contraffatto da un segno simile per prodotti affini, specificando, al tempo stesso, che la disciplina di tale categoria di marchi deve necessariamente avere luogo nel rispetto degli artt. 4.4, lett. a) e 5.2 della Direttiva.

Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese, la giurisprudenza si è dimostrata tendenzialmente favorevole a quanto affermato in sede comunitaria, nonostante non

---

<sup>(74)</sup> Si veda ad esempio: GALLI, (nt. 73), p. 34, secondo il quale la diversità di trattamento avrebbe potuto dare luogo "*ad una questione di costituzionalità della norma interna che ha dato attuazione alla Direttiva per violazione del principio di eguaglianza*"; MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 15-17; VANZETTI, GALLI, (nt. 48), p. 40 ss.

<sup>(75)</sup> Tra queste forse la più importante è la sentenza del Trib. Milano per il caso *Lacoste* in cui fu negata l'applicazione della disciplina del marchio che gode di rinomanza poiché i segni in questione erano apposti su prodotti merceologicamente simili. Nello specifico il Tribunale si è espresso in tal senso: "*La disciplina relativa alla speciale tutela del marchio di rinomanza al di là del principio di specialità vigente per gli altri marchi non è applicabile quando i marchi in conflitto si collocano in un identico settore merceologico*", Cfr. Trib. Milano, 12 luglio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 4017, p. 1250.

<sup>(76)</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 9 gennaio 2003, C-292/00, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, p. 1398. Nel caso di specie la Davidoff, titolare del marchio rinomato "*Davidoff*" per sigarette ed oggettistica di lusso, si era opposta alla registrazione ed all'uso del marchio "*Durffee*", simile graficamente e per beni identici e simili, articoli di lusso.

<sup>(77)</sup> Si vedano i punti 25 e 26 della decisione della Corte di Giustizia CE al caso *Davidoff*.

fosse ancora prevista, a livello normativo, l'estensione della tutela dei marchi rinomati anche ai prodotti affini che, abbiamo detto, è stata effettivamente introdotta solo con il Codice della proprietà industriale.

# CAPITOLO TERZO

## IL *LICENSING* PER VALORIZZARE LA NOTORIETÀ DEL MARCHIO

SOMMARIO: 3.1 Le opportunità di gestione economica del valore del marchio - 3.1.1 Il corporate *licensing* come strumento di marketing - 3.1.2 Gli obiettivi e i vantaggi delle parti in ambito economico - 3.2 La licenza di marchio dal punto di vista giuridico - 3.2.1 La licenza del marchio prima del 1992 - 3.2.2 Il riconoscimento legislativo della licenza di marchio - 3.2.3 La licenza nel c.p.i. e il contenuto del contratto - 3.3 Lo statuto di non decettività del marchio concesso in licenza

### 3.1 Le opportunità di gestione economica del valore del marchio

La trattazione prosegue con un approfondimento delle tematiche precedentemente trattate con riferimento al concetto di *brand equity* e al valore insito in un marchio “famoso”, ma si introdurrà anche l’argomento della licenza di marchio, considerata come una delle opportunità a disposizione di un titolare di marchio d’impresa di sfruttare il valore economico del proprio *brand*.

Quando si parla di contratti di licenza si possono richiamare ambiti di indagine differenti, si tratta di uno strumento divenuto sempre più frequente tra le tecniche di marketing ed è, al tempo stesso, oggetto di una specifica disciplina giuridica introdotta nell’ordinamento italiano con la già citata legge marchi del 1992.

La trattazione proseguirà, nei prossimi paragrafi, con questa bipartizione di analisi: in un primo momento si parlerà della licenza dal punto di vista economico e, successivamente, si concentrerà l’attenzione sulla sua natura e disciplina giuridica.

Prima di approfondire l'argomento della licenza, si vuole chiarire il fatto che quando si parla di gestione economica del valore di un marchio si fa riferimento ad una molteplicità di operazioni, ulteriori rispetto alla licenza, che un'impresa può praticare al fine di massimizzare i ritorni ottenibili dal proprio marchio.

Lo sfruttamento del suo valore fa parte di una strategia ben più generale rispetto alla semplice licenza, la quale si configura come una delle opportunità a disposizione, che si può quindi accompagnare ad altri strumenti, più o meno radicali, e che rientrano nelle decisioni di *brand management*.

Parliamo di gestione del *brand* poiché tali operazioni condurranno a risultati tanto maggiori quanto più il marchio d'impresa è identificabile con tale concetto.

Per riassumere, le opportunità a disposizione di un'impresa per sfruttare il valore del proprio marchio <sup>(1)</sup> sono: il *licensing* e la sua particolare variante definita *merchandising*, il *franchising*, le sponsorizzazioni, le estensioni di marca, il *product placement*, il *co-branding*, cui si aggiungono altre strategie aventi ad oggetto la marca. Si tratta di una categoria in continua evoluzione per le sempre più innovative strategie provenienti soprattutto dal campo del marketing e ognuno di questi strumenti ha delle specificità che lo rendono diverso dagli altri.

È fondamentale che ciascuno di essi sia attentamente valutato in tutti gli aspetti che implica: non solo quanto al ritorno economico per l'impresa cui il loro utilizzo dà luogo, bensì, in senso più ampio, alle decisioni strategiche che ne stanno alla base, che vanno ben oltre la mera massimizzazione dei profitti.

L'elemento che accomuna tutte queste pratiche è l'obiettivo perseguito dal titolare di un marchio, ossia lo sfruttamento, dal punto di vista commerciale, del valore, dell'immagine e della reputazione del marchio di cui è proprietario.

Si tratta di operazioni tutte legittime, concesse ad un'impresa proprietaria di un marchio in osservanza dell'attuale disciplina normativa. Per motivi di chiarezza si vuole sottolineare che alcuni degli strumenti sopra elencati possono avere ad oggetto anche entità diverse dal marchio, purché rientrino nella categoria dei diritti di proprietà intellettuale che comprende, oltre ai marchi, anche i brevetti, il *know how*, le tecniche commerciali, i diritti d'autore.

---

<sup>(1)</sup> Si può parlare anche di valorizzazione dell'avviamento incorporato nel proprio marchio, così come si è espresso AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 159.

L'elemento principale della nostra analisi rimane però il marchio e tutte le opportunità che il titolare stesso può intraprendere per massimizzare il suo l'utilizzo; si vuole, quindi, catalizzare l'attenzione sulle vicende positive e le ipotesi virtuose che riguardano l'uso di marchio d'impresa, piuttosto che, le già largamente trattate ipotesi di contraffazione e uso illecito di un marchio altrui.

Con gli strumenti richiamati, la decisione è, per l'appunto, nelle mani dell'impresa proprietaria che decide di estendere l'uso del proprio marchio dal punto di vista geografico o merceologico con l'obiettivo di sfruttare ogni possibilità a disposizione affinché la propria marca possa essere vista il maggior numero di volte e, di conseguenza, frequentemente richiamata alla mente dal consumatore finale <sup>(2)</sup>.

Una delle principali ragioni che spinge un imprenditore ad effettuare operazioni come queste, oltre al ritorno economico, è rappresentata dalla possibilità di entrare in mercati molto distanti da quello di origine senza la necessità di un investimento significativo dal punto di vista economico, organizzativo e per ciò che concerne le conoscenze richieste, che, spesso, possono non essere a disposizione della singola impresa.

Nello specifico, verranno analizzate le operazioni di licenza, il *merchandising*, il *franchising* e le sponsorizzazioni, ossia quelle tecniche più frequentemente praticate, inquadrando ognuna di esse sia come strumento di marketing, che come specifici istituti giuridici, cercando di delineare l'evoluzione storica della disciplina ad essi dedicata e le principali riflessioni a riguardo.

### 3.1.1 Il *corporate licensing* come strumento di marketing

L'espressione "*licensing*" può essere definita come la pratica di concedere, ovvero di prendere in locazione, un diritto facente parte della categoria dei diritti di proprietà industriale o intellettuale, ossia un marchio d'impresa, un brevetto, il *know how*, diritti d'autore, ...

---

<sup>(2)</sup> ALBANESE, *Merchandising e Licensing per lo sviluppo del patrimonio di marca. Il caso Coca-Cola*, in *Emerging Issues in Management*, n. 1, 2001, p. 83.

Si tratta di una molteplicità di attività in cui il titolare permette ad un altro soggetto di utilizzare suoi diritti esclusivi, dietro uno specifico corrispettivo <sup>(3)</sup>.

In mancanza di tale concessione l'uso della proprietà intellettuale risulterebbe illecito, perché costituente violazione di un diritto esclusivo altrui.

L'analisi proseguirà con la trattazione della categoria specifica di *brand licensing* (anche chiamato *trademark licensing* o *corporate licensing*), ossia l'operazione di licenza avente ad oggetto un marchio d'impresa, divenuto talmente famoso da essere, per l'appunto, considerato un *brand*, tale per cui il suo valore è facilmente trasmissibile in altri contesti geografici o merceologici attraverso la stipula di contratti di licenza.

Sempre più imprenditori, titolari di *brand* e marchi molto noti nel mercato, si rivolgono al *licensing* come strumento in grado di promuovere lo stesso, nonché i prodotti ad esso collegati, con l'obiettivo di accrescere i profitti, ma anche rafforzare la *brand identity* attraverso una vincente strategia di marketing.

Si parla di *corporate licensing* quando è una società, titolare di un marchio divenuto particolarmente noto, a decidere di concederlo in licenza per il suo utilizzo in categorie di prodotto simili o non, e ciò si differenzia dal cosiddetto *character licensing* che viene posto in essere da un personaggio, divenuto anch'esso noto, che concede ad un terzo soggetto, generalmente un'impresa, di usare il proprio nome per contraddistinguere i prodotti da essa realizzati.

Come già chiarito, la pratica del *licensing* è, al tempo stesso, uno strumento di marketing e un istituto giuridicamente disciplinato; ciò significa che, nella stesura del contratto di licenza, le parti devono rispettare numerose regole che la legge ha previsto, nonostante, come vedremo, si tratti di un contratto cosiddetto atipico.

Si vuole qui concentrare l'attenzione sul primo punto di vista da cui è possibile analizzare le operazioni di *licensing*, quello economico e di marketing.

Le ragioni economiche che possono spingere un imprenditore a concedere in licenza il proprio marchio, oltre al già citato aumento di fatturato, possono essere la diversificazione di prodotto e l'esplorazione di settori nuovi e diversi senza dover investire un'ingente somma di denaro, tempi elevati e conoscenze specifiche di detti nuovi settori, bensì permettendo ad un altro soggetto, già inseritosi nel relativo mercato, di

---

<sup>(3)</sup> BATTERSBY, SIMON, *Il manuale del licensing per licensor e licensee. Le regole fondamentali per massimizzare i profitti*, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 19

realizzare i propri prodotti e contraddistinguerli con un marchio già conosciuto al grande pubblico.

Parimenti, il principale motivo che spinge un'impresa a chiedere la licenza di un marchio al suo titolare è la possibilità di sfruttare la reputazione e la notorietà di un *brand* a proprio vantaggio, diminuendo sensibilmente gli investimenti di marketing richiesti per la costruzione, la promozione, la valorizzazione e la gestione di una marca.

Dei vantaggi di entrambi le parti coinvolte si parlerà nel paragrafo successivo, mentre si vuole qui indagare in generale il fenomeno del *licensing*, la sua nascita e successiva evoluzione in una tecnica di marketing, ad oggi, tra le più utilizzate dalle grandi imprese titolari di un marchio, poiché permette la trasmissione dei valori insiti in un *brand* "a 360 gradi", ossia in tutti i settori in cui quello stesso *brand* possiede un potenziale di vendita sfruttabile dal titolare e dai terzi soggetti.

La nascita del *licensing* si fa risalire ai primi anni del '900 soprattutto nella sua accezione di *character licensing*; per quanto riguarda, invece, la tipologia di licenza ad oggetto della nostra analisi, essa nasce a partire dagli anni '70/'80 all'interno delle grandi società Nord americane e, ad oggi, i tre principali settori per i quali vengono elaborati dei programmi di licenza attengono al *food & bavarage*, all'abbigliamento e agli accessori per la casa <sup>(4)</sup>.

Si tratta di un fenomeno in continua e significativa crescita, tale da far nascere, negli anni e in tutto il mondo, numerose fiere specifiche del settore, nonché più di sei riviste dedicate esclusivamente a quest'argomento come *The Licensing Letter*, *Total Licensing*, *The Licensing Book*; fino ad arrivare, nel 1985, a dar vita ad un'associazione di categoria che include, ad oggi, più di 1000 associati e che è chiamata con l'acronimo LIMA (*International Licensing and Merchandisers' Association*).

Passando al mercato del *licensing* in Italia si può asserire che, anche nel nostro Paese, tale operazione risulta in crescita in termini di adozione da parte delle imprese, ma anche per quanto riguarda i risultati effettivamente conseguiti: lo studio sul mercato del *licensing* italiano condotto da Licensing Italia ha infatti rilevato che, nel 2011, le *revenues* ottenute dalle licenze sono aumentate mediamente del 6%, percentuale perfettamente in linea con la stessa stima ottenuta dall'analisi del mercato USA <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Classifica stilata in occasione dell'*US Licensing Industry Survey 2012* (v. nt. successiva).

<sup>(5)</sup> Ci si riferisce all'*Italian Licensing Industry Survey 2012*, ossia lo studio commissionato a *Pricewaterhouse Coopers* da Licensing Italia e che mette a confronto le cifre ottenute nel settore del *licensing* negli anni 2010 e 2011.

Si può, quindi, affermare che il fenomeno del *licensing* sia divenuto nel tempo sempre più popolare, tanto da rappresentare, oggi, un valida tecnica di marketing che può essere utilizzata per ottenere, in modo relativamente semplice, ricavi elevati, anche in una situazione economica di profonda crisi generale, come quella attuale.

Inoltre, la stessa pratica di concedere in licenza il proprio marchio si è evoluta da classico strumento orientato esclusivamente alla massimizzazione dei ricavi, a modello di investimento ben più strategico a supporto di un progetto generale d'impresa che ha ad oggetto il proprio *brand*, la sua notorietà e reputazione e che permette di raggiungere una molteplicità di obiettivi ad entrambe le parti <sup>(6)</sup>.

Più le operazioni di licenza diventano importanti per un'impresa concedente, più risulta fondamentale la loro gestione all'interno dell'impresa stessa: le maggiori società coinvolte in questo settore tendono a creare un vero e proprio dipartimento *licensing* con una figura di *manager* ad esso dedicata e con il supporto di diversi *team*, tra cui quello commerciale; quello amministrativo e degli affari legali, per quanto riguarda la gestione del contratto; nonché, ovviamente, quello di marketing e un team creativo per ciò che concerne la comunicazione, la promozione e il sostegno dei valori del *brand*, soprattutto la sua reputazione e immagine.

La molteplicità dei *team* coinvolti nel *management* di un'operazione di licenza ci porta ad un ulteriore conclusione che è opportuno chiarire.

Così come si è parlato all'inizio del primo capitolo della confusione esistente sull'utilizzo dei termini marchio, marca (*brand*) e *brand equity*; anche le definizioni attribuibili alla parola *licensing* possono essere molteplici a seconda della prospettiva di indagine.

In particolar modo, si sente parlare di *licensing*, licenza e *merchandising* in maniera quasi indifferente, quando in realtà, le loro definizioni sono assai differenti.

Dal punto di vista del marketing, il termine *licensing* tende a comprendere quelle operazioni cui, in ambito giuridico, ci si riferisce con i termini di licenza e *merchandising*: in altre parole, il marketing utilizza un unico termine per indicare due diversi fenomeni giuridici.

Come si vedrà in seguito, in ambito giuridico si parla di licenza in generale quando il marchio viene concesso, dal proprio titolare, ad un terzo per contraddistinguere prodotti altri; mentre, si preferisce utilizzare il termine più specifico licenza di *merchandising*

---

<sup>(6)</sup> Intervista a Maurizio Occhipinti sul *Brand Licensing* nel sito [www.licensingitalia.it](http://www.licensingitalia.it)

laddove un marchio, particolarmente noto, venga apposto su prodotti merceologicamente distanti (7).

Dal punto di vista del marketing, invece, queste due pratiche vengono entrambe denominate con il termine *licensing*, senza operare particolari distinzioni circa la classe merceologica dei prodotti chiamati in causa o le tipologie di marchi coinvolte. Al tempo stesso, con il concetto di *merchandising*, nel marketing, si fa riferimento ad una diversa strategia: un'attività di promozione alle vendite che riguarda, principalmente, i rapporti tra produttori e distributori.

Ai fini del nostro lavoro si tralascerà quest'ultima accezione e quando si utilizzerà i termini licenza e *merchandising* si farà, invece, riferimento alla distinzione operata a livello giuridico, mentre se si parla di *licensing* in generale significa che possiamo, senza particolari problemi, far coincidere i due concetti di licenza e *merchandising* in un'unica parola.

### 3.1.2 Gli obiettivi e i vantaggi delle parti dal punto di vista economico

Il seguente paragrafo si propone di analizzare le principali motivazioni, nonché i più importanti vantaggi conseguibili da entrambe le parti coinvolte in un'operazione di *licensing* di marchio, assumendo una prospettiva prettamente economica, lasciando invece la trattazione giuridica ai paragrafi successivi.

Quando si utilizzerà il termine *licensing* in questo paragrafo, quindi, si farà riferimento alla concessione dell'uso del marchio sia in ambiti merceologicamente affini, sia in settori più distanti.

La considerazione di base che va fatta e che giustifica qualsiasi operazione di *licensing* di marchio è che quest'ultimo, essendone l'elemento principale, deve già incorporare un

---

(7) Il *merchandising*, dal punto di vista giuridico, è identificabile come una tipologia di licenza costituente un contratto parziale, essendo riferito a una determinata categoria di prodotti, e non esclusivo, essendo il marchio utilizzato anche dal titolare ovvero da altri licenziatari. Si differenzia dalla licenza tradizionale poiché viene praticato in settori merceologicamente distanti; trova il suo presupposto nel valore suggestivo del marchio circa l'orientamento delle scelte del consumatore e ha il suo fondamento normativo nella estensione del monopolio del marchio a tutti i generi merceologici.

proprio avviamento basato o sui pregi dei prodotti contraddistinti, o sulla notorietà e reputazione del segno stesso.

Partendo dal punto di vista del *licensor*, ossia colui che, titolare di un marchio, decide di concederne l'utilizzo a soggetti terzi, si può approfondire quanto detto precedentemente circa gli obiettivi perseguibili e i ritorni ottenibili.

La ragione di fondo rimane sempre l'accrescimento del proprio fatturato che, attraverso la licenza di marchio, si autoalimenta sfruttando il valore stesso che il marchio ha raggiunto agli occhi dei consumatori. Scegliendo il *licensing* come alternativa alla cessione, ad esempio, il titolare di un marchio ottiene ugualmente e periodicamente la monetizzazione del valore insito nella propria marca.

Ma abbiamo già chiarito che una licenza di questo tipo, definita classica, si è nel tempo evoluta in una strategia più complessa che richiede decisioni strategiche ai fini del successo generale di un'impresa.

Se un'impresa decide di concedere in licenza il proprio marchio significa che essa compie delle specifiche scelte di *brand management*, i cui benefici possono essere assai elevati in caso di successo dell'operazione.

Una prima motivazione, di cui si è già dato conto, è la possibilità di effettuare delle diversificazioni di prodotto attraverso l'uso dello stesso marchio, le quali vengono definite anche "*brand extensions via licensing*": l'impresa ha come scopo quello di aumentare la varietà dei prodotti contrassegnati da una stessa marca, ma decide di raggiungere quest'obiettivo, dal punto di vista pratico, concedendo in licenza il marchio. L'impresa è posta, infatti, di fronte alla scelta tra procedere all'estensione internamente o affidandosi a soggetti terzi: la scelta, ovviamente, ricadrà su quell'opzione che permette di investire il minor numero di risorse finanziarie, organizzative ed economiche e, al tempo stesso, di raggiungere i maggiori e migliori risultati.

Il *licensing*, in tal senso, permette una crescita rapida, non particolarmente significativa in termini di investimento richiesto ma soprattutto flessibile poiché, basandosi su un contratto che specifica la sua durata temporale, non si tratta di una decisione irreversibile o difficilmente reversibile per l'impresa, come potrebbe essere, ad esempio, quella di realizzare internamente categorie di prodotti del tutto nuovi.

Vi sono poi altre motivazioni, a supporto della decisione del *licensor*, strettamente collegate alla diversificazione e alle ipotesi di *brand extensions*, quale, ad esempio, la

possibilità di testare ed esplorare aree di prodotto non tradizionalmente ricoperte dall'impresa e che richiedono conoscenze specifiche, oppure rispetto alla cui promozione e pubblicizzazione vigono restrizioni di legge <sup>(8)</sup>.

Anche in tal caso l'impresa deve condurre delle valutazioni con riferimento alle risorse necessarie per acquisire internamente tali conoscenze, che andranno confrontate con l'ipotesi di affidarsi ad un terzo soggetto che possiede già tali competenze e che può permetterci di contraddistinguere prodotti merceologicamente diversi con lo stesso marchio, senza dover sopportare un rischio elevato di insuccesso.

Altre motivazioni dalla parte del *licensor* riguardano ovviamente il *brand* stesso: contrassegnando prodotti di natura diversi che servono, di fatto, una molteplicità di consumatori si aumenta l'esposizione stessa del proprio marchio e le possibilità che esso venga richiamato alla mente in un elevato numero di occasioni d'acquisto <sup>(9)</sup>, fattore fondamentale per accrescere ulteriormente la notorietà della marca e per promuoverla nei confronti del pubblico di consumatori

Il *licensing*, quindi, permette di generare nuove fasce di consumatori, ha la capacità di creare *brand experience* lavorando soprattutto sui valori emozionali della marca e, di conseguenza, permette al *licensor* l'ottenimento di un ulteriore beneficio: l'aumento della fedeltà alla propria marca da parte del mercato, divenendo per questo una leva di marketing particolarmente strategica.

Anche dal punto di vista del *licensee* (licenziatario), ossia colui che ottiene la facoltà di utilizzare il marchio di proprietà di un altro soggetto attraverso la stipula di un contratto di licenza, i benefici conseguibili sono molteplici.

Innanzitutto, si tratta di ottenere la possibilità di produrre e commercializzare dei prodotti che sono contraddistinti da un marchio già noto al consumatore finale, condizione fondamentale per dotare la propria offerta di una credibilità immediata che, in assenza di una licenza siffatta, l'impresa stessa avrebbe raggiunto solamente dopo un lungo percorso di ideazione, creazione e accreditamento *ex novo* di un proprio marchio.

---

<sup>(8)</sup> Si può, ad esempio, fare riferimento al marchio *Marlboro Classics*, che promuove il mondo "*Marlboro Country*" tramite linee di abbigliamento, laddove le regole antifumo vietano la pubblicità del prodotto principalmente realizzato dall'impresa.

<sup>(9)</sup> Si arriva a parlare di estensione della fruizione del brand, che si sostituisce al concetto classico di fruizione di un bene o servizio.

Se si utilizza una marca già nota e positivamente valutata dal mercato si riesce, infatti, a trasmettere fiducia ai consumatori, i quali conoscono i valori comunicati da quel marchio e sono indotti ad acquistare qualsiasi prodotto venga commercializzato sotto lo stesso segno.

Infatti, laddove la licenza abbia ad oggetto un marchio particolarmente famoso e celebre sul mercato, il licenziatario ha la possibilità di dotare i propri prodotti di un valore aggiunto: l'imprenditore che utilizza su licenza un segno dotato di rilevante valore evocativo come, ad esempio, i marchi di celebri stilisti, attribuisce ai suoi prodotti i valori evocati dal segno stesso (buon gusto, eccellenza qualitativa, successo, divertimento, appartenenza a un gruppo, ecc.).

Ecco che l'ottenimento di una licenza d'uso del marchio permette al licenziatario di entrare rapidamente in un mercato senza dover sostenere elevati costi per affermare il proprio marchio e, al tempo stesso, di operare da una posizione pari ai concorrenti già presenti in quel settore.

L'uso di un marchio già noto, inoltre, permette di godere di un maggior potere contrattuale anche nei rapporti dell'impresa licenziataria con i distributori dei propri prodotti, i quali, grazie alla presenza di un *brand* con una buona reputazione, risultano maggiormente inclini a commercializzare i prodotti da esso contraddistinti.

Per riassumere, quindi, possiamo affermare che un'operazione di *licensing*, vista da una prospettiva meramente economica, permette ad entrambi i soggetti coinvolti di ottenere dei benefici significativi e può rappresentare una leva cruciale per lo sviluppo aziendale di entrambe le imprese licenzianti e licenziatarie. Ovviamente, trattandosi di una strategia economica, essa comporta anche una percentuale di rischio, più o meno elevata, per entrambe le parti.

Le trattative, l'accordo e la stipula del contratto devono essere attentamente valutati in ogni aspetto coinvolto nell'operazione, confrontando i benefici ottenibili con i rischi cui si va incontro. Dal punto di vista del licenziante, ad esempio, è fondamentale la scelta della controparte: dovrebbe infatti trattarsi di un'impresa che, oltre ad avere le risorse economiche, produttive, organizzative e conoscitive necessarie alla realizzazione dei prodotti in questione, sia in grado di assicurare che il marchio oggetto di licenza venga

apposto su prodotti le cui caratteristiche qualitative rispecchino gli *standard* e i valori comunicati da quel determinato marchio <sup>(10)</sup>.

Questione che diventa ancor più importante se, oggetto della licenza, è una marca particolarmente famosa e che gode di un'elevata reputazione sul mercato: se le aspettative dei consumatori non vengono rispettate, il rischio di insuccesso dell'intera operazione diventa ancor più elevato e le ricadute sull'immagine e la notorietà della marca potrebbero essere anche molto gravi.

Dal punto di vista dei licenziatari, invece, gli aspetti negativi sono riassumibili soprattutto nel rischio finanziario legato a questo tipo di decisione: la licenza del marchio viene concessa dietro corrispettivo periodico, definito *royalty*, che le imprese concessionarie devono poter assicurare costantemente, durante tutta la durata della licenza.

Il *licensing* è un accordo che coinvolge due imprese inizialmente distinte che, tuttavia, per mezzo del contratto di licenza, iniziano a cooperare per il raggiungimento di un fine ultimo, che potremmo definire comune. La condizione fondamentale alla base del funzionamento di qualsiasi licenza è che ciascun soggetto riceva un vantaggio economico; diversamente non si giustificerebbero lo sforzo e l'investimento richiesti alle parti per un efficiente ed efficace svolgimento del rapporto *licensor-licensee*.

Ciò che dovrebbe alimentare la relazione esistente tra le controparti è, infatti, un comportamento di collaborazione piuttosto che di competizione, una sorta di strategia di tipo *win-win*: il successo finale di un'operazione di licenza dipende sia dai ruoli giocati dalle parti, sia dal coinvolgimento di entrambe nel conseguimento dell'obiettivo ultimo e comune.

## 3.2 La licenza di marchio dal punto di vista giuridico

Parlando di licenza di marchio non si può prescindere dall'analizzare la stessa da una prospettiva giuridica, la licenza è infatti un istituto espressamente previsto e disciplinato dall'attuale Codice della proprietà industriale.

---

<sup>(10)</sup> Peraltro, come si vedrà nella disamina della disciplina relativa ai contratti di licenza, il rispetto delle caratteristiche qualitative determinanti dell'apprezzamento del pubblico è un requisito espressamente richiesto dalla legge per evitare che si determini inganno per i consumatori stessi.

Si tratta, infatti, di un'operazione che, sorta in ambito economico, come opportunità di sfruttamento del valore del proprio marchio da parte del titolare dello stesso, è stata successivamente regolamentata dalla legge e, nello specifico in Italia, con la legge marchi del 1992.

Ancora una volta quindi il legislatore italiano e quello comunitario hanno sentito l'esigenza di dettare delle regole chiare con riferimento ad un'operazione di tipo economico che, prima della riforma del '92, non rientrava in nessuna previsione di legge, ma che aveva ugualmente attratto l'attenzione della più autorevole dottrina, come già accaduto per la categoria dei marchi che godono di rinomanza.

Ci si chiedeva, infatti, se questo tipo di operazione potesse ritenersi ammissibile in un sistema giuridico come quello delineato dal R.d. n. 929 del 1942, che si basava sul rapporto vincolato tra l'azienda e il suo marchio.

Tali riflessioni furono alimentate dalla consapevolezza che la situazione economica reale che i titolari di marchio registrato affrontavano non era rispecchiata da un'adeguata disciplina giuridica, la quale, infatti, venne sottoposta ad un'opera di riforma sostanziale che ha condotto all'emanazione della legge marchi del 1992.

Si è già dato conto della scarsa chiarezza circa l'utilizzo del termine licenza o della sua traduzione inglese *licensing* a seconda che l'ambito di riferimento sia economico o giuridico: a livello economico non viene attribuito particolare rilievo alla distinzione tra le licenze a seconda che le stesse riguardino prodotti di categorie merceologiche simili, piuttosto che prodotti assai distanti da quelli su cui il titolare aveva originariamente apposto il proprio marchio.

Tale distinzione, al contrario, è rilevante in ambito giuridico: il diritto separa nettamente le ipotesi di licenza di marchio e quelle, invece, consistenti in contratti di *merchandising*, con conseguenze significative anche per ciò che concerne la disciplina di riferimento e le riflessioni che la dottrina ha sviluppato nel corso degli anni sull'ammissibilità di tali operazioni.

Anche la nostra analisi successiva manterrà la suddetta distinzione: volendo infatti trattare questi argomenti da una prospettiva giuridica, si è ritenuto utile parlare, in un primo momento, della normativa di riferimento per i contratti di licenza propriamente considerata che, vedremo, si applicano in quei casi in cui il licenziatario ha la facoltà di contraddistinguere con il marchio altrui prodotti simili o diversi da quelli realizzati dal titolare stesso.

Per quanto riguarda, invece, la normativa dei contratti (di licenza) di *merchandising*, che possono essere considerati come una variante della licenza tradizionale utilizzata solo laddove il marchio sia particolarmente famoso e noto presso il mercato finale tale da poter facilmente catalizzare l'attenzione di pubblici diversi in categorie merceologiche maggiormente eterogenee, si rimanda alla loro trattazione del capitolo quarto.

Tornando all'ipotesi classica di licenza del marchio, essa consiste in una facoltà, a disposizione del titolare di un marchio, il quale ne può disporre con strumenti giuridici diversi in base alle sue esigenze e ai suoi interessi: il marchio, infatti, può essere oggetto sia di contratti di compravendita, che di contratti di licenza a terzi e, come vedremo, la licenza di marchio può essere esclusiva o non esclusiva, ovvero riconosciuta per la totalità o anche per una parte di prodotti o servizi <sup>(11)</sup>.

Dal punto di vista giuridico la licenza di marchio si definisce come: *“il contratto con cui il titolare del marchio, senza spogliarsi della titolarità del diritto, attribuisce al contraente, il licenziatario, un diritto, limitato nel contenuto e nella durata, di fare uso del marchio per contraddistinguere prodotti o servizi che verranno realizzati e messi in commercio dal licenziatario stesso”* <sup>(12)</sup>.

La peculiarità di questo tipo di contratto è che esso permette ad un terzo di esercitare quei poteri che, tradizionalmente, formano il nucleo centrale del contenuto positivo del diritto del titolare di un marchio: la conseguenza che ne deriva è che, nel rispetto dei limiti indicati nel contratto, il licenziatario tende a sostituirsi o affiancarsi al titolare originario per ciò che concerne l'uso del segno.

Inoltre, la condizione fondamentale che deve sussistere nel caso in cui il marchio venga concesso in licenza e che differenzia tale ipotesi dalla vendita è che il titolare del marchio continui a mantenere la sua proprietà, acconsentendo alla sua utilizzazione da parte di altre imprese, dietro ovviamente un pagamento di *royalties*.

La licenza permette all'imprenditore di monetizzare il valore del suo marchio senza necessariamente perdere il diritto di proprietà sullo stesso; inoltre, egli ha la possibilità di continuare esso stesso a produrre beni e servizi contraddistinti dallo stesso marchio, scegliendo, in questo caso, di utilizzare una licenza di tipo non esclusivo.

---

<sup>(11)</sup> Un contratto di licenza può avere ad oggetto anche altre entità oltre al marchio: per la definizione più generale di contratti di licenza avente ad oggetto un qualsiasi diritto di esclusiva si veda ad esempio, SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 109 e ss.

<sup>(12)</sup> AUTERI, (nt. 1), p. 158.

Come già chiarito all’inizio del capitolo, le possibilità a disposizione di un titolare di marchio di sfruttare il proprio segno sono molteplici e non si esauriscono nell’ipotesi della licenza, al contrario, generalmente accade che quest’ultima venga concessa all’interno di contratti più ampi, come gli accordi di *franchising*, nei quali il *franchisor* (concedente) consente al *franchisee*/affiliato (concessionario) di utilizzare un “pacchetto” commerciale che include, oltre all’utilizzo del marchio, anche altre entità immateriali di sua proprietà come il *know-how*, le formule commerciali, le tecniche di vendita, i servizi, i *software*, il *design*, ecc.

Anche il *franchising*, così come la licenza di *merchandising*, saranno oggetto di una trattazione specifica ad essi dedicata nel corso del quarto capitolo.

Nel paragrafo successivo si analizzerà la disciplina avente ad oggetto la licenza di marchio e la diverse fonti normative che se ne sono occupate.

### 3.2.1 La licenza di marchio prima del 1992

Precedentemente al 1992 e all’entrata in vigore della rinnovata legge marchi con d.lgs. n. 480, la disciplina del marchio era principalmente contenuta nel R.d. n. 929 risalente al 1942, dove il contratto di licenza non era esplicitamente regolato: la citata legge era, infatti, fondata sul principio del legame inscindibile tra le vicende aventi ad oggetto il marchio e l’impresa. L’art. 15 del R.d., infatti, prevedeva che *“il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell’azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l’uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”*.

Peraltro, il contesto economico in cui le imprese si trovavano ad operare, ancor prima del 1992, era tale da indurre i titolari di marchi a stipulare contratti con cui gli stessi concedevano a terzi soggetti il diritto di utilizzare il proprio marchio per la produzione e commercializzazione dei loro prodotti.

Il problema fondamentale in quegli anni consisteva nel verificare come e nel rispetto di quali limiti, il valore dell'avviamento posseduto dal marchio potesse essere tutelato nel caso in cui venisse stipulato un contratto di licenza <sup>(13)</sup>.

Anche prima del 1992, quindi, il marchio aveva iniziato ad assumere un significato ulteriore rispetto alla mera accezione di segno distintivo e tale significato era espresso attraverso il concetto di "avviamento", che si riscontrava nel caso in cui il marchio avesse assunto un certo valore che una molteplicità di soggetti aveva interesse a sfruttare.

Tornando al concetto fondamentale che si vuole qui sottolineare, ossia la mancanza di una previsione di legge specifica per l'ipotesi di licenza di marchio, sia la dottrina che la giurisprudenza di quegli anni avevano ugualmente riflettuto sulla sua ammissibilità e sul ruolo concretamente svolto dal già citato articolo 15 e dall'articolo 2573 c.c. <sup>(14)</sup>.

Questa seconda disposizione, infatti, prevedeva che "*il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa*" ed è stata, di conseguenza, ritenuta equivalente a quanto stabilito dall'art. 15 R.d. <sup>(15)</sup>.

L'art. 15 fissava le regole relative alla cessione del marchio da parte del titolare ad un terzo, ma ci si è chiesti se esso potesse essere invocato anche per la disciplina della concessione a terzi dell'uso del marchio <sup>(16)</sup>.

La dottrina, infatti, si è soffermata principalmente su quale dovesse essere il significato da attribuire al termine "trasferimento" di cui alla norma citata: alcuni autori <sup>(17)</sup> hanno interpretato la scelta del legislatore in maniera restrittiva, assegnando al termine un significato letterale e specifico, con la conseguenza che il trasferimento si verificava solo in caso di un passaggio di titolarità del diritto sul marchio, dal titolare originario ad un terzo. In base a questa tesi, ovviamente, si restringeva nettamente la sfera di applicazione della norma in questione.

La posizione opposta, supportata da altra autorevole dottrina e dominante in ambito giurisprudenziale <sup>(18)</sup>, attribuiva al termine trasferimento un significato più ampio, in

---

<sup>(13)</sup> AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, CEDAM, 1984, p. 121.

<sup>(14)</sup> Anche nel Codice Civile vigente in quegli anni era prevista, all'art. 2573, una specifica disposizione riguardante l'ipotesi di trasferimento del marchio, senza alcun riferimento esplicito alla licenza dello stesso.

<sup>(15)</sup> Si tratta di una tesi ritenuta prevalente in dottrina ma contestata soprattutto da FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1971, pp. 203 e ss.

<sup>(16)</sup> AMMENDOLA, (nt. 12), p. 124.

<sup>(17)</sup> Si veda ad esempio SGROI, *Trasferimento del marchio e licenza d'uso*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, I, pp. 32-36; VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, pp. 443-444.

<sup>(18)</sup> Tra gli autori più importanti si vedano ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 475; MANGINI, in AULETTA-MANGINI, *Del marchio*, Roma, Zanichelli, 1977, p. 131, HASSAN, *Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 l.m.*, in

maniera tale da poter applicare l'art. 15 anche ad altre fattispecie aventi ad oggetto il marchio come, ad esempio, la licenza.

Questa seconda tesi è divenuta prevalente, nel tempo, e confermata anche dall'introduzione del contratto di licenza, esplicitamente, nella legge marchi del 1992: prima di allora, come accennato, l'art. 15 veniva applicato alle ipotesi di licenza "in via analogica" <sup>(19)</sup>.

Concludendo, nonostante il legislatore non avesse dedicato una disposizione di legge specifica all'ipotesi di licenza del marchio ma, al tempo stesso, la sua validità non fosse vietata da alcuna previsione, l'art. 15 veniva ugualmente applicato anche alle operazioni di licenza, intendendo il trasferimento in un'accezione più ampia di quella letterale.

Chiarito tale aspetto, si è posta però un'ulteriore questione: la seconda tesi ha, infatti, evidenziato la differenza tra licenze con e senza esclusiva e, in particolar modo, ha posto in luce la questione dell'ammissibilità delle seconde. La disposizione di legge in vigore, infatti, condizionava la validità della licenza ad un uso del marchio, da parte del terzo soggetto, "a titolo esclusivo" <sup>(20)</sup>.

Si ritiene opportuno, quindi, fornire fin da subito una chiara definizione di entrambe le tipologie di licenza, poiché la loro distinzione risulterà fondamentale per il seguito della trattazione.

Per "licenza con esclusiva" si intende la licenza accompagnata dall'esclusività del diritto di godimento conferito al terzo, il quale diventa l'unico autorizzato all'uso del segno, cui rinuncia anche lo stesso titolare; mentre con "la licenza senza esclusiva", chiamata anche licenza d'uso, non viene concessa ad alcun soggetto l'esclusiva sull'uso del marchio, bensì può accadere che il titolare originario continui ad utilizzare lo stesso per contrassegnare i prodotti da lui realizzati o che egli decida di stipulare una molteplicità di contratti di licenza con più soggetti, ognuno dei quali avrà il diritto di apporre, sui propri prodotti, il segno oggetto della licenza.

---

*Riv. dir. ind.*, 1987, I, p. 152; GUGLIEMMETTI, *Licenza d'uso del marchio e inesistenza dell'obbligo di trasferimento dell'azienda o di un suo ramo*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, II, p. 327, il quale però riteneva che alla licenza si dovesse applicare esclusivamente il secondo comma dell'art. 15.

In giurisprudenza si vedano Trib. di Genova, 24 settembre 1953, in *Riv. dir. ind.* 1954, II, p. 131; App. Milano, 7 marzo 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, n. 1039

<sup>(19)</sup> Si è così espresso AMMENDOLA, (nt. 12), p. 129.

<sup>(20)</sup> L'esclusività circa l'utilizzo del segno come conseguenza a ipotesi di trasferimento e licenza è stato ritenuto, per molti anni, un principio fondamentale da parte della giurisprudenza.

La licenza esclusiva è diversa dalla cessione del segno, non tanto perché prevede delle limitazioni spaziali e temporali all'uso dello stesso che, tra l'altro, non costituiscono elementi necessari affinché il negozio sia tipicizzato, bensì perché, con la licenza, il concedente conserva la titolarità del diritto pur privandosi della facoltà di utilizzare direttamente il segno oggetto di licenza.

Nonostante tale differenza, la licenza di marchio con esclusiva è stata sostanzialmente equiparata ad una cessione "piena" del diritto, soprattutto per ciò che riguardava gli interessi coinvolti e meritevoli di tutela <sup>(21)</sup>. Ciò che ne è conseguito è stato quello di cui si è già dato conto, ossia la possibilità di applicare alla licenza esclusiva gli artt. 15 l.m. e 2573 c.c.; mentre sono necessarie riflessioni ulteriori per ciò che concerne la seconda tipologia di licenza e la sua ammissibilità, anche precedentemente al 1992.

La licenza senza esclusiva ha, da sempre, posto ulteriori problemi quanto alla sua ammissibilità, poiché essa comporta un contemporaneo utilizzo dello stesso marchio da parte di molteplici soggetti.

Inoltre, le motivazioni alla base di questo tipo di operazioni sono, di fatto, diverse da quelle della licenza con esclusiva: si riteneva, infatti, che la licenza esclusiva venisse concessa dal titolare nel caso in cui volesse sospendere la produzione e il commercio direttamente realizzati, senza però precludersi la possibilità di riprendere tali attività in seguito <sup>(22)</sup>.

Al contrario, la licenza senza esclusiva permette al titolare di assecondare le proprie esigenze legate all'opportunità di entrare in nuovi mercati, che sarebbero difficilmente accessibili senza la collaborazione di un altro imprenditore, o esigenze legate alla valorizzazione della notorietà del marchio stesso senza la necessità di investimenti ingenti.

Se si fa riferimento esclusivamente a quanto enunciato dagli articoli 15 l.m. o 2573 c.c. allora in vigore, sembrerebbe che la volontà del legislatore fosse quella di escludere la costituzione di diritti di godimento sul marchio di tipo non esclusivo <sup>(23)</sup>.

Nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge marchi nel 1942, infatti, sia la dottrina prevalente che la giurisprudenza hanno decisamente negato l'ammissibilità di

---

<sup>(21)</sup> AMMENDOLA, (nt. 12), p. 136 ha affermato che *"Nel silenzio della legge, non è dato rinvenire nei principi di ordine generale alcun limite dell'autonomia contrattuale, in merito quantomeno al tipo individuabile riconducendo il negozio alla sua essenzialità, tale da costituire ostacolo alla concessione di siffatta licenza"*; medesima tesi è stata sostenuta anche da FRANCESCHELLI, (nt. 14), p. 215.

<sup>(22)</sup> Tale motivazione, tra l'altro, distingue la licenza esclusiva dalla cessione piena del diritto all'uso del segno.

<sup>(23)</sup> AMMENDOLA, (nt. 12), p. 141 e ss.; ASCARELLI, (nt. 17), p. 475.

tale tipo di licenza, mentre, in anni più vicini all'emanazione della nuova legge marchi, si è iniziato a parlare della possibilità di assoggettare la validità della licenza non esclusiva al sussistere di determinate condizioni di fatto <sup>(24)</sup>: ossia il fatto che il titolare dovesse continuare a produrre i beni cui il marchio si riferiva, in modo tale che egli fosse interessato a controllare tutti i risultati conseguiti dal marchio, sia direttamente sia indirettamente tramite i suoi licenziatari; che il licenziante dovesse, inoltre, disporre di un potere di regolamentazione per quanto riguardava l'uso del marchio nell'attività produttiva e commerciale sia propria che di tutti i licenziatari ed, infine, che sussistesse un effettivo potere di controllo in mano al titolare del marchio sull'attività dei licenziatari <sup>(25)</sup>.

Secondo una parte della giurisprudenza che, di fatto, ha anticipato la nuova legge, *“l'uso del marchio...non può essere consentito...se non per contraddistinguere i prodotti in relazione ai quali la convenuta stessa è tenuta a soggiacere al controllo del...(titolare) e questi a sua volta eserciti effettivamente tale controllo”* <sup>(26)</sup>.

In conclusione, si può affermare che, anteriormente all'ingresso in vigore della legge marchi del 1992, la licenza di marchio aveva posto non pochi problemi in merito alla sua ammissibilità.

Per la loro risoluzione risultò fondamentale la distinzione tra le due tipologie di licenza con e senza esclusiva: alla prima venne in definitiva applicata la disciplina contenuta all'art. 15 del R.d. n. 929, poiché essa permetteva, come la cessione piena, una sostanziale indipendenza circa l'uso del marchio del licenziatario dal titolare e, di conseguenza, una separazione del marchio dall'impresa del concedente <sup>(27)</sup>.

Per quanto riguarda la seconda tipologia, invece, l'art. 15 non poteva essere applicato, in quanto la licenza senza esclusiva non rispettava del tutto i presupposti di legge e non si assisteva, quindi, alla separazione del segno dall'impresa titolare; peraltro, per la sua

---

<sup>(24)</sup> La tesi secondo la quale devono sussistere determinate condizioni affinché un contratto di licenza senza esclusiva sia ritenuto valido è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza di quegli anni. Si vedano Trib. Milano, 26 febbraio, 1976, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, p. 815; Trib. Milano, 28 giugno 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, p. 1200, in cui si afferma l'ammissibilità dell'uso del marchio, da parte del licenziatario, solo nel caso in cui esso contraddistingua prodotti per i quali il licenziatario è obbligato ad assoggettarsi al controllo del concedente.

<sup>(25)</sup> Con riferimento al controllo del titolare sull'attività dei suoi concessionari si deve specificare che tale potere è al tempo stesso un onere in capo al licenziante stesso, ossia esso deve essere effettivamente esercitato.

<sup>(26)</sup> Cfr. Trib. Milano, 28 giugno 1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, n. 1200; ma anche Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, n. 2019; Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, n. 917.

<sup>(27)</sup> AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 308.

ammissibilità era ritenuta fondamentale la permanenza di un legame tra il titolare e i licenziatari, tale che il primo potesse regolamentare e controllare l'attività dei secondi.

### 3.2.2 Il riconoscimento legislativo della licenza di marchio

Sulla portata innovativa della legge marchi, introdotta con d.lgs. n. 480/92, si è già largamente dato conto: nonostante abbia seguito il principio della novellazione della normativa previgente, lo stesso ha scardinato molti dei pilastri su cui essa si basava e ha portato dottrina e giurisprudenza a riflettere a lungo sul significato delle riforme introdotte <sup>(28)</sup>.

Una di queste, che abbiamo già richiamato nel primo capitolo <sup>(29)</sup>, riguarda l'argomento oggetto della nostra analisi e, precisamente, la "consacrazione" della licenza come istituto giuridico espressamente previsto dalla legge nazionale.

La legge marchi del 1992 è stata emanata come recepimento nazionale della già citata Direttiva n. 89/104/CEE la quale, all'art. 8, prevede una specifica disposizione sulla licenza di marchio stabilendo che *"1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.*

*2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario".*

La norma comunitaria ha, quindi, introdotto la possibilità che il marchio fosse concesso in licenza, distinguendo, al primo comma, tra licenza esclusiva o non esclusiva; ha inoltre

---

<sup>(28)</sup> Come si è detto nel secondo capitolo quando si è parlato delle funzioni giuridicamente protette, le innovative disposizioni contenute nella nuova legge marchi hanno portato al sorgere di numerosi dubbi anche sulla possibilità di continuare a parlare di funzione distintiva circa l'origine dei prodotti. Si vedano, in tal senso, le riflessioni di VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 1992, p.2.

<sup>(29)</sup> Vedi *infra* paragrafo 2.3, capitolo secondo.

chiarito quali tipologie di prodotti possono essere oggetto di questi contratti e ha specificato l'ambito territoriale rispetto al quale il contratto viene ritenuto valido ed efficace.

Lo stesso articolo, però, non specifica quale debba essere il contenuto e le condizioni fondamentali di un contratto di licenza, prevedendo esclusivamente le conseguenze per l'ipotesi in cui il licenziatario non rispetti le clausole contrattuali riguardanti la natura e la qualità dei prodotti commercializzati con il marchio oggetto di licenza.

Inoltre, la stessa norma permette al titolare del marchio di far valere il proprio diritto non solo attraverso azioni contrattuali, quali azioni volte ad ottenere l'adempimento del contratto, la sua risoluzione e il risarcimento del danno, bensì anche con azioni di contraffazione <sup>(30)</sup>.

Da quanto emerge dalla disposizione di legge si può quindi affermare che la stessa presupponga l'inserimento, nel contratto di licenza, di indicazioni circa la qualità dei prodotti realizzati per mezzo della licenza stessa, ma non si può, di fatto, parlare di un'imposizione in tal senso.

Sul contratto, sulle vicende e sulle riflessioni ad esso collegate si ritornerà nel seguito del capitolo, ma si vuole chiarire fin da subito che l'intento della Direttiva, con tale lacuna, era quello di riconoscere ai legislatori nazionali la possibilità di introdurre specifiche disposizioni con riferimento ai limiti che il contratto di licenza doveva rispettare, soprattutto per evitare che da un'operazione di questo tipo fossero i consumatori finali ad essere tratti in inganno e per assicurarsi che le corrette regole della concorrenza non venissero violate <sup>(31)</sup>.

Ovviamente, qualsiasi disciplina nazionale emanata come recepimento della Direttiva non deve, in nessuna delle sue disposizioni, contrastare i principi stabiliti dalla stessa.

Prima di passare all'analisi della normativa italiana, si vuole chiarire un ultimo aspetto che si ricollega alla lacuna dell'art. 8 della Direttiva di cui si è appena dato conto.

In realtà, la stessa concede al licenziante la possibilità di controllare la qualità dei beni e dei servizi prodotti in licenza in maniera indiretta: l'articolo 12, al comma 2 della Direttiva, infatti, prevede l'ipotesi di decadenza del marchio *"se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio, o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è*

---

<sup>(30)</sup> Hanno riflettuto su quest'argomento, ad esempi, SARTI, (nt. 10), p. 154 e ss., AUTERI, (nt. 1), p. 167.

<sup>(31)</sup> AUTERI, (nt. 1), p. 168.

*stato registrato, il marchio tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi”.*

Il fine di proteggere il pubblico dal rischio di essere ingannati laddove il marchio fosse concesso in licenza viene, quindi, ottenuto per mezzo della previsione di una specifica ipotesi di decadenza del marchio, che va a colpire il titolare dello stesso nel caso in cui egli non effettui gli opportuni controlli su tutti i prodotti commercializzati sotto lo stesso segno, sia quelli direttamente prodotti, che quelli realizzati dai suoi licenziatari <sup>(32)</sup>.

Anche su quest’argomento si ritornerà in maniera più approfondita nel proseguo della trattazione (v. *infra*, par. 3.3).

L’articolo della legge marchi che permetteva espressamente il trasferimento o la licenza del marchio, anche separatamente all’azienda, era l’art. 15 secondo cui, nel testo rinnovato: “1. *Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.*

2. *Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.*

3. *Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.*

4. *In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.”*

L’articolo richiamato regolava espressamente due diverse ipotesi di licenza: la licenza esclusiva in senso stretto, ossia quella licenza che veniva rilasciata ad un unico soggetto

---

<sup>(32)</sup> In realtà, questa disposizione della Direttiva CEE ha creato dei problemi in merito alla sua interpretazione: vi sono stati autori che hanno interpretato la stessa in maniera restrittiva, secondo cui la decadenza si verificerebbe solo in casi molto gravi a causa dei quali il marchio sia divenuto ingannevole. Si vedano in tal senso MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 135 e ss.; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 242 e ss.

per la totalità dei prodotti o servizi per cui il marchio era stato registrato e per le categorie di prodotti affini ed era valida in tutto il territorio dello Stato e dell'Unione Europea.

Si trattava di una tipologia di licenza che non faceva emergere particolari problemi in merito alla tutela degli interessi coinvolti, quindi la sua regolamentazione, ai fini pratici, veniva lasciata all'autonomia contrattuale delle parti: ad essa venivano applicate le stesse regole che valevano per il trasferimento del marchio, in quanto sostanzialmente equiparabili.

Ovviamente, rimaneva in vigore anche per questo tipo di licenza la condizione fondamentale che *“da essa non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”*, in conseguenza della quale il licenziatario doveva utilizzare il marchio in maniera tale da preservarne il valore e il carattere determinante delle scelte dei consumatori <sup>(33)</sup>.

Un'ultima osservazione da fare riguarda il fatto che il licenziatario esclusivista non poteva opporsi ad un'eventuale importazione, nel territorio nazionale, di prodotti messi in commercio, dal titolare del marchio o da altri licenziatari, negli altri Stati della UE: si trattava, quindi, di un'esclusiva che, sotto questo profilo, poteva dirsi relativa.

Di conseguenza, se la licenza permetteva al titolare o ad altri licenziatari di utilizzare lo stesso segno negli altri Stati dell'Unione <sup>(34)</sup> e, quindi, di importare in Italia i prodotti così realizzati, allora tale licenza andava più correttamente configurata come non esclusiva; mentre la licenza esclusiva in senso stretto era solamente quella che valeva per tutto il territorio italiano ed anche per tutta la Comunità, tale per cui, nel mercato nazionale, non erano presenti prodotti realizzati da molteplici soggetti e recanti lo stesso marchio.

Passando all'altra tipologia di licenza, ossia la licenza non esclusiva prevista dal secondo comma dell'art. 15, essa risultava l'innovazione più importante introdotta dalla legge marchi del 1992 con riferimento all'argomento oggetto della nostra analisi.

Si è precedentemente chiarito che, prima dell'entrata in vigore di tale legge, la licenza senza esclusiva non era espressamente disciplinata dalla legge, anche se ugualmente ammessa dalla dottrina, nel rispetto di determinate condizioni.

A partire dal 1992 è, invece, il legislatore stesso ad ammettere la licenza senza esclusiva e a disciplinarne le regole che devono essere osservate.

---

<sup>(33)</sup> AUTERI, (nt. 1), p. 170.

<sup>(34)</sup> AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in *La riforma della legge marchi*, Padova, CEDAM, 1995, p. 109.

Questa previsione ha condotto a non pochi problemi di natura interpretativa sul significato da attribuire a tale ipotesi: alcuni autori <sup>(35)</sup>, infatti, hanno attribuito al secondo comma dell'art. 15 un'accezione ristretta, identificando la licenza non esclusiva con la situazione in cui il licenziatario otteneva il diritto di utilizzare un marchio per prodotti dello stesso tipo per i quali il segno veniva usato anche dal suo titolare o da altri licenziatari.

Tali autori desumevano detta interpretazione dalla stessa disposizione di legge, secondo la quale il licenziatario aveva l'obbligo di *"usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari"*.

La volontà del legislatore, allora, era quella di impedire che il pubblico trovasse nel mercato dei prodotti dello stesso tipo e recanti il medesimo marchio, ma con caratteristiche qualitative assai diverse: secondo tale interpretazione il contratto doveva prevedere espressamente gli obblighi da rispettare per ciascun licenziatario, in maniera tale che tutti i prodotti presentassero caratteri comuni e conformi a quelli determinati dal concedente.

Altra parte della dottrina, tuttavia, ha riconosciuto nella disposizione cui al secondo comma dell'art. 15 la volontà del legislatore di riferirsi a qualsiasi tipologia di licenza senza esclusiva che permetta un utilizzo plurimo dello stesso marchio per contraddistinguere prodotti dello stesso genere o anche affini <sup>(36)</sup>.

La licenza non esclusiva, inoltre, poteva essere concessa per la totalità o per una parte dei prodotti per cui il marchio era tutelato ed anche per una parte solo del territorio dello Stato. Al terzo comma dell'art. 15, il legislatore stabiliva che, contro il licenziatario che violasse le regole del contratto relative alla durata, all'uso del marchio, alla natura e qualità dei prodotti o ai limiti territoriali della licenza, potevano essere fatte valere tutte le azioni derivanti dal contratto stesso <sup>(37)</sup>, ma anche quelle conseguenti al diritto all'uso

---

<sup>(35)</sup> Si sono espressi in tal senso VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 227 e ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, Giappichelli, 1999, p. 177; AUTERI, (nt. 34), p. 108.

<sup>(36)</sup> Si veda a tal proposito la tesi sostenuta da SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 180 e ss.

<sup>(37)</sup> Le ipotesi di inadempimento del contratto vengono considerate cause di risoluzione automatica dello stesso, senza dover aspettare la pronuncia di risoluzione. Cfr. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 96.

esclusivo che il titolare aveva ottenuto con la registrazione del segno: egli poteva, cioè, agire anche per ipotesi di contraffazione.

Quest'ultima ipotesi era possibile solo se il contratto conteneva regole specifiche sui parametri prima ricordati: da ciò il rilievo che il legislatore del 1992 abbia voluto lasciare libero il titolare di un marchio, che volesse concederlo in licenza non esclusiva, di prevedere, all'interno del contratto, tutte le disposizioni che i licenziatari dovevano rispettare e di invocare la contraffazione laddove esse fossero violate.

Parlandosi di regole che il licenziatario doveva rispettare nell'ambito della licenza concessagli, conseguentemente, se ne ricavava un obbligo in capo allo stesso licenziante di fare quanto necessario affinché tali disposizioni contrattuali fossero rispettate dal licenziatario: è nell'interesse del titolare di un marchio assicurarsi che qualunque uso venga fatto del suo segno sia coerente con le caratteristiche e la qualità con cui quel marchio è stato apprezzato dai consumatori finali <sup>(38)</sup>.

Bisogna, infatti, ricordare che una delle motivazioni alla base della decisione di concedere il proprio marchio in licenza, soprattutto non esclusiva, è quella di incrementare il valore di avviamento dello stesso, sostenerne la reputazione ed espanderne la notorietà anche in ambiti merceologici diversi; è quindi fondamentale che sia la reputazione che la notorietà originali vengano costantemente rispettate e conservate.

Di tale argomento e delle sue implicazioni per ciò che concerne la possibilità che il marchio continui a svolgere la funzione distintiva che gli è propria in un regime che consente la licenza non esclusiva sull'uso del segno, si è occupata anche la Corte di Giustizia CE nel caso *Ideal Standard* del 22 maggio 1994, affermando che *"affinché il marchio possa svolgere la sua funzione esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità"* e *"nell'ipotesi della licenza, il concedente ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto clausole che impongono il rispetto delle sue istruzioni e gli conferiscano la facoltà di sincerarsene"*<sup>(39)</sup>.

---

<sup>(38)</sup> Corte di Giustizia CE, 22 maggio 1994, n. 1127 (*Ideal Standard*), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, altresì commentata da MANSANI, *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr./Europa*, 1996, pp. 11 e ss.; AUTERI, *La cessione del marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni: considerazioni in margine al caso "Ideal Standard"*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, pp. 5 e ss.

<sup>(39)</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, (*Ideal Standard*), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994 n. 3170

Quindi, qualsiasi contratto di licenza che attribuisse al licenziatario il diritto di utilizzare il marchio senza alcun tipo di vincolo, se non quello di preservarne il valore, doveva essere ritenuto illecito poiché in contrasto con un principio di ordine pubblico; ma va ricordato che, a tale “*regime legale della licenza*” <sup>(40)</sup>, non erano assoggettate le licenze esclusive che, abbiamo già detto, erano ammissibili senza ulteriori vincoli se non il divieto di uso ingannevole del marchio.

### 3.2.3 La licenza nel c.p.i e il contenuto del contratto

Come più volte richiamato, la disciplina del marchio è attualmente contenuta, quasi interamente, nel Codice della proprietà industriale entrato in vigore, nell’ordinamento italiano, nel 2005.

Si è anche già chiarito che la normativa prevista dal Codice non si distacca radicalmente da quella contenuta nella legge marchi del 1992; nonostante ciò è necessario analizzare le norme del Codice attualmente in vigore.

Ivi, il contratto di licenza è disciplinato all’art. 23, comma 2 e successivi <sup>(41)</sup>, il quale prevede anch’esso licenze esclusive e non esclusive, per la totalità o per parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato o della Comunità.

Ancor’ oggi, quindi, la disciplina della licenza risulta essere particolarmente complessa ed eterogenea per ciò che concerne le tipologie possibili, anche il Codice afferma l’ammissibilità della licenza esclusiva per la totalità dei prodotti e per tutto il territorio, ossia quella che abbiamo già definito licenza esclusiva in senso stretto.

Essa continua a non porre particolari problemi in merito alla sua disciplina: è assimilata alla cessione piena in quanto non determina la contemporanea presenza sul mercato di prodotti uguali o affini contraddistinti dallo stesso marchio e realizzati da imprenditori diversi.

---

<sup>(40)</sup> AUTERI, (nt. 1), p. 165

<sup>(41)</sup> La previsione contenuta all’art. 23, comma 2 del c.p.i. è sostanzialmente identica all’art. 15, comma 2, l.m. del 1992.

Le altre tipologie di licenza, invece, fanno sorgere alcuni problemi degni di nota: la licenza esclusiva parziale è quella licenza che viene concessa ad un unico soggetto, ma che riguarda solamente una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, mentre la licenza esclusiva limitata territorialmente permette all'unico licenziatario di godere della facoltà concessagli solo in una parte del territorio dello Stato.

Va precisato che, ove si abbia a verificare una situazione di effettiva interferenza dovuta all'esistenza nel mercato di prodotti uguali o affini provenienti da imprese diverse, allora detta situazione deve essere più propriamente regolamentata attraverso la disciplina della licenza non esclusiva <sup>(42)</sup>.

La licenza non esclusiva è espressamente prevista dall'art 23 c.p.i. e riguarda tutte quelle ipotesi in cui il contratto determini il contemporaneo uso del marchio da parte del titolare o di una molteplicità di licenziatari. In queste situazioni si verifica un'interferenza che può essere sia territoriale che merceologica, e che diventa giuridicamente rilevante per quanto riguarda la tutela adeguata degli interessi coinvolti.

Tale problema è risolto dal Codice con la medesima disciplina che era stata introdotta nella legge marchi del '92: la liceità del contratto di licenza non esclusiva è subordinata alla condizione per cui il licenziatario si obbliga espressamente ad *“utilizzare il segno per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato”*: ciò significa che i prodotti recanti lo stesso marchio devono avere, in un dato momento, le medesime qualità.

La disciplina contenuta all'art. 23, comma 2 e gli obblighi in capo al licenziatario non esclusivista vanno integrati con ulteriori disposizioni di legge volte, nello specifico, ad evitare l'inganno del pubblico per ciò che concerne i caratteri essenziali dei prodotti e che sono determinanti per il proprio apprezzamento; ma siffatte considerazioni verranno approfondire nel paragrafo successivo.

Si conclude, invece, il presente paragrafo con un accenno al contratto di licenza e al suo contenuto: tale contratto rientra nella categoria di contratti cosiddetti atipici, i quali possono perseguire molteplici finalità; esso, inoltre, dà vita ad un rapporto obbligatorio di durata, diversamente dal contratto di cessione, che ha invece effetti istantanei.

---

<sup>(42)</sup> Si è così espresso SENA, *Il diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 171 e ss.

Nonostante la molteplicità di contratti che possono avere come effetto la licenza del marchio, è comunque possibile rinvenire una sorta di “*schema contrattuale*” <sup>(43)</sup> ricorrente nella maggior parte dei casi, in quanto gli obiettivi perseguiti dalle parti sono quelli che più volte abbiamo richiamato.

Il contratto stesso diviene lo strumento di cooperazione che le parti hanno a disposizione per il perseguimento dei propri scopi: esso, quindi, non si limita quasi mai a concedere al licenziatario la facoltà di utilizzare il marchio nella propria attività produttiva, bensì regola anche l’uso che del marchio deve essere fatto, determina le caratteristiche e le qualità dei prodotti e prevede le prestazioni che entrambe le parti devono assolvere, oltre a stabilire il potere del titolare di controllare la conformità, dei prodotti realizzati, agli *standard* prefissati.

Il contratto di licenza, inoltre, determinando una vicenda giuridica avente ad oggetto un marchio registrato, deve essere trascritto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi <sup>(44)</sup>, e gli effetti di tale trascrizione sono gli stessi previsti per i beni immobili: alla trascrizione del contratto non è subordinata la validità dello stesso, bensì solo l’opponibilità del contratto a terzi soggetti.

### 3.3 Lo statuto di non decettività del marchio concesso in licenza

L’art. 23 c.p.i., che abbiamo richiamato nel paragrafo precedente, non si limita a disciplinare il contenuto obbligatorio del rapporto contrattuale tra licenziante e licenziatari, bensì, al quarto comma, è stata inserita una specifica previsione finalizzata a tutelare l’interesse del pubblico che potrebbe essere leso dalle operazioni di licenza.

In particolar modo, il quarto comma dell’art. 23 c.p.i stabilisce che “*in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico*” <sup>(45)</sup>.

---

<sup>(43)</sup> Di uno schema contrattuale ricorrente nella maggior parte dei contratti di licenza ne ha parlato, tra gli altri, AUTERI, (nt. 1).

<sup>(44)</sup> VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, ed. 2, Milano, Giuffrè, 2001.

<sup>(45)</sup> Ex art. 15, comma 4, l.m. 1992.

Tale norma va, inoltre, interpretata alla luce del combinato disposto degli art. 14, comma 2, lett a) c.p.i. e 21, comma 2 i quali sanciscono un divieto più generale riguardo all'uso del marchio, il quale non deve essere tale da indurre in inganno, per il modo o il contesto di utilizzo, il pubblico sulla natura, qualità o provenienza dei prodotti contrassegnati.

L'articolo 21, comma 2, per ciò che concerne le limitazioni del diritto sul marchio riconosciuto al proprio titolare, prevede che *“non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”*; mentre l'articolo 14, comma 2, lett a) stabilisce che *“ il marchio d'impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”*.

Come si può notare, il legislatore ha previsto, all'interno del Codice, una disciplina <sup>(46)</sup> che mira a sanzionare tutte le ipotesi in cui un marchio può diventare decettivo.

Si tratta di una soluzione che era già stata messa in luce successivamente all'entrata in vigore della legge marchi del 1992: anche in essa era, infatti, possibile ravvisare la disciplina della decettività del marchio in una molteplicità di disposizioni, quali gli artt. 10, 11, 18, lett. e), 15, comma 2 e 41, lett. b).

L'obiettivo del legislatore era risolvere il problema dell'uso decettivo del marchio in ogni momento della vita del segno stesso: dalla sua registrazione, alla sua circolazione e al suo uso, sia da parte del titolare che da altri soggetti autorizzati al suo utilizzo <sup>(47)</sup>.

Nel complesso di queste norme, prima contenute nella legge marchi del '92 e ora riaffermate dal c.p.i., emerge il principio fondamentale secondo cui il marchio non deve mai comunicare, né per le sue caratteristiche intrinseche, né per circostanze esterne, qualcosa che faccia ritenere al pubblico che il prodotto contrassegnato abbia una qualità diversa da quella effettiva <sup>(48)</sup>.

---

<sup>(46)</sup> Si può parlare di un vero e proprio statuto di non decettività del marchio concesso in licenza.

<sup>(47)</sup> MARCHETTI, *Note sulla liberà trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi*, Padova, CEDAM, 1995, p. 161 e ss.

<sup>(48)</sup> VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 1993.

Ad oggi, vengono sanzionate tutte le possibili situazioni in cui un marchio registrato possa divenire fonte di inganno per il pubblico e la sanzione scelta dal legislatore, in tali ipotesi, è la decadenza del marchio stesso, la quale può essere promossa d'ufficio, da parte del Pubblico Ministero, ma anche da altri soggetti legittimati a richiedere la decadenza del marchio divenuto decettivo, ossia le associazioni dei consumatori e le associazioni professionali, infine, anche da chiunque vi abbia interesse.

Tornando ora all'ipotesi più specifica di cui si intende occuparsi, ossia della decettività sopravvenuta del marchio concesso in licenza, si può osservare che la previsione contenuta al comma 4 dell'art. 23 potrebbe essere vista come un'affermazione ridondante del principio generale del divieto di uso decettivo del marchio affermato all'art. 14 c.p.i.. Come osservato ad alcuni autori con riferimento alla legge del 1992, considerazione peraltro tutt'oggi valida, la specificazione dell'art. 23 (prima art. 15 l.m.) ha lo scopo di ammonire quei soggetti i quali potrebbero credere che, eliminato il legame tra le vicende del marchio e quelle dell'intera azienda, la licenza o il trasferimento possano essere considerati un giusto motivo per "*derogare al principio della non decettività dell'uso del segno*" (49).

Merita un'ulteriore specificazione il rapporto tra la previsione specifica all'art. 23, comma 4 e il principio generale contenuto all'art. 14, comma 2: la formula utilizzata "*caratteri essenziali nell'apprezzamento del pubblico*" va, infatti, interpretata come un'espressione sintetica e riassuntiva degli elementi indicati nell'art. 14, ma anche di tutte le ulteriori caratteristiche dei prodotti sui quali si basa l'affidamento dei consumatori.

Il sistema di tutela del pubblico è, quindi, basato su un *trade-off*: un bilanciamento compiuto dal legislatore tra l'ampliamento delle opportunità offerte al titolare di un marchio di sfruttarne il valore attrattivo e l'esigenza di prevedere, in un tal contesto, un sistema di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, affinché i consumatori non risultino ingannati sulle caratteristiche essenziali dei prodotti che, tradizionalmente, vengono collegate all'uso di un certo marchio (50).

Resta da chiarire quando si possa ritenere che il marchio sia divenuto decettivo in base all'uso che di esso è stato fatto; la tesi prevalente in dottrina stabilisce che debba verificarsi "*uno scarto sensibile nella percezione di una parte non irrilevante del pubblico*,

---

(49) Si è così espresso MARCHETTI, (nt. 47), p. 15; ma anche AUTERI, (nt. 34).

(50) GHIDINI, *Licenza di marchio rinomato e rischi di decezione non confusoria del pubblico*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 116 e ss.

*fra la obiettiva natura, qualità, provenienza del prodotto e il messaggio viceversa evocato dal marchio in relazione a detti elementi, giustamente assunti come rilevanti per la scelta dell'acquirente" (51).*

Tali considerazione non devono essere interpretate come un obbligo assoluto nei confronti dei licenziatari di continuità qualitativa affinché il loro diritto ad usare il marchio sia legittimo: il legislatore, infatti, aveva come obiettivo vietare a qualsiasi soggetto di utilizzare un marchio per contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche non rispecchino più quelle in base alle quali il segno era stato apprezzato dal pubblico, a meno che quest'ultimo non fosse adeguatamente informato sui cambiamenti qualitativi avvenuti.

È, quindi, previsto un esimente nei confronti del titolare del marchio o dei suoi licenziatari per evitare che il marchio diventi decettivo: tale esimente consiste in tutti quei comportamenti messi in atto affinché venga eliminato, attraverso un'adeguata informazione, l'affidamento del pubblico su caratteristiche non più presenti nel prodotto/servizio considerato (52).

L'informazione del pubblico circa i cambiamenti avvenuti è ritenuta, quindi, dalla più autorevole dottrina, la soluzione a disposizione per evitare la decadenza del marchio divenuto decettivo, il cui uso non risulta più conforme al messaggio che il segno trasmetteva al pubblico originariamente.

I consumatori risultano ingannati solo se i cambiamenti non sono stati adeguatamente comunicati o addirittura celati dal titolare del marchio.

In conclusione, le variazioni qualitative conseguenti alla concessione del marchio in licenza sono quindi possibili, anche in misura sensibile, e non comportano la decadenza del segno se esse stesse sono ritenibili "*trasparenti*" (53), ossia comunicate, attraverso idonei strumenti informativi e pubblicitari, al consumatore finale.

---

(51) Si è così espresso GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 213 e ss.; tesi sostenuta anche da AMMENDOLA, (nt. 37), dove l'a. afferma che la previsione dell'art. 15, comma 4, (oggi art. 23, comma 2 c.p.i.) ha modo di operare nel caso in cui il marchio sia già stato usato e i consumatori sono giustamente portati a credere che le caratteristiche sulle quali hanno fatto affidamento per valutare la qualità, natura o provenienza del prodotto, possano ritrovarle in tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato sotto lo stesso marchio; cfr., altresì, AUTERI, (nt. 34), p. 116 in cui sostiene che "*nella misura in cui il marchio suscita determinate aspettative, l'uso del marchio non deve deluderle*".

(52) MARCHETTI, (nt. 47), p. 167; AUTERI, (nt. 34), p. 115; AMMENDOLA, (nt. 37), p. 75; VANZETTI, DI CATALDO, (nt. 32), p. 243; SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pp. 338-339.

(53) GHIDINI, (nt. 51), p. 216.

Si è chiarito che la decadenza è quella sanzione che colpisce il marchio divenuto, per il contesto e l'uso che ne viene fatto, decettivo, ossia portatore di un messaggio diverso da quello su cui il pubblico faceva affidamento ed è stato sottolineato che, per uso, si intende sia quello direttamente realizzato dal titolare del marchio che dai suoi licenziatari, ovvero da tutti quei soggetti autorizzati ad usare il segno.

È, quindi, nell'interesse del titolare stesso evitare che il proprio marchio diventi decettivo e di conseguenza colpito da decadenza: da qui l'affermazione di una responsabilità in capo al titolare del marchio, il quale deve assicurarsi che qualsiasi uso del segno di sua proprietà sia conforme alle caratteristiche per le quali esso è apprezzato dal pubblico.

La responsabilità, ovviamente, presuppone che il titolare del marchio abbia il potere di controllare l'uso dello stesso da parte dei suoi licenziatari, prescrivendo le condizioni, le modalità e gli *standard* che essi devono rispettare per tutta la durata della licenza, elementi che le parti possono liberamente inserire all'interno del contratto stipulato, per il quale vige il principio della libertà contrattuale.

Si tratta, quindi, di una facoltà che il legislatore concede al titolare del segno il quale può, così, guidare e orientare l'attività dei suoi licenziatari, nonché effettuare le opportune operazioni di controllo sulle caratteristiche dei prodotti finali.

Anche nel caso in cui il titolare del segno non preveda, nel contratto, alcun riferimento a *standard* e regole da rispettare, ciò non lo esime da responsabilità nei confronti del pubblico qualora questo venisse ingannato sui caratteri dei prodotti che sono essenziali per il loro apprezzamento, poiché diventerebbe operativa, in codesta situazione, proprio la previsione di cui al quarto comma dell'art. 23<sup>(54)</sup>.

---

<sup>(54)</sup> L'espressione "in ogni caso" contenuta all'ultimo comma dell'art. 23, infatti, presuppone una responsabilità in capo al titolare del marchio, il quale non ha fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare che il pubblico venisse ingannato. Quindi, la tutela del pubblico prevista da tale disposizione diventa operativa indipendentemente dal contenuto del contratto e, automaticamente, laddove si riscontri inganno del pubblico.

# CAPITOLO QUARTO

## I CONTRATTI AD OGGETTO IL MARCHIO: *MERCHANDISING, SPONSORIZZAZIONI E FRANCHISING*

SOMMARIO: 4.1 Il contratto di *merchandising*: definizione ed evoluzione storica - 4.1.1 Il *merchandising* dei personaggi immaginari e reali - 4.1.2 Il *merchandising* sul marchio d'impresa - 4.1.3 Ammissibilità del contratto di *merchandising* sui marchi: evoluzione della normativa - 4.1.4 Le condizioni di validità del contratto di *merchandising* - 4.1.5 Il rischio di decezione del marchio rinomato oggetto di *merchandising* - 4.2 Le sponsorizzazioni: introduzione - 4.2.1 Le tipologie di sponsorizzazione - 4.2.2 Le definizioni di sponsorizzazione in ambito giuridico - 4.2.3 Il contratto di sponsorizzazione - 4.2.3.1 Il contenuto del contratto di sponsorizzazione - 4.2.3.2 Le altre clausole del contratto - 4.3 Il *franchising*: introduzione al fenomeno e motivazioni economiche - 4.3.1 La nozione giuridica del *franchising* - 4.3.2 Gli elementi caratteristici del contratto - 4.3.2.1 Gli obblighi del *franchisor* - 4.3.2.2 Gli obblighi dei *franchisee* - 4.3.3 Il *franchising* e l'*antitrust*

### 4.1 Il contratto di *merchandising*: definizione ed evoluzione storica

Sulla definizione dell'espressione "*merchandising*" vi è sempre stato disaccordo all'interno della dottrina che, negli anni, si è occupata di tale argomento.

Una prima osservazione da compiere riguarda la fondamentale distinzione tra il significato che tale termine assume in ambito giuridico e quello attribuitogli da una prospettiva economica <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Vedi *infra* cap. 3.

In ambito economico si parla di *merchandising* facendo riferimento ad un insieme complesso di attività che le imprese predispongono con finalità di marketing e promozione dei prodotti, ma riguardanti soprattutto le strategie di distribuzione e commercializzazione dei beni e servizi realizzati. Come già anticipato, quindi, quando si parla di *merchandising*, il suo significato economico richiama i rapporti tra le imprese di produzione e quelle di commercializzazione e si concretizza nelle cosiddette attività di *trade marketing* <sup>(2)</sup>.

Tornando, invece, al significato giuridico che è stato, nel corso degli anni, attribuito al termine "*merchandising*", esso merita un approfondimento ulteriore.

Si può infatti parlare di un vero e proprio "inventario" di definizioni <sup>(3)</sup> che la letteratura giuridica ha offerto in merito alla circoscrizione di un fenomeno sempre più frequente nella prassi, ma altrettanto complesso ed eterogeneo.

In maniera coincisa, questa pratica è stata, in passato, inquadrata all'interno del contratto generale di licenza, definendo il *merchandising* come "*una concessione in licenza di proprietà dotate di riconoscibilità pubblica in vista della loro utilizzazione su o in concessione con merci o servizi specifici al fine di incrementarne le vendite*" <sup>(4)</sup>.

Altri autori, invece, hanno suggerito delle definizioni più analitiche precisando, ad esempio, che tale fenomeno si concretizzerebbe nello sfruttamento del valore suggestivo che nomi, figure, simboli, o un insieme di questi hanno raggiunto in una determinata attività e la cui utilizzazione nella vendita di prodotti altri e diversi è stata autorizzata dal proprietario stesso <sup>(5)</sup>.

Secondo un'accezione più ampia, inoltre, sono state ricomprese nel termine in oggetto tutte le possibili varianti che esso può assumere e denominate <sup>(6)</sup> *merchandising* dei personaggi immaginari, *merchandising* dei personaggi reali e *merchandising* di un segno commerciale (v. paragrafi 4.1.1 e 4.1.2)

---

<sup>(2)</sup> Con il termine *Trade Marketing* si fa riferimento alle strategie di marketing poste in essere da un'impresa di produzione e indirizzate alla distribuzione piuttosto che al consumatore finale. Sono finalizzate principalmente alla promozione dei prodotti nei punti vendita e si concretizzano frequentemente nelle tecniche di *merchandising*.

<sup>(3)</sup> Si tratta di un'espressione utilizzata da RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 1.

<sup>(4)</sup> Definizione suggerita da BATTERSBY, GRIMES, *Merchandising Revisited*, in *The Trademark Reporter*, vol. 76, 1986, p. 271.

<sup>(5)</sup> Si è espresso in questa direzione, ad esempio, AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, in *Contr. e impr.*, 1989, p. 510.

<sup>(6)</sup> In letteratura anglosassone sono stati utilizzati i termini rispettivamente di: *character*, *personality* e *brand merchandising*.

In questa molteplicità di varianti e di diverse definizioni che sono state proposte, in realtà, ricorrono sempre tre elementi costituenti della fattispecie: è sempre presente, infatti, un riferimento all'oggetto dell'operazione, alla finalità del contratto e, infine, al rapporto che si instaura tra le parti coinvolte nel contratto stesso.

Quanto al primo degli elementi richiamati, ossia l'oggetto dell'operazione, alcuni autori si sono occupati di riassumere quali entità sono state, dal punto di vista pratico, oggetto di un contratto di *merchandising*.

Vi è chi ha suggerito una risposta di tipo esemplificativo parlando di "nomi, figure o segni" (7), mentre altri autori hanno preferito utilizzare un termine riassuntivo che fosse sufficientemente generale da ricomprendere, in un'unica categoria, tutte le varie entità (8).

Che venga utilizzata una descrizione analitica o riassuntiva dell'oggetto di *merchandising*, la considerazione più importante riguarda il fatto che tali entità sono state sfruttate poiché avevano acquisito un certo livello di notorietà nel campo di attività in cui erano state originariamente utilizzate e definibile con l'espressione "utilizzo primaria" (9). Passando, invece, al secondo elemento sempre presente in questo fenomeno, ossia l'obiettivo che spinge i soggetti coinvolti a stipulare un accordo di questo tipo, esso consiste nella cosiddetta "utilizzo secondaria": un impiego ulteriore dell'entità, in un ambito più o meno distante, che si basa sul legame tra l'entità stessa e la sua apposizione sui beni e servizi commercializzati (10), i quali sono presenti sul mercato e acquistati dai consumatori finali grazie anche alla presenza e al riconoscimento di tale entità.

Affinché si possa parlare di *merchandising* è però fondamentale che tra i due ambiti di utilizzo, primaria e secondaria, sussista una distanza più o meno significativa; diversamente si configurerebbe una semplice ipotesi di licenza di marchio ordinaria.

---

(7) Una risposta analitica di cosa potesse divenire oggetto di un'operazione di *merchandising* è stata proposta da AUTERI, (nt. 5), p. 510; GATTI, *Il merchandising e la sua disciplina giuridica*, in *Riv. dir. comm.* 1989, p. 121.

(8) Si tratta in questo caso di utilizzare un referente unitario il cui significato ampio e generale fosse adatto a far rientrare in un unico termine tutte le diverse entità quali figure, nomi o segni.

In letteratura anglosassone è stata proposta l'espressione "*publicly recognizable properties*" da BATTERSBY, GRIMES, (nt. 4), p. 271; mentre in Italia sono stati utilizzati i termini "celebrità" o "notorietà" rispettivamente da: DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, II, p. 118.

(9) Si tratta di un termine che è stato usato da RICOLFI (nt. 3), p. 4.

(10) Si parla di *merchandising* nel caso in cui le entità quali nomi, figure o simboli vengano apposti su dei prodotti ai fini della loro promozione e vendita al consumatore. Si distingue quindi dall'uso delle stesse entità in ambito di comunicazione, che non rientra quindi nel fenomeno del *merchandising* così come è stato definito in letteratura.

Si conclude ora la riflessione sui tre elementi richiamati analizzando il terzo e ultimo profilo del fenomeno riguardante la tipologia di rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti in un'operazione di *merchandising*: è stato frequente, negli anni, il riferimento allo schema contrattuale della licenza e l'individuazione, anche per il *merchandising*, delle parti con i termini concedente (il titolare originario) e licenziatario (l'utilizzatore secondario) <sup>(11)</sup>.

Ricolfi <sup>(12)</sup> ha, tuttavia, evidenziato che gli elementi in comune con il contratto di licenza erano in realtà solamente due, ossia la presenza di almeno due soggetti coinvolti nell'accordo e l'autorizzazione, da parte del primo titolare nei confronti del secondo soggetto, ad usare l'entità in questione.

Altra parte della dottrina, pur inserendo il contratto di *merchandising* all'interno dello schema della licenza di marchio, ha sottolineato che si tratta di contratto atipico la cui causa risulta diversa dalla licenza propriamente detta <sup>(13)</sup>.

Ancora, vi è chi si è, invece, dimostrato contrario ad accettare tale accostamento, sostenendo che concedere l'uso di un marchio celebre in un ambito merceologico distante non permetteva un contestuale trasferimento di conoscenza tecnica tra i soggetti coinvolti, così come è invece richiesto in un contratto di licenza <sup>(14)</sup>.

Gli stessi autori, <sup>(15)</sup> quindi, hanno parlato di “una sorta di atto autorizzativo” per descrivere il negozio di *merchandising* e hanno negato la sua qualificazione come contratto di licenza. Inoltre, il contratto di licenza si basa generalmente sulla titolarità che lega un soggetto ad uno specifico segno commerciale mentre, come abbiamo detto, il

---

<sup>(11)</sup> La similitudine tra lo schema contrattuale del *merchandising* e quello della licenza è stata sostenuta, tra gli altri, da AUTERI, (nt. 5); GATTI, (nt. 7); FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, p. 34; ma anche da FRIGNANI, DASSI, INTROVIGNE, *Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità*, Torino, Utet, 1993, p. 116; JACOBACCI, *Il merchandising dei marchi: opportunità e limiti*, in Atti Convegno LES Italia (Licensing executives society), Milano 21 maggio 1987, Torino, 1988 il quale ha definito il *merchandising* come “un'attività di licensing di segni o simboli per l'uso su o in relazione a determinati prodotti o servizi diversi da quelli per cui di solito detti segni o simboli sono usati, allo scopo di promuovere le vendite di prodotti o servizi”

<sup>(12)</sup> RICOLFI, (nt. 3), p. 7 e ss.

<sup>(13)</sup> Si è espresso in tal senso GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, “merchandising”*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 172 e ss.

<sup>(14)</sup> FRIGNANI, DASSI, INTROVIGNE, (nt. 11), p. 120, analizzando le specificità del contratto di *merchandising*, hanno osservato che lo stesso è stato paragonato al contratto di licenza per quanto riguarda le clausole che sono per lo più le medesime, ma i due si distinguono nettamente per ciò che concerne gli ambiti merceologici. Gli autori hanno definito il contratto di licenza “classico” “quello per cui il marchio viene apposto su prodotti e servizi uguali o simili a quelli per cui è nato”, mentre nel contratto di *merchandising* “il licenziante concede ad un terzo di utilizzare il marchio in un settore completamente diverso dal suo”.

<sup>(15)</sup> Tesi sostenuta da CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, p. 308 e ss.; lo stesso RICOLFI (nt. 3), p. 8 ha inoltre sottolineato che, se il termine licenza venisse utilizzato in modo più impegnativo allora tale ricorso potrebbe risultare fuorviante.

contratto di *merchandising* può configurarsi in diverse varianti, soprattutto per quanto riguarda l'oggetto, che può essere un marchio, ma altresì un nome, un simbolo, una figura divenuti celebri presso il pubblico.

L'etichetta del *merchandising* infatti ricomprende, come anticipato, due fenomeni diversi e difficilmente inquadrabili nello stesso modo: da un lato, una società, il cui marchio ha conseguito una certa notorietà presso il pubblico, decide di concederlo in licenza per la realizzazione di prodotti diversi. Si configura così la fattispecie del *corporate* o *brand merchandising*, che può essere facilmente qualificata come una sorta di operazione di licenza, con la differenza che gli ambiti merceologici coinvolti sono molto distanti. Dall'altra parte, vi è un "personaggio", reale o immaginario, divenuto anch'esso celebre, che decide di concedere la sua immagine o il suo nome affinché vengano utilizzati per contraddistinguere prodotti destinati alla vendita: si parla in questo caso di *character merchandising*.

Si può, quindi, affermare che la somiglianza tra *merchandising* e licenza è accettabile per ciò che concerne le operazioni di *merchandising* che hanno ad oggetto un segno commerciale, mentre lo stesso paragone è più difficile nel caso in cui venga concesso l'uso di un nome, una figura, un simbolo da parte di un personaggio al di fuori dell'ambito commerciale.

Per riassumere, infine, e fornire una definizione chiara del fenomeno del *merchandising*, questo è descrivibile, in generale, come l'autorizzazione concessa, dall'artefice dell'utilizzazione originaria di una certa entità nota, ad un altro soggetto, per impiegarla in un'attività differente e consistente nella promozione e vendita di beni o servizi.

L'evoluzione storica del *merchandising* è già stata anticipata quando si è parlato, nel terzo capitolo, del fenomeno generale del *licensing*, che ricomprende sia le ipotesi di licenza "classica" che il *merchandising*.

Quest'ultimo è nato agli inizi del secolo scorso nella sua accezione di *character merchandising*: inizialmente, furono oggetto di tali operazioni i personaggi dei fumetti o dei cartoni animati, soprattutto del mondo *Disney*, per poi diffondersi anche nel mondo dell'*entertainment* (musica, cinema, sport, ...) coinvolgendo, infine, anche l'ambito culturale (università, musei, avvenimenti culturali, manifestazioni, ...).

Per quanto riguarda la tipologia di *merchandising* su cui, in realtà, verrà concentrata l'attenzione nel proseguo della trattazione, ossia il *corporate merchandising*, esso ha

ottenuto un'espansione notevole negli anni '70 e '80 fino a divenire, ad oggi, un fenomeno in continua crescita.

In seguito verranno analizzate separatamente le diverse varianti di *merchandising*, per poi continuare la riflessione con riferimento esclusivamente ai contratti che hanno ad oggetto un marchio d'impresa, per i quali è possibile compiere un'analisi facendo riferimento al diritto dei marchi vigente nel nostro paese <sup>(16)</sup>.

#### 4.1.1 Il *merchandising* dei personaggi immaginari e reali

Dal punto di vista storico, come già anticipato, è proprio il *merchandising* dei personaggi, nello specifico quelli immaginari, ad essere stato il primo passo che ha portato, poi, allo sviluppo di un fenomeno, ad oggi, eterogeneo.

Per *merchandising* di un personaggio immaginario (*character merchandising*) si intende l'autorizzazione ad utilizzare il nome o la figura di un personaggio immaginario che, nello specifico, abbia ottenuto successo nell'industria dell'intrattenimento, con una finalità diversa, ossia impiegarlo nella promozione delle vendite di beni e servizi che saranno contraddistinti da quello stesso nome.

Affinché il *character merchandising* potesse svilupparsi è stato fondamentale il verificarsi di due distinti fattori: il primo consisteva nell'affermazione originaria dei *characters*, personaggi immaginari dell'industria dell'*entertainment*, i quali avevano raggiunto un livello di fama e notorietà tali da giustificare il loro utilizzo in ambiti completamente diversi, quale è quello commerciale. Aumentava la consapevolezza che tali *fictional characters* avessero il pregio di raggiungere un pubblico sempre più vasto e che il loro potenziale fosse sfruttabile anche nella promozione alle vendite di beni o servizi.

Si tratta di un fenomeno che è stato possibile, negli Stati Uniti, già a partire dagli anni '20, periodo di ascesa esponenziale del settore delle comunicazioni e, successivamente, del mondo del cinema, dei programmi televisivi, dei giornali.

Il secondo fattore, sviluppatosi contestualmente sempre negli USA, è collegato ad una svolta delle tecniche di marketing e della pubblicità, le quali hanno trovato, nella forte

---

<sup>(16)</sup> Per quanto riguarda, invece, la variante "*character merchandising*" essa trova una disciplina più adeguata dalle norme del diritto d'autore o della personalità.

crescita dei consumi, il terreno fertile per iniziare a praticare le prime operazioni di *merchandising*.

Il fenomeno è iniziato attraverso occasionali forme di sfruttamento non autorizzate di tali entità, che sono divenute, nel tempo, sempre più frequenti e meglio organizzate poiché autorizzate dai titolari stessi di tali *characters*.

Appartenenti a tale categoria, ma ugualmente differenti, vi sono i contratti di *merchandising* dei personaggi di opere letterarie: si tratta, infatti, di personaggi immaginari tanto quanto i *characters*, ma che hanno avuto un successo di gran lunga più ridotto. La mancanza di una loro rappresentazione grafica ha determinato, infatti, un minor potenziale di richiamo del pubblico e, di conseguenza, una minore possibilità di sfruttarli in ambiti differenti, a meno che essi non venissero trasposti in ambito cinematografico, mezzo di comunicazione più potente di un libro nell'attirare l'attenzione del grande pubblico.

Passando, invece, alla seconda tipologia di *merchandising* sui personaggi, si tratta in questo caso di personaggi reali e famosi, appartenenti a settori quali lo sport e il cinema, i cui nomi, a partire dagli anni '20, erano divenuti suscettibili di sfruttamento commerciale.

Anche in questo caso si trattava di nomi particolarmente noti, ma soprattutto oggetto di ammirazione, apprezzamento, simpatia e che portavano con sé grandi opportunità sul versante promozionale. Secondo Ricolfi, ad esempio, lo sfruttamento del nome o dell'immagine di un personaggio famoso reale permetteva di rendere il messaggio commerciale, insito nei beni contraddistinti, attendibile, poiché caratterizzato da credibilità e competenza professionale <sup>(17)</sup>.

#### 4.1.2 Il *merchandising* sul marchio d'impresa

Come già si è dato conto, il *merchandising* nella sua accezione definita *corporate* o *brand*, aventi ad oggetto quindi un marchio d'impresa, si è venuta ad affermare solo in epoca più recente rispetto alle tipologie fin qui trattate. Si tratta, infatti, di un fenomeno sviluppatosi

---

<sup>(17)</sup> RICOLFI, (nt. 3), p. 20 e ss.

negli anni '70 e '80 del secolo scorso <sup>(18)</sup>, a partire dalle grandi aziende multinazionali americane fino a raggiungere, negli anni successivi, anche le imprese del nostro paese.

Il presupposto fondamentale affinché la pratica del *merchandising* coinvolgesse anche il settore delle imprese è stata la possibilità concreta di utilizzare un marchio come oggetto di un'operazione di sfruttamento promozionale. Ciò è stato possibile grazie all'evoluzione di cui si è parlato nel secondo capitolo, ossia il passaggio del marchio, da semplice segno distintivo, ad elemento le cui funzioni economiche, ma anche giuridiche, sono, ad oggi, ben altre.

Si sta facendo riferimento a quei marchi che svolgono sul mercato una funzione suggestiva e pubblicitaria, che sono divenuti dei vettori di comunicazione sfruttati dalle stesse imprese titolari, ma oggetto di attenzione anche da parte di soggetti terzi, interessati anch'essi a sfruttare, nel proprio settore (diverso da quello d'origine), la notorietà di un determinato *brand* <sup>(19)</sup>.

La più autorevole dottrina si è a lungo occupata di questa particolare tipologia di *merchandising* e alcuni autori hanno suggerito l'esistenza di una duplice tipizzazione della fattispecie <sup>(20)</sup>.

In particolar modo, si tratta di una duplice direttrice sviluppatasi con riferimento all'oggetto di tali operazioni: possono essere coinvolti dal fenomeno considerato, da un lato, i marchi rinomati e prestigiosi, dall'altro, i segni commerciali di successo grazie alla diffusione elevata e alla loro popolarità.

Per quanto riguarda il primo gruppo di marchi, essi sono originariamente utilizzati in settori di lusso ed *élite*, specialmente l'abbigliamento, la profumeria, le automobili, i gioielli e si prestano facilmente a divenire oggetto di contratti di *merchandising*, per essere utilizzati in altrettanti settori elitari che ne sostengono la reputazione acquisita.

La seconda tipologia di marchi, invece, riguarda i segni che hanno raggiunto un elevato livello di popolarità nel settore del largo consumo e ben si adattano ad essere utilizzati in settori diversi, anch'essi idonei a determinare un'elevata diffusione del segno.

---

<sup>(18)</sup> Visto il successo del *character merchandising*, le grandi imprese hanno intrapreso la strada dello "sfruttamento commerciale allargato dei propri marchi più famosi", espressione utilizzata da BATTERSBY, GRIMES, (nt. 4), p. 273.

<sup>(19)</sup> In mancanza di tali presupposti verrebbe meno la capacità del segno di catturare l'attenzione del pubblico e di funzionare quale veicolo promozionale delle vendite. Viene a mancare quindi anche la ragione che giustifica questo tipo di operazioni. Si è così espresso RICOLFI (nt. 3), p. 34.

<sup>(20)</sup> Tesi sostenuta da CARTELLA (nt. 15), p. 314 e ss.; e poi ripresa anche da RICOLFI, *op. ult. cit.*.

Per quanto riguarda il confronto tra il *merchandising* dei marchi e le tipologie precedentemente considerate, si può affermare che l'uso di un'entità celebre e famosa, che sia un marchio o un personaggio, svolge ugualmente un ruolo determinante nell'orientare e motivare le scelte d'acquisto dei consumatori.

Nonostante questa forma di parallelismo, è possibile individuare anche dei punti di distacco, più o meno significativi: si tratta di differenze sia strutturali che funzionali <sup>(21)</sup>. Quanto alla prima forma di distacco, attinente agli aspetti strutturali, si fa riferimento alla tipologia di relazione che intercorre tra l'utilizzazione primaria e quella secondaria dell'entità oggetto di *merchandising*; quando è un marchio d'impresa ad essere oggetto di tale pratica si assiste ad un elevato grado di omogeneità tra le utilizzazioni: infatti, in entrambi i casi, il marchio è usato con finalità commerciali e, nello specifico, per la vendita di beni o servizi. Tale omogeneità, ovviamente, difetta nelle tipologie precedentemente analizzate, poiché in quei casi l'utilizzazione primaria non attiene alla produzione e al commercio di prodotti.

Passando alla prospettiva funzionale, si fa in questo caso riferimento alle finalità che le parti si propongono di raggiungere attraverso la stipulazione del contratto oggetto di analisi.

In un'operazione di *merchandising* di un personaggio immaginario o reale gli scopi perseguiti dai soggetti sono, dal lato del licenziatario, di natura promozionale e, per ciò che concerne il licenziante, di natura reddituale.

In dottrina, infatti, è stato messo in luce che un contratto di questo tipo permette al licenziatario di ridurre sia i tempi che i costi collegati ad un'operazione di "lancio" di un nuovo prodotto: ricorrere ad un'entità celebre e consolidata permette di capitalizzare il suo potenziale di richiamo del pubblico sui nuovi prodotti realizzati <sup>(22)</sup>.

Allo stesso tempo, il proprietario originario di tale entità ha la possibilità di incassare periodicamente le *royalties* che il licenziatario deve pagare per continuare ad utilizzare quell'entità: ciò permette al licenziante di moltiplicare, in maniera più o meno significativa, i compensi relativi all'utilizzazione dell'entità e sfruttarne la sua celebrità ai fini reddituali.

---

<sup>(21)</sup> Tale distinzione è stata suggerita da RICOLFI (nt. 3), p. 38 e ss.

<sup>(22)</sup> Così come sottolineato da GATTI, (nt. 7), p. 122.

Passando, invece, alla tipologia di *merchandising* della nostra trattazione, pur rimanendo valide le considerazioni fatte fin qui, si può affermare che, in questo caso, le motivazioni alla base sono più complesse.

Innanzitutto, va rilevato il fatto che l'omogeneità esistente tra le due utilizzazioni del segno commerciale, primaria e secondaria, comporta il rischio, in capo al titolare, che la seconda retroagisca in maniera negativa sulla prima e, in particolar modo, sulle vendite dei beni e servizi originari. Se tale possibilità esiste anche per le altre tipologie di *merchandising*, essa si fa tanto più concreta nel caso in cui l'oggetto dell'operazione sia un marchio: in quest'ultima ipotesi, infatti, le scelte di acquisto si rifanno a dei "comuni parametri" <sup>(23)</sup>.

Per chiarire, i consumatori, di fronte ad un prodotto realizzato per mezzo di un contratto di *merchandising* sul marchio, fanno leva sul fatto che il segno venga usato, sia dal licenziante che dal licenziatario, nella produzione di beni e servizi contraddistinti dallo stesso marchio. Tale considerazione li porta, ragionevolmente, ad ipotizzare che i prodotti in questione presentino simili livelli qualitativi e caratteristiche omogenee.

Un'ulteriore considerazione da fare per quanto riguarda le finalità è collegata alla natura promozionale delle operazioni di *merchandising* che, in questo caso, si può definire "alla rovescia" <sup>(24)</sup>: gli scopi promozionali si riferiscono non solo ai prodotti ulteriori realizzati *ex novo*, bensì anche a quelli originari prodotti dal licenziante.

Nel caso del *merchandising* sui personaggi immaginari o reali è il licenziatario a godere dell'effetto promozionale, ottenuto grazie allo sfruttamento di un'entità nota; al contrario, le finalità promozionali sono raggiunte, grazie all'effetto di ritorno, anche dal licenziante nel caso in cui sia un marchio d'impresa a divenire oggetto di un contratto di *merchandising*.

---

<sup>(23)</sup> CARTELLA, (nt. 15), p. 327 e ss.

<sup>(24)</sup> Si tratta di un'espressione utilizzata da RICOLFI, (nt. 3), p. 45 e ss. il quale riflette sull'argomento facendo riferimento all'esempio dei beni quali tabacco o bevande alcoliche in cui "le industrie interessate si sono adoperate a superare l'ostacolo istituzionale con l'espedito di emettere o rafforzare il messaggio promozionale relativo al bene originario, sottoposto, per l'appunto, a controlli o divieti pubblicitari, in modo indiretto e cioè mediante accorte promozioni di beni e servizi collaterali, muniti dello stesso marchio, in settori a larga diffusione"; la stessa espressione è stata adoperata anche da JACOBACCI, (nt. 11), p. 50.

#### 4.1.3 Ammissibilità del contratto di *merchandising* sui marchi: evoluzione della normativa

L'argomento dell'ammissibilità del contratto di *merchandising* sui marchi d'impresa ha, da sempre, catalizzato l'attenzione della più autorevole dottrina e giurisprudenza in materia. Si tratta, infatti, di un'operazione che doveva necessariamente trovare riscontro nel diritto dei marchi vigente e ciò non fu sempre vero, soprattutto quando la disciplina del marchio era quella prevista dalla legge del 1942.

Precedentemente al 1992, infatti, il contesto in cui il *merchandising* si sviluppò era caratterizzato da frammentarie prese di posizione in ambito dottrinale <sup>(25)</sup> mentre, al tempo stesso, il fenomeno prendeva sempre più piede nella realtà economica.

Il contratto di *merchandising* non era previsto, né disciplinato, in alcuna previsione di legge in vigore prima del 1992, di conseguenza fu la dottrina ad occuparsi di valutare l'ammissibilità o meno di questo tipo di operazioni ormai sempre più frequenti.

Uno degli autori che, più di altri, si è occupato della problematica fu Franceschelli, il quale respinse fermamente l'ammissibilità dei contratti di *merchandising* sui marchi d'impresa: egli, infatti, riconobbe la tutelabilità dei marchi celebri contro tutti quegli usi del segno che "*screditino o danneggino l'immagine del marchio nella sua utilizzazione originaria*" ma, al tempo stesso, l'autore non riconobbe l'ammissibilità di alcun atto autorizzativo mediante il quale il titolare potesse concedere l'uso del marchio ad un terzo soggetto in settori nei quali egli non aveva mai operato, né intendesse farlo in futuro <sup>(26)</sup>.

In particolar modo, l'autore ha concentrato la propria attenzione su una specifica tipologia di marchi celebri che, frequentemente, sono stati oggetto di operazioni di *merchandising*, i cosiddetti marchi dei "*creatori del gusto e della moda*".

Egli ha criticato l'ammissibilità del *merchandising* facendo riferimento alla funzione del marchio allora riconosciuta: trattandosi di un segno protetto nella sua funzione distintiva, la sua concessione in licenza per prodotti diversi da quelli oggetto dell'utilizzazione primaria costituirebbe, secondo il citato autore, "*aggiramento della legge*" <sup>(27)</sup>.

---

<sup>(25)</sup> Si possono citare ad esempio le riflessioni di AUTERI, *Sulla tutelabilità dei nomi dei personaggi di opere letterarie*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, p. 106-118; CARTELLA, (nt. 15), p. 332 e ss.

<sup>(26)</sup> Si veda a tal proposito FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, 4 ed., Milano, Giuffrè, 1988, p. 219.

<sup>(27)</sup> FRANCESCHELLI, *op. ult. cit.*, p. 219.

Inoltre, lo stesso autore ha supportato la propria tesi facendo leva sul vincolo previsto dalla legge marchi in vigore prima del 1992 con riferimento alla circolazione del marchio, che doveva essere necessariamente collegata a quella dell'azienda <sup>(28)</sup>.

Nonostante le tesi contrarie all'ammissibilità del *merchandising* nel diritto dei marchi allora vigente, parte della dottrina iniziò, ancor prima al 1992, a sviluppare una tesi favorevole alla validità di questo tipo di operazioni.

Tra gli autori che hanno riflettuto sull'argomento si può menzionare Atti, per la quale sarebbe stato contraddittorio riconoscere al titolare di un marchio una protezione di tipo ultramerceologico senza affermare, al tempo stesso, la commerciabilità dei marchi stessi <sup>(29)</sup>. L'autrice, inoltre, ha riconosciuto, come requisiti di validità del contratto in questione, la meritevolezza della causa e l'esistenza dell'oggetto: la valutazione andrebbe compiuta caso per caso tenendo in considerazione che dovrebbero essere sempre individuati gli adeguati controlli del concedente nei confronti dell'attività del licenziatario.

Si può quindi asserire che, nonostante la legge italiana non legittimasse il contratto di *merchandising*, la più autorevole dottrina aveva ugualmente affermato la compatibilità di questo tipo di contratti con i principi del diritto dei marchi d'impresa.

La base giuridica del potere riconosciuto al titolare di determinati marchi di stipulare un contratto di *merchandising* consisteva nella protezione allargata di tali tipologie di segni commerciali o, meglio, nel riconoscimento di legittimità al deposito di una molteplicità di domande di registrazione del marchio che permettevano al titolare di ottenere una tutela giuridica in una pluralità di settori merceologici <sup>(30)</sup>.

Con riferimento a quest'ultima considerazione si possono richiamare le riflessioni di Frignani, il quale ha affermato che l'espressione "*può ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria*" presente all'art. 22 della legge marchi del 1942 dovesse essere inteso in maniera sostanziale e non strettamente materiale <sup>(31)</sup>.

---

<sup>(28)</sup> L'art. 15 della legge marchi del 1942, infatti, lo si ricorda, prevedeva che il marchio potesse essere trasferito solo in dipendenza dell'azienda e che il trasferimento dovesse essere a titolo esclusivo; la stessa norma quindi poneva forti limitazioni al *merchandising*. Così come è stato rilevato anche da FRIGNANI, DASSI, INTROVIGNE, (nt. 11), p. 140 e ss.

<sup>(29)</sup> Si vedano le riflessioni di ATTI, *Le grandi firme come valori di scambio*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 56 e ss.

<sup>(30)</sup> RICOLFI, (nt. 3), p. 500 e ss.

<sup>(31)</sup> FRIGNANI, (nt. 11), p. 37 e ss. ove l'autore afferma che, in questo caso, si può riscontrare un serio proposito di utilizzare il segno nell'industria facente capo al soggetto che richiede la registrazione.

Inoltre, lo stesso autore ha sottolineato il fatto che i marchi ad oggetto di questo tipo di operazioni, ossia i marchi celebri, presentano una dimensione simbolica risultato delle decisioni stesse dei titolari originari. Il loro contributo, con riferimento agli aspetti immateriali del marchio, rappresenterebbe, per Frignani, la condizione necessaria per la validazione del negozio in questione, il quale si basa proprio sul valore promozionale e suggestivo del marchio, diversamente dalla licenza classica che è, più tipicamente, collegata alla produzione <sup>(32)</sup>.

Un ulteriore studio in materia, in cui si è affermata la validità di questo tipo di contratti, venne elaborato da Hassan <sup>(33)</sup>, il quale ha concentrato la propria attenzione sulla mancanza di una precedente produzione, da parte del concedente, nei settori interessati dal contratto di *merchandising*. Tale mancanza, secondo l'autore, fa sì che il pubblico non sia in grado di operare un paragone in termini qualitativi ma, al tempo stesso, per il medesimo motivo non può essere tratto in inganno da eventuali cambiamenti qualitativi. In ogni caso, la vera spinta innovativa è derivata dalla normativa comunitaria ed, in particolar modo, dalla Direttiva emanata nel 1988.

Come già chiarito nei capitoli precedenti, si è trattato di una Direttiva finalizzata all'armonizzazione delle divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali che comportavano conseguenze significative sul funzionamento del mercato dal punto di vista pratico.

I cambiamenti più rilevanti, per ciò che concerne l'ammissibilità dei contratti di *merchandising*, sono stati molteplici: la Direttiva, anticipando il legislatore nazionale, ha previsto una protezione allargata del marchio celebre individuando un vero e proprio "statuto differenziato" <sup>(34)</sup> per esso e superando, di fatto, il principio di specialità fino ad allora in vigore. La volontà del legislatore comunitario consisteva nel tutelare l'investimento organizzativo e pubblicitario fatto su un marchio il cui collegamento con i prodotti contraddistinti andava affievolendosi <sup>(35)</sup>.

---

<sup>(32)</sup> FRIGNANI, *op. ult. cit.*, p. 40 e ss.

<sup>(33)</sup> HASSAN, *Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 l.m.*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, I, p. 163.

<sup>(34)</sup> Espressione utilizzata da VANZETTI, *Commento alla prima direttiva CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *N. leggi civ. comm.*, Padova, CEDAM, 1989, p. 1146.

<sup>(35)</sup> L'obiettivo perseguito era la tutela dei risultati del lavoro dell'imprenditore, ovvero le diverse componenti derivanti dal valore aggiunto del marchio celebre.

Un'altra innovazione significativa introdotta dalla normativa comunitaria, in particolar modo dal Regolamento introduttivo del marchio comunitario, riguardava i requisiti soggettivi richiesti ai fini della registrazione del segno come marchio d'impresa: è stato eliminato il collegamento tra l'acquisto del diritto al segno ed il possesso, o l'esercizio, di un'attività imprenditoriale <sup>(36)</sup>.

Lo stesso Regolamento, inoltre, ha accolto in maniera definitiva la regola della cessione "libera" del segno ammettendo la possibilità che lo stesso seguisse un percorso autonomo e indipendente rispetto al nucleo aziendale.

I lavori comunitari, quindi, non hanno mai fatto un riferimento diretto al contratto di *merchandising*, ma le regole che sono state introdotte hanno rappresentato una conferma della tesi favorevole all'ammissibilità di detti negozi <sup>(37)</sup>.

Per ciò che concerne la normativa nazionale, si può affermare che la legge marchi emanata nel 1992, come recepimento della Direttiva comunitaria e come riforma della disciplina previgente, ha portato con sé molteplici aspetti da cui è possibile trarre una generale "legittimazione" dei contratti di *merchandising*.

Ad esempio, il testo modificato dell'art. 22 dettava la previsione secondo cui "*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*".

Attraverso suddetta regola, quindi, il legislatore ha ammesso che il titolare di un marchio potesse anche non essere imprenditore, né intendesse diventarlo; bensì si richiedeva solamente che egli si riproponesse di concedere il segno ad altri soggetti per la realizzazione dei loro prodotti <sup>(38)</sup>: il riferimento al contratto di *merchandising* era indiretto, ma inequivocabile.

Per poter attribuire ad altri il consenso all'uso del proprio marchio nella produzione di beni o servizi era necessario che il titolare godesse del potere di vietare a terzi l'utilizzo dello stesso segno per i prodotti interessati dall'accordo: la legge marchi del 1992 ha

---

<sup>(36)</sup> Si è portato a compimento il processo di autonomizzazione del marchio d'impresa dall'entità giuridica cui si riferisce, esso cioè diventa una sorta di bene immateriale cui è riconosciuta da una protezione diversa per funzione, presupposti e contenuto rispetto al marchio come mero segno distintivo.

<sup>(37)</sup> RICOLFI, (nt. 3), p. 519 e ss.

<sup>(38)</sup> DELLI PRISCOLI, *Il merchandising tra franchising e sponsorizzazione*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 1103, ha affermato che "Non è necessario che il titolare del marchio abbia anche la disponibilità di un'azienda ove di quel marchio si faccia uso, poiché, con la riforma avvenuta con il d.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992, si è ormai reciso il rapporto fra titolarità dell'azienda e titolarità del marchio e quest'ultimo ha conseguentemente perso la sua funzione di indicatore di provenienza"

operato un'ulteriore innovazione a riguardo introducendo la categoria dei marchi che godono di rinomanza i quali sono, da allora, protetti oltre i confini dell'affinità merceologica <sup>(39)</sup> e tutelati nel loro valore suggestivo, il quale può, legittimamente, essere sfruttato dal titolare anche in settori assai distanti <sup>(40)</sup>.

Altra norma decisiva in materia e contenuta nella legge marchi del '92 era l'art. 1, in particolar modo l'inciso "*salvo il proprio consenso*", il quale riconosceva al titolare la facoltà di permettere a terzi, con il proprio consenso appunto, di usare il segno per prodotti non affini <sup>(41)</sup>: tale espressione è stata utile soprattutto per contrastare l'eventualità che, invocandosi l'art. 15, secondo cui la licenza era possibile "*per i prodotti per i quali il marchio era stato registrato*", si concludesse per escludere l'ammissibilità dei contratti di *merchandising*.

La nuova legge marchi si è occupata, anche, di delineare una nuova disciplina con riferimento al libero regime della cessione del marchio rispetto all'azienda, disciplina che ha inciso positivamente sul tema dei contratti di *merchandising* e, come affermato da Di Cataldo, "*non può non condurre ad una più sicura affermazione della legittimità del merchandising*" <sup>(42)</sup>.

Con l'entrata in vigore della legge marchi del '92, inoltre, autorevole dottrina ha riflettuto sul rapporto che si era venuto a creare tra le operazioni di licenza e quelle di *merchandising*, specificando che le seconde rappresentavano una delle tipologie possibili all'interno del campo delle licenze di marchio: ad oggi, infatti, si parla ancora di contratti di licenza di *merchandising*.

A partire da suddetta disciplina è stato possibile affermare che esistevano tre modelli di licenza: le licenze concesse per gli stessi prodotti realizzati dal titolare, quelle stipulate per la produzione di beni affini ed, infine, quelle relative a categorie di prodotti diversi, che possiamo definire proprio con il termine *merchandising* <sup>(43)</sup>.

Con l'entrata in vigore della citata legge marchi e, ancor oggi, nel Codice della proprietà industriale non è presente in maniera specifica la terminologia *merchandising*, ma la dottrina e la giurisprudenza, negli anni, hanno riconosciuto, in tale concetto, la pratica di

---

<sup>(39)</sup> Anche in questo caso si è trattato di una conferma normativa del legislatore nazionale di quanto precedentemente previsto a livello comunitario dalla Direttiva del 1988 con la categoria dei marchi notori.

<sup>(40)</sup> DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in *La riforma della legge marchi*, Padova, CEDAM, 1995, p. 69 e ss.

<sup>(41)</sup> VANZETTI, (nt. 33), p. 1450.

<sup>(42)</sup> DI CATALDO, (nt. 38), p. 71.

<sup>(43)</sup> VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 66 e ss.

concedere in licenza l'uso di un marchio, già molto famoso e rinomato, affinché uno o più terzi soggetti realizzino beni o servizi merceologicamente disomogenei rispetto a quelli che hanno dato, inizialmente, successo al marchio e sfruttino il valore suggestivo che tali marchi esercitano nei confronti del pubblico indipendentemente dal prodotto su cui vengono apposti.

#### 4.1.4 Le condizioni di validità del contratto di *merchandising*

Quando si parla di *merchandising* due sono gli aspetti principali su cui riflettere: il primo ha a che fare con il profilo genetico del diritto, ossia l'individuazione delle norme che possano attribuire al titolare la facoltà di controllare qualsiasi utilizzazione secondaria del segno, mentre il secondo riguarda la circolazione del diritto di esclusiva, ossia la determinazione delle regole che devono essere rispettate nel caso in cui un atto autorizzativo di questo tipo venga stipulato.

Il fenomeno in cui un marchio rinomato, che abbia acquisito una certa celebrità con riferimento ad una determinata categoria di prodotti, venga usato per contraddistinguere beni di genere differente, fa sorgere tra i soggetti coinvolti un rapporto contrattuale che, negli anni, è stato ricondotto allo schema contrattuale della licenza <sup>(44)</sup>.

Con il contratto di *merchandising*, infatti, il titolare (licenziante) di un diritto di esclusiva su beni immateriali (immagine, marchio, emblema, nome, ecc.) concede, dietro corrispettivo, l'uso di questo diritto ad un soggetto (licenziatario) che potrà utilizzarlo e sfruttarlo al fine di pubblicizzare i suoi prodotti e accrescerne la notorietà.

La principale differenza esistente tra la licenza di tipo classico e il *merchandising* consiste proprio nella natura dei beni oggetto del fenomeno in questione: si ha una licenza nel caso in cui l'autorizzazione riguardi beni identici, affini o anche diversi; mentre, si parla di *merchandising*, solo nel caso in cui il licenziatario produca beni molto distanti da quelli originari.

---

<sup>(44)</sup> GALGANO, (nt. 13), p. 189 il quale fa rientrare le operazioni di *merchandising* all'interno della categoria della licenza e più in generale le associa ad altri istituti che hanno fatto emergere un processo di "dematerializzazione" della produzione caratteristico della società post-industriale.

Per quanto riguarda, invece, le similitudini esistenti tra i due contratti in questione, autorevole dottrina <sup>(45)</sup> ha affermato che anche nel fenomeno più recente del *merchandising* sopravvive il controllo, contrattualmente riservato al titolare del segno distintivo su tutti i prodotti realizzati dai suoi licenziatari <sup>(46)</sup>.

Ciò che varia in termini di controllo, tra i contratti, riguarda i parametri alla stregua dei quali esso viene esercitato: se per la licenza classica il controllo riguarda più che altro il livello qualitativo dei prodotti, le caratteristiche tecnico-funzionali, l'estetica del prodotto fisico realizzato; in caso di *merchandising*, invece, viene controllato ciò che costituisce per il pubblico l'elemento di maggior richiamo del marchio stesso, ossia il prestigio, lo stile, la raffinatezza <sup>(47)</sup>.

Nel *merchandising*, infatti, il pubblico non si aspetta che i prodotti su cui è apposto il marchio concesso in licenza provengano dallo stesso imprenditore, bensì immagina che detti prodotti siano stati controllati e selezionati nel rispetto dei criteri che hanno reso il marchio particolarmente apprezzato.

Come è stato evidenziato in passato per la licenza, anche il contratto di *merchandising* è un contratto atipico, vale a dire che non è espressamente disciplinato dal codice civile. Si tratta pertanto di un contratto frutto dell'elaborazione dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. il quale stabilisce che esse "*possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.*"

Il contratto di *merchandising* però avrebbe causa e oggetto diversi da quelli che si riscontrano nella licenza di tipo classico quale prevista dall'art. 23 c.p.i.: per ciò che riguarda la causa, una parte della dottrina ha sottolineato che essa è sintetizzabile in "*trarre i frutti civili dal proprio bene materiale*" <sup>(48)</sup> piuttosto che, come accadeva per la licenza ordinaria, valorizzare i risultati della propria impresa in scala maggiore.

Di conseguenza, cambia anche l'oggetto stesso dei contratti: se nella licenza ordinaria qualsiasi tipologia di marchio può divenire oggetto di questo tipo di operazione, al

---

<sup>(45)</sup> GALGANO, *op. ult. cit.* p. 180; poi ripreso anche da RICOLFI, (nt. 3), p. 478 e ss.

<sup>(46)</sup> Si tratta nello specifico di previsioni pattizie che riservano al titolare originario del marchio il diritto di interloquire sulle caratteristiche che i prodotti, contraddistinti in forza del *merchandising*, devono avere.

<sup>(47)</sup> Nel *merchandising* un controllo qualitativo attinente alla corrispondenza delle caratteristiche dei nuovi prodotti a quelli originari risulterebbe peraltro difficile in quanto la seconda utilizzazione risulta particolarmente distante dalla prima.

<sup>(48)</sup> Espressione utilizzata da GALGANO, (nt. 13), p. 190.

contrario il fenomeno del *merchandising* coinvolge solamente i marchi celebri e che godono di rinomanza secondo il Codice della proprietà industriale, i quali diventano dei valori di scambio e significativi collettori di clientela <sup>(49)</sup>, tanto che il pubblico attribuisce importanza, non più al supporto materiale, ma al segno in sé.

Tornando ora alle condizioni di validità del negozio di *merchandising* ed, in particolar modo, al tema del controllo da parte del titolare del marchio, questo viene ritenuto da Galgano <sup>(50)</sup> un elemento caratterizzante del negozio, non tanto perché ad esso è collegata la validità del contratto stesso, bensì perché garantirebbe al titolare che il marchio oggetto di *merchandising* continui a mantenere inalterato il proprio prestigio e il proprio elevato valore simbolico e suggestivo.

Sempre secondo il citato autore sarebbe sufficiente, per rispettare le prescrizioni di legge, che il controllo in esame miri ad evitare che vengano venduti sul mercato dei prodotti di qualità scadente.

Come si vedrà nel paragrafo successivo, però, anche per i contratti di *merchandising*, così come rilevato per la licenza, esiste un rischio di delusione circa il messaggio trasmesso dal marchio oggetto di tali operazioni; affinché tale rischio non si manifesti le parti coinvolte e il titolare, in particolar modo, devono rispettare, in ambito di controllo, anche la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 23 c.p.i..

Anche altra autorevole dottrina si è occupata di tale argomento affermando che il controllo qualitativo nel caso del *merchandising* sarebbe impossibile, in quanto il titolare non sarebbe in grado di fornire alcuna consulenza per la progettazione e realizzazione dei prodotti <sup>(51)</sup>.

Questa tesi, però, è stata successivamente criticata da altri autori tra cui Ricolfi <sup>(52)</sup>, il quale non ha condiviso l'affermazione secondo la quale il controllo può essere generico e riguardare le caratteristiche esteriori dei beni. Secondo l'autore, infatti, l'assenza di una precedente esperienza produttiva del concedente nei settori non affini non preclude allo stesso l'onere di determinare gli *standard* che devono essere rispettati dalle

---

<sup>(49)</sup> GALGANO, *La giurisprudenza nella società post industriale*, in *Contr. e impr.*, 1989, p.359, ha affermato che potrebbe dirsi che il marchio sia divenuto nella società post industriale un bene immateriale che forma autonomo oggetto di scambio piuttosto che esprimere esclusivamente la provenienza del bene dall'impresa produttrice.

<sup>(50)</sup> GALGANO, (nt. 13), p. 189.

<sup>(51)</sup> GHIDINI, HASSAN, *Diritto industriale: commentario*, 2 ed. Milano, IPSOA, 1988, p. 389.

<sup>(52)</sup> RICOLFI, (nt. 3), p. 594 e ss.

caratteristiche (dei nuovi prodotti) rilevanti nell'apprezzamento del pubblico e di esercitare effettivamente il controllo a riguardo <sup>(53)</sup>.

Inoltre il mero controllo sul prestigio del marchio e non attinente alle caratteristiche funzionali del prodotto, così come sostenuto da Galgano, non è invece ritenuto sufficiente da Ricolfi.

Quest'ultimo ha riflettuto sul fatto che, nonostante il marchio sia divenuto celebre, ciò non significa che il consumatore, nell'acquistare il prodotto contrassegnato, non consideri rilevanti anche le caratteristiche attinenti alla qualità funzionale e tecnica del prodotto che hanno ugualmente concorso alla determinazione delle sue aspettative.

Altra considerazione che lo stesso autore porta a sostegno della propria tesi si ricollega al fatto che i consumatori non sarebbero disposti ad acquistare un bene realizzato in condizioni di contraffazione: ciò significa che il loro apprezzamento nei confronti di un marchio presuppone comunque l'esistenza di una qualche forma di relazione tra il titolare originario e il terzo soggetto, anche laddove i prodotti appartengano a settori significativamente distanti.

L'autore, quindi, conclude la propria riflessione stabilendo che la partecipazione del concedente alle scelte relative a quelle caratteristiche dei prodotti che sono rilevanti per l'apprezzamento del pubblico, anche se tali prodotti non sono affini a quelli realizzati dal titolare stesso nell'utilizzazione primaria, rappresenta la condizione necessaria affinché si possa escludere che siano coinvolti, nelle decisioni attinenti al marchio, una molteplicità di centri decisionali e che il marchio venga utilizzato come uno strumento idoneo ad ingannare il pubblico <sup>(54)</sup>.

---

<sup>(53)</sup> Anche AUTERI, (nt. 5), p. 537, suggerisce la determinazione di *standard* qualitativi cui i licenziatari devono conformarsi anche se realizzano prodotti merceologicamente differenti da quelli del titolare.

<sup>(54)</sup> Riflessioni simili sono state elaborate anche da AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, CEDAM, 1984, p. 210, e da AUTERI, (nt. 5), p. 535 e ss. in cui l'autore contrasta la tesi sostenuta da Galgano affermando che un mero controllo sul rispetto del prestigio, dello stile e della reputazione del marchio in ipotesi di *merchandising* presupporrebbe che il marchio venga utilizzato in funzione diversa da quella di provenienza tale da non giustificare l'applicazione a questo tipo di operazioni del diritto sui marchi d'impresa.

#### 4.1.5 Il rischio di decezione del marchio rinomato oggetto di *merchandising*

Riprendendo il tema introdotto in conclusione del capitolo precedente, ossia il controllo richiesto al titolare di un marchio circa l'utilizzo dello stesso, da parte dei licenziatari e per mezzo di un contratto di *merchandising*, si può richiamare il concetto di decezione del marchio, in tal caso rinomato, e il rischio che esso porta con sé.

Come già ritenuto da parte della dottrina anteriormente al '92 e poi a livello normativo, nelle ipotesi di questo tipo si esclude che il pubblico possa risultare ingannato sulla medesima provenienza dei prodotti originari e di quelli attinenti alla seconda utilizzazione <sup>(55)</sup>.

In particolare, Ghidini <sup>(56)</sup> si è interrogato se le operazioni di *merchandising* garantiscano l'interesse dei consumatori a non subire inganno per ciò che concerne le caratteristiche essenziali dei prodotti; si tratta infatti di un fenomeno che, coinvolgendo settori distanti e remoti, esclude, di fatto, il sorgere di un rischio di associazione confusoria tra le fonti produttive, ma, al tempo stesso, non impedisce che avvenga la trasmissione di un messaggio differente: un messaggio relativo alla capacità attrattiva e al potere di vendita del marchio rinomato.

Se il marchio rinomato concesso in *merchandising* dovesse divenire decettivo si verificherebbe, di conseguenza, uno sviamento del pubblico che si configurerebbe come illecito; ma a pagare le conseguenze del messaggio decettivo del marchio, oltre ai consumatori, sarebbero anche i concorrenti dei licenziatari, poiché quest'ultimi acquisterebbero, grazie alla stipula del contratto, un enorme vantaggio in termini competitivi.

Affinché un marchio non diventi decettivo trasmettendo un messaggio non più corrispondente al vero, si è visto che la legge ha previsto, all'art. 23 c.p.i., l'esercizio del controllo da parte del titolare nei confronti dei licenziatari anche non affini.

Come già sottolineato nel precedente paragrafo, suddetto controllo, però, diventa difficile laddove la conoscenza del contesto produttivo della seconda utilizzazione non sia a

---

<sup>(55)</sup> GHIDINI, *Licenza di marchio rinomato e rischi di decezione (non confusoria) del pubblico*, in *Segni e forme distintive*, p. 113 e ss.

<sup>(56)</sup> GHIDINI, *op. ult. cit.*, p. 114.

disposizione del titolare che, di fatto, opera in un settore differente rispetto a quelli dei suoi licenziatari.

La soluzione proposta da Ghidini attiene all'imposizione da parte del titolare di specifici obblighi pubblicitari con riferimento all'uso del suo marchio rinomato da parte dei licenziatari *extramoenia* <sup>(57)</sup>: quando si parla di *standard* in ambito pubblicitario si intende obblighi anche di tipo qualitativo oltre che quantitativo, tali da assicurare un costante rispetto dell'immagine di marca già acquisita.

Il punto di vista dell'autore citato si rifà alle riflessioni già proposte da Galgano: se la decezione colpisce un marchio il cui uso fa sì che esso trasmetta un messaggio non più corrispondente a quello su cui facevano affidamento i consumatori e, nel caso di un segno celebre, tale messaggio attiene principalmente alla sua immagine, ai valori, al prestigio, alla rinomanza, allora Ghidini propone che, per evitare la pronuncia della decadenza, sia sufficiente portare a corrispondenza i messaggi evocati dal marchio nel settore di origine e in tutti gli altri settori di seconda utilizzazione.

La non contraddizione dovrebbe riguardare sia la pubblicità (il messaggio), sia l'uso effettivo: si tratta di una duplice esigenza di coerenza che diventa operativa grazie a specifici impegni assunti durante la stipula del contratto in questione.

In conclusione, si è affermato in dottrina che, anche nel caso in cui fosse concluso un contratto di *merchandising* avente ad oggetto un marchio rinomato che non porta alcun rischio di associazione confusoria, è ugualmente possibile costruire un sistema effettivo di responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti che deve necessariamente concretizzarsi affinché il segno in questione non venga colpito dalla sanzione della decadenza per uso decettivo.

---

<sup>(57)</sup> Per licenziatario *extramoenia* si intende il soggetto che opera in un settore merceologico distante e diverso da quello del titolare del marchio, si tratta quindi della definizione da attribuire ai licenziatari che realizzano prodotti per mezzo di un contratto di *merchandising*.

## 4.2 Le sponsorizzazioni: introduzione

Il fenomeno della sponsorizzazione ha origini molto antiche, diversamente da quanto si potrebbe credere, esso deriva dalla tradizione romanistica in cui la figura dello *sponsor* era il garante, una sorta di fideiussore.

L'utilizzazione di tale terminologia, nel tempo, è divenuta sempre più frequente, tanto che la sua definizione ha seguito una lunga evoluzione fino a divenire, ad oggi, sinonimo di sovvenzionatore di un'impresa o di uno o più soggetti dal cui prestigio egli trae fama <sup>(58)</sup>. Prima di proseguire oltre con la trattazione del fenomeno, è fondamentale chiarire la distinzione tra il termine sponsorizzazione e quello anglosassone *sponsorship*: quest'ultima ricomprende, infatti, sia la sponsorizzazione che il mecenatismo e quest'ultimo si distingue dalla prima per lo scopo perseguito. Il mecenatismo si caratterizza per l'assenza di uno scopo economico, ossia il profitto legato alla promozione della propria immagine non è immediato; al contrario, con la sponsorizzazione, la finalità primaria riguarda proprio l'"effetto di ritorno" che lo *sponsor* riesce a trarre da tale operazione.

La sponsorizzazione, così come il *merchandising* e la licenza, si caratterizza per una duplice valenza in ambito sia di marketing che giuridico: così come affermato da Dassi, "*la sponsorizzazione è un atto negoziale da cui consegue un fatto comunicazionale*" <sup>(59)</sup>.

Le operazioni di sponsorizzazione rientrano, nel contesto economico, all'interno delle strategie comunicazionali di un'impresa e sono, in particolar modo, finalizzate ad una costante diffusione dell'immagine aziendale attraverso l'abbinamento del proprio segno distintivo ad un evento, un personaggio, una manifestazione, una squadra di calcio, ... <sup>(60)</sup>. Si tratta di una forma particolare di pubblicità aziendale la quale, divulgando il segno distintivo in contesti diversi da quelli in cui l'impresa opera, permette alla stessa di ottenere un ritorno significativo anche senza un riferimento specifico e diretto ai prodotti realizzati <sup>(61)</sup>.

La sponsorizzazione sarà tanto più efficace quanto più sussiste, tra lo *sponsor* e l'entità sponsorizzata, un certo tipo di legame che giustifichi l'operazione: abbinare un marchio

---

<sup>(58)</sup> Così si è espressa DASSI in FRIGNANI, DASSI, INTROVIGNE, *Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità*, Torino, Utet, 1993, p. 4.

<sup>(59)</sup> DASSI, *op. ult. cit.*, p. 6.

<sup>(60)</sup> CASNATI, *Le sponsorizzazioni*, in *Quaderni di tecnica pubblicitaria*, n. 12, 1986, p. 25 e ss.

<sup>(61)</sup> Definizione proposta da GATTI, *Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, p. 149.

di abbigliamento sportivo al campione di una squadra di calcio è un'operazione efficace e sensata per entrambe le parti, considerazione che non si potrebbe fare, ad esempio, nel caso in cui lo stesso segno venga abbinato ad un attore.

La pratica della sponsorizzazione permette di effettuare una sorta di persuasione del pubblico, che si caratterizza come sottile e discreta, ma altrettanto intensa: il messaggio di sollecitazione all'acquisto, veicolato attraverso tale abbinamento, è indiretto ma efficace poiché l'entità sponsorizzata gode di prestigio, notorietà, apprezzamento o perché, nel caso di eventi, si sfrutta la popolarità, la diffusione, la causa filantropica, ...<sup>(62)</sup> Come già accennato, l'elemento caratteristico delle sponsorizzazioni, che le differenzia da qualsiasi altra strategia di comunicazione, è l'"effetto di ritorno"<sup>(63)</sup> il quale, a volte, deriva dal semplice abbinamento tra i soggetti coinvolti, senza dover prendere alcuna decisione in merito ad uno specifico messaggio pubblicitario da strutturare e trasmettere<sup>(64)</sup>.

L'effetto di ritorno diventa tanto maggiore quanto più l'entità sponsorizzata gode di una dimensione "sociale" che permette al segno distintivo dello *sponsor* di diffondersi e di aumentare, oltre al richiamo del pubblico, anche il ritorno pubblicitario dell'operazione.

All'interno della categoria delle strategie di marketing, il fenomeno della sponsorizzazione può essere collocato come una particolare forma di *promotion*<sup>(65)</sup>, la quale comprende ma non si esaurisce nella propaganda di tipo tradizionale e che può essere definita come un'attività di diffusione e penetrazione dell'immagine aziendale.

Le sponsorizzazioni, inoltre, costituiscono un fenomeno complesso che si manifesta, nella pratica, in una molteplicità di forme operative le quali rendono questo tipo di attività difficilmente inquadrabile in uno schema preciso<sup>(66)</sup>. Nonostante ciò, è ugualmente possibile individuare taluni aspetti costanti e sempre presenti, indipendentemente dalla forma di manifestazione, e che è possibile riassumere in: assenza di predeterminazione della durata del rapporto contrattuale; nonché, frequenza e intensità di diffusione del

---

<sup>(62)</sup> Nelle sponsorizzazioni cambia la tipologia di contatto con il pubblico: esso diviene indiretto e mediato attraverso la relazione impresa, sponsorizzato, mezzo e consumatore.

<sup>(63)</sup> Dell'effetto di ritorno ha parlato, tra gli altri, FRANCESCHELLI, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Il marchio d'impresa*, (Atti del Convegno di Treviso, 18 novembre 1987) e pubblicati in *Giur. comm.* 1987, I, p. 26.

<sup>(64)</sup> In una sponsorizzazione il messaggio pubblicitario è insito nel legame tra lo *sponsor* e lo *sponsee* ed è veicolato all'interno di contesti, situazione, eventi che si svolgono indipendentemente dalla stipula del contratto in questione.

<sup>(65)</sup> Tesi sostenuta da DASSI, (nt. 58), p. 13; CASNATI, (nt. 60), p. 21 e ss.

<sup>(66)</sup> La sponsorizzazione si caratterizza per una varietà di forme di presentazione oltre che per un elevato livello di estensione dei soggetti, delle situazioni, degli eventi che si prestano a divenire potenziali soggetti sponsorizzabili.

messaggio da parte dello *sponsor*, il quale, di fatto, non è in grado di controllare in maniera precisa le modalità con cui il messaggio viene veicolato nel contesto della situazione sponsorizzata. Altro carattere distintivo della sponsorizzazione è il coinvolgimento dell'*audience* dell'entità sponsorizzata che diviene, di conseguenza, soggetto passivo del messaggio stesso; infine, l'ultimo carattere della sponsorizzazione è legato alla difficile identificazione della fonte del messaggio, che rende la stessa una forma di promozione indiretta, ma particolarmente efficace.

Tornando all'*audience* raggiunta dallo *sponsor*, essa in realtà si suddivide in primaria e secondaria: la prima è costituita dal pubblico direttamente colpito, ossia partecipante alla manifestazione, all'evento, etc.; mentre la seconda riguarda tutte quelle persone che entrano in contatto con l'entità sponsorizzata e, quindi, con il marchio dello *sponsor* per mezzo dei *media* i quali, diffondendo le notizie relative allo *sponsee*, realizzano un significativo effetto di risonanza <sup>(67)</sup>.

In conclusione, la sponsorizzazione, nonostante sia un fenomeno complesso, vario ed eterogeneo, rientra indubbiamente all'interno della categoria degli strumenti che un'impresa ha a disposizione per incrementare il richiamo del proprio segno distintivo nei confronti dei consumatori, per supportare il valore e la reputazione raggiunte grazie, in questo caso, al suo abbinamento con un'entità sponsorizzata, la quale gode già di popolarità, diffusione e apprezzamento: tutti caratteri che, indirettamente e automaticamente, il pubblico trasferisce sul marchio ad essa abbinato.

Nel prossimo paragrafo, si analizzeranno brevemente talune possibili tipologie di sponsorizzazione, per passare poi a considerazioni di natura giuridica riguardanti la disciplina prevista per detto tipo di contratto.

#### 4.2.1 Le tipologie di sponsorizzazione

Le sponsorizzazioni, a prescindere da alcuni elementi sempre presenti, si caratterizzano per la variabilità: dei contenuti, delle obbligazioni che sorgono in capo ai soggetti coinvolti e delle parti stesse che possono stipulare un contratto di questo tipo.

---

<sup>(67)</sup> DE SANCTIS, *Le sponsorizzazioni, Analisi di un fenomeno*, Napoli, Liguori, 2006, p. 7.

Per rendersi conto effettivamente dell'estensione di questo fenomeno basta fare riferimento alla molteplicità di forme in cui le sponsorizzazioni possono concretizzarsi dal punto di vista pratico.

I settori più frequentemente colpiti dal fenomeno in questione sono quello sportivo, ma anche culturale, artistico, dello spettacolo e radiotelevisivo; tuttavia lo sviluppo delle sponsorizzazioni è ancora in continuo divenire e coinvolge contesti sempre più eterogenei.

Quanto alle varie tipologie di sponsorizzazioni, esse possono distinguersi come segue.

a) Sponsorizzazione di una singola persona:

Affinché una persona possa divenire oggetto di un'operazione di sponsorizzazione è fondamentale che essa sia nota al grande pubblico: si fa riferimento a grandi campioni dello sport, attori molto famosi, personaggi pubblici in genere che godono di apprezzamento tra il pubblico e che rappresentano, per un'impresa orientata alla diffusione e all'accreditamento del proprio marchio, un perfetto investimento.

Sponsorizzare una persona nota al consumatore può rappresentare una strategia di enorme successo perché le persone aspirano a conformarsi al loro idolo sportivo, del cinema, dello spettacolo e si comportano in maniera tale da emulare ciò che quella persona, dice, fa, indossa, mangia, e così via <sup>(68)</sup>.

Maggiore è il prestigio e la celebrità della persona sponsorizzata meno quest'ultima gestisce in proprio le operazioni di sponsorizzazione, bensì si affida a società specializzate che si occuperanno delle trattative necessarie con l'impresa *sponsor* e di determinare le obbligazioni in capo ad entrambe le parti.

In quest'ultimo caso, inoltre, la sponsorizzazione diventa per l'impresa un investimento particolarmente oneroso poiché essa dovrà corrispondere allo *sponsee* celebre un elevato compenso di natura economica per poter sfruttare il suo nome e avere il diritto di abbinare il proprio marchio alla sua immagine.

Di conseguenza, l'impresa *sponsor* è significativamente interessata alla reputazione della persona sponsorizzata e al fatto che il suo livello di celebrità, prestigio e popolarità rimangano tali poiché, solo così, lo *sponsor* otterrà un ritorno proporzionato all'investimento: spesso, quindi, è inserita una clausola di risoluzione del contratto a

---

<sup>(68)</sup> Così come sostenuto da DE SANCTIS, *op. ult. cit.*, p. 50.

favore dello *sponsor* laddove la buona reputazione e l'apprezzamento dello *sponsee* da parte del pubblico vengano a mancare.

b) Sponsorizzazione di un evento:

Una seconda tipologia di sponsorizzazione riguarda gli eventi, ossia manifestazioni sportive, culturali, attinenti al mondo dello spettacolo. La molteplicità di contesti in cui può verificarsi il fenomeno della sponsorizzazione di un evento rende difficile l'individuazione di caratteri comuni.

Si può, per prima cosa, distinguere i casi in cui lo *sponsor* si inserisce all'interno di un evento già esistente e conosciuto, dai casi in cui egli si fa promotore dell'organizzazione di una manifestazione e dà notorietà alla stessa attraverso la presenza del proprio marchio.

Laddove un'impresa sponsorizzi un evento di enorme risonanza, spesso, essa rientra all'interno di una specifica categoria di *sponsor* stabilita in base al suo apporto economico: per questo tipo di eventi, infatti, sono necessari numerosi *sponsor* i quali possono essere suddivisi in *major sponsor*, *event sponsor*, *official supplier* a seconda, per l'appunto, delle prestazioni eseguite.

Inoltre, questo tipo di eventi non permettono all'impresa *sponsor* di partecipare alla loro organizzazione, spesso l'unica controprestazione che essa riceve riguarda proprio lo sfruttamento del marchio o del nome della manifestazione. Al contrario, negli eventi di più ridotta dimensione, il coinvolgimento dello *sponsor* è sicuramente maggiore, coinvolgimento che diventa assoluto nel caso in cui sia lo *sponsor* ad organizzare in prima persona l'evento.

c) Sponsorizzazione di iniziative culturali:

Un'altra tipologia di sponsorizzazione, che sta crescendo considerevolmente, riguarda le iniziative culturali; questo tipo di scelta è accompagnata da una motivazione ben precisa che non è possibile riscontrare nei casi precedenti: diventare *sponsor* nel settore culturale permette ad un'impresa di accreditare positivamente la propria immagine, acquisendo così un atteggiamento favorevole del pubblico <sup>(69)</sup> che riconosce l'impegno culturale,

---

<sup>(69)</sup> DE SANCTIS, (nt. 66), p. 57.

sociale e morale assunto dall'impresa nel caso in cui essa sostenga finanziariamente un progetto in tali contesti.

Lo *sponsor* si assume l'obbligo di un corrispettivo in denaro o eventualmente quello di realizzare in prima persona un'opera con finalità culturali; viceversa lo *sponsee* riconosce all'impresa la facoltà di rendere pubblico il suo finanziamento e supporto, aspetto fondamentale per ottenere gli obiettivi sopra menzionati, e si impegna ad altre obbligazioni come riportare il nome dello *sponsor* nel luogo dell'iniziativa o mettere a disposizione ingressi omaggio, etc.

d) Sponsorizzazioni radiotelevisive e *product placement*:

Si vuole ora introdurre delle considerazioni con riferimento ad altre due tipologie di sponsorizzazioni: quelle attinenti al settore radiotelevisivo e il cosiddetto *product placement*.

Nel settore radiotelevisivo è possibile la sponsorizzazione di trasmissioni ma nel rispetto di alcune regole che la legge stessa ha individuato <sup>(70)</sup>: l'impresa *sponsor* non può in alcun modo influenzare il contenuto del programma, inoltre, le trasmissioni sponsorizzate devono facilmente essere riconoscibili come tali poiché è espressamente previsto un divieto di sponsorizzazione occulta <sup>(71)</sup>. Ancora, è prescritto che tali trasmissioni non possano stimolare all'acquisto dei prodotti dello *sponsor*, si tratta infatti di un'operazione di sponsorizzazione che nulla deve avere a che fare con gli *spot* pubblicitari il cui fine è, invece, la sollecitazione all'acquisto.

Infine, una variante molto frequente delle sponsorizzazioni è rappresentata dal *product placement* che coinvolge il settore cinematografico <sup>(72)</sup>.

Si tratta di una tecnica che è stata definita anche "sponsorizzazione occulta" <sup>(73)</sup>: consiste nell'inserimento di prodotti, all'interno di programmi cinematografici, in maniera tale che la loro presenza risulti allo spettatore del tutto naturale e frutto del caso, piuttosto che, come in realtà è, una decisione di natura economica <sup>(74)</sup>.

---

<sup>(70)</sup> Tali disposizioni sono contenute nella cosiddetta l. Gasparri del 3 maggio 2004, n. 112 e nello specifico all'art. 4, comma 1.

<sup>(71)</sup> Dal punto di vista pratico, il rispetto di tale regola avviene facendo comparire in video la dicitura "messaggio promozionale".

<sup>(72)</sup> Sulle sponsorizzazioni per mezzo della tecnica del *product placement* si rinvia a MANSANI, *Product placement*, in *Contr. e impr.*, Padova, 1988, p. 905 e ss.

<sup>(73)</sup> Espressione utilizzata da FRANCESCHELLI, *Product placement*, Atti del Convegno di Parma, 15 aprile 1988, Padova, CEDAM, 1988.

<sup>(74)</sup> DE SANCTIS, (nt. 66), p. 65 e ss.

La specificità del *product placement*, che lo differenzia dalla sponsorizzazione in generale, risiede nel fatto che esso è difficilmente individuabile; mentre nella sponsorizzazione classica il legame tra i due soggetti viene volontariamente reso noto.

Il *product placement* “pubblicizza” lo *sponsor* mediante un messaggio non palese, bensì “di situazione”: il prodotto viene inserito nel racconto della storia in maniera naturale, tale da non sembrare una forzatura. Così facendo il consumatore non ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una tecnica pubblicitaria ed, eliminando le barriere che normalmente egli innalza di fronte ad uno spot, ne viene involontariamente influenzato.

Nei primi anni della sua apparizione la dottrina ha criticato la sua ammissibilità, paragonando tale operazione ad una sorta di pubblicità occulta e mettendo in dubbio la sua trasparenza e non ingannevolezza.

Tali critiche rimasero prevalenti fino all'emanazione del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 28 (il c.d. decreto Urbani) che, pur non prendendo apertamente posizione in ordine alla natura pubblicitaria o non pubblicitaria del fenomeno relativo al collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica, stabilisce gli adeguati requisiti di idoneità tecnica che devono essere rispettati e la regola secondo cui le inquadrature dei prodotti devono essere sempre coerenti con il contesto narrativo <sup>(75)</sup>.

L'art. 1 del decreto ministeriale 30 luglio 2004, n. 235 <sup>(76)</sup>, inoltre, ha riconosciuto l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 9 del decreto Urbani, del “*collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica con le modalità tecniche previste dal presente decreto*” e ha sottolineato che “*le forme di collocamento pianificato sono rimesse alla contrattazione tra le parti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2*” secondo cui la presenza di marchi e prodotti deve “*integrarsi nello sviluppo dell'azione, senza costituirne interruzione, e, comunque, deve essere coerente con il contesto narrativo del film*”.

È inoltre necessaria la presenza, nell'opera cinematografica e nei titoli di coda, di un avviso che informi il pubblico circa l'avvenuto l'inserimento di marchi e dei relativi prodotti all'interno del film, con una specifica indicazione delle ditte inserzioniste. Tale ultima prescrizione ha la funzione di rendere nota al pubblico la natura pubblicitaria e promozionale delle citazioni inserite nel film, in maniera tale che essa sia facilmente riconosciuta.

---

<sup>(75)</sup> Disposizioni contenute all'art. 9 d.lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004.

<sup>(76)</sup> Si tratta di un decreto ministeriale relativo alle modalità di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti in un'opera cinematografica, il quale è stato successivamente modificato dal decreto ministeriale del 21 novembre 2005, n. 141.

Negli anni successivi sono state emanate ulteriori fonti normative in materia ed, in particolar modo, la Direttiva comunitaria del 2007 <sup>(77)</sup> e il d.lgs. attuativo del 2010, chiamato decreto Romani <sup>(78)</sup>, i quali hanno vietato che le imprese i cui marchi diventino oggetto di *product placement* (medesima considerazione vale se l'impresa è *sponsor* di una trasmissione radiotelevisiva) possano essere produttrici di beni quali il tabacco, i superalcolici e i medicinali per i quali è richiesta ricetta medica.

#### 4.2.2 Le definizioni di sponsorizzazione in ambito giuridico

La sponsorizzazione, così come i fenomeni analizzati nei capitoli precedenti, coinvolge una molteplicità di campi di indagine tali per cui risulta variegato l'insieme di definizioni che, nel tempo, sono state proposte.

Alcuni autori <sup>(79)</sup> si rifanno ai suoi aspetti aziendalistici, definendo la stessa come uno strumento a disposizione di un'impresa per promuovere la propria immagine attraverso delle attività che sono messe in pratica da altri soggetti, ossia le entità sponsorizzate. Altri autori, invece, sottolineano gli aspetti comunicazionali del fenomeno, stabilendo che lo stesso può essere visto come una delle tecniche recentemente sviluppatasi per supportare le tradizionali attività pubblicitarie di un'impresa <sup>(80)</sup>; mentre la componente maggioritaria della dottrina specializzata definisce la sponsorizzazione come "*un accordo in cui un soggetto, a fronte di un corrispettivo, si obbliga a veicolare il segno distintivo dello sponsor e a consentirgli di sfruttare la propria immagine*" <sup>(81)</sup>.

Una definizione che potrebbe essere però ritenuta più completa rispetto a quelle sopra riportate è stata proposta da Dassi <sup>(82)</sup>, secondo la quale la sponsorizzazione è un accordo che si realizza attraverso la stipula di un contratto di mutuo beneficio, <sup>(83)</sup> in cui lo *sponsor* si impegna a supportare finanziariamente l'entità sponsorizzata, la quale gli riconosce,

---

<sup>(77)</sup> Direttiva CE 65/2007

<sup>(78)</sup> D.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010

<sup>(79)</sup> Tra gli altri, si può fare riferimento a FUSI, TESTA, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Dir. inf. inf.*, 1985, p. 473; INZITARI, *Sponsorizzazione*, in *Contr. e impr.*, 1985, p. 21

<sup>(80)</sup> E' questo il punto di vista di DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, p. 133.

<sup>(81)</sup> Così, ad esempio, GATTI (nt. 61), p. 150.

<sup>(82)</sup> DASSI, (nt. 58), p. 38 e ss.

<sup>(83)</sup> Si tratta infatti di un contratto che prevede prestazioni corrispettive per entrambe le parti coinvolte.

per contro, di sfruttare la propria immagine, popolarità, credibilità e notorietà per finalità di tipo pubblicitario.

Dal punto di vista giuridico, purtroppo, il panorama di interventi per disciplinare tale fenomeno è assai povero, tale che l'inquadramento della disciplina della sponsorizzazione è risultato difficile. In Italia, il primo testo di legge in cui è stato possibile risalire ad una definizione di sponsorizzazione è la l. 6 agosto 1990, n. 223 la quale disciplinava, nello specifico, il settore radiotelevisivo <sup>(84)</sup>.

In particolar modo l'art. 8, al comma 12, stabilisce che *“ai sensi della presente legge, per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche, o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti”*. Sulla base della disposizione riportata si può affermare che il legislatore abbia voluto avvicinare questo tipo di operazione al fenomeno pubblicitario, con l'intento di regolarne l'aspetto operativo e individuare i limiti che i soggetti coinvolti dovevano rispettare.

In tal sede, inoltre, il legislatore non è intervenuto sulla disciplina del fenomeno negoziale che dà vita al rapporto tra *sponsor* e *sponsee*: trattandosi di un contratto atipico, infatti, la scelta compiuta è stata di accogliere il principio della libertà contrattuale, stabilendo esclusivamente limiti di ordine pubblico, il non rispetto dei quali comporta la nullità del contratto stesso <sup>(85)</sup>.

### 4.2.3 Il contratto di sponsorizzazione

Riprendendo la conclusione del paragrafo precedente, secondo la quale il contratto di sponsorizzazione è definibile come un contratto atipico a causa dell'assenza di una specifica disciplina a riguardo, si cercherà in tal sede di riportare la più autorevole dottrina che ha provato ad accostare questo contratto ad un tipo giuridicamente regolato.

---

<sup>(84)</sup> Chiamata anche legge Mammi.

<sup>(85)</sup> Il rispetto dei limiti di ordine pubblico comporta che il contratto debba realizzare un interesse degno di tutela per le parti e, al tempo stesso, non ledere nessun interesse altrui.

Le tesi proposte sono state molteplici, ma ugualmente insoddisfacenti poiché evidenziano solo alcuni degli aspetti caratteristici del fenomeno, perdendo invece il significato globale dell'operazione.

Nonostante ciò sembra utile analizzare alcune delle ipotesi più frequentemente richiamate dalla dottrina. Esse ci portano a concludere che, di fatto, esistono molteplici figure negoziali che, per diversi motivi, possono essere avvicinate al contratto di sponsorizzazione, il quale dovrebbe essere più correttamente definito complesso e misto, piuttosto che semplicemente atipico <sup>(86)</sup>.

Una prima tesi ha interpretato il contratto di sponsorizzazione come una variante particolare del contratto di pubblicità, anch'esso peraltro atipico. Tale tesi è stata sostenuta considerando il ritorno pubblicitario come la principale motivazione alla base della stipula di un contratto di sponsorizzazione: si tratta, di certo, di una constatazione veritiera ma insufficiente, poiché si è già dato conto del fatto che gli obiettivi di entrambe le parti sono qui ulteriori rispetto alla mera pubblicità.

Inoltre, quando si parla di contratto di pubblicità il termine più corretto dovrebbe essere contratto di diffusione pubblicitaria nel quale sono sempre presenti le cosiddette "inserzioni", ossia l'utilizzazione di uno spazio come strumento per veicolare un messaggio.

L'inserzione pubblicitaria, però, non è presente nella sponsorizzazione <sup>(87)</sup>, poiché diversi sono i soggetti coinvolti: l'inserzione determina un rapporto tra l'impresa-utente del servizio, da un lato, e il giornale o l'emittente che presta il servizio stesso, dall'altro, mentre nella sponsorizzazione il possibile interlocutore dell'impresa è più eterogeneo.

Stessa considerazione va fatta per ciò che concerne gli obblighi che derivano dal contratto di sponsorizzazione per entrambe le parti, i quali risultano molto più complessi e vari rispetto a quelli di un contratto di inserzione.

Altre tesi elaborate dalla dottrina hanno, invece, accostato la sponsorizzazione a contratti tipici quale il contratto di appalto di servizi <sup>(88)</sup>. Tale ipotesi è stata però criticata, in quanto solamente le forme più semplici di sponsorizzazione ricalcherebbero lo schema del contratto di appalto, oltre alla necessità di considerare le prestazioni dello *sponsee* in

---

<sup>(86)</sup> Si tratta di una conclusione cui è giunta DASSI, (nt. 58), p. 45 nel suo ampio studio del fenomeno ad oggetto della nostra trattazione.

<sup>(87)</sup> In tal senso DE SILVESTRI, (nt. 67), p. 125; VERDE, *Il contratto di sponsorizzazione*, Napoli, Il delfino, 1989, p. 106.

<sup>(88)</sup> Ai sensi dell'art. 1655, c.c. l'appalto è un contratto mediante il quale una parte assume, con gestione di mezzi propri, e a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, a fronte di un corrispettivo in denaro.

modo unitario affinché la sponsorizzazione possa essere inquadrata in tale fattispecie contrattuale.

De Giorgi <sup>(89)</sup>, quindi, ha affermato che la struttura dell'appalto può essere utilizzata come un riferimento di base per la costruzione di una formula contrattuale ben più complessa e idonea a rappresentare le operazioni di sponsorizzazione.

È stata esclusa, o quantomeno criticata, anche la proposta suggerita da Dal Lago <sup>(90)</sup>, secondo cui il contratto di sponsorizzazione potrebbe essere identificato con un contratto associativo. L'autore ha sostenuto la propria tesi individuando taluni elementi che risulterebbero comuni ai due contratti: l'elemento fiduciario, l'interesse comune, l'intensità del vincolo, la durata e il vincolo di esclusiva.

La presenza di tali aspetti in un rapporto di sponsorizzazione, però, non è da ritenersi sufficiente affinché lo stesso possa configurarsi come un contratto di associazione e De Silvestri <sup>(91)</sup> ha criticato tale ipotesi sostenendo che, nonostante l'obiettivo fosse quello di evitare di costruire schemi fissi, in realtà anche tale proposta rappresenta una forzatura al fine di qualificare la sponsorizzazione come una fattispecie tipicamente disciplinata.

Gli accordi conclusi in un'operazione di sponsorizzazione sono il risultato dell'incontro di aspetti tipici di molteplici fattispecie contrattuali, potendosi quindi parlare di contratti di sponsorizzazione di tipo misto o complesso: sono misti perché producono effetti che derivano da più contratti tipici, mentre sono complessi poiché riprendono degli elementi propri di vari tipi contrattuali che vengono inseriti in un'unica fattispecie <sup>(92)</sup>.

Risolvere il problema dell'inquadramento di questi contratti in una fattispecie è fondamentale per la determinazione della disciplina giuridica da applicare al contratto di sponsorizzazione. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti in materia hanno quindi suggerito di operare, per questo tipo di contratti, una trasposizione analogica: va, di volta in volta, applicata la normativa del contratto tipico che risulta essere prevalente nell'accordo di sponsorizzazione concretamente stipulato.

---

<sup>(89)</sup> DE GIORGI, *Sponsorizzazione e mecenatismo. Le sponsorizzazioni*, Padova, CEDAM, 1989, p. 93.

<sup>(90)</sup> DAL LAGO, *Aspetti giuridici della sponsorizzazione nello sport*, Relazione al Convegno di Verona, 27-28 marzo 1988.

<sup>(91)</sup> DE SILVESTRI, (nt. 67), p. 127.

<sup>(92)</sup> Conclusione suggerita da DASSI, (nt. 58), p. 53.

In conclusione, quindi, il contratto di sponsorizzazione si configura come un contratto complesso, misto e “socialmente tipico” <sup>(93)</sup>, poiché si tratta di uno strumento negoziale ampiamente diffuso nella pratica commerciale; è inoltre un contratto di scambio, un accordo a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive delle cui caratteristiche si parlerà più approfonditamente nel paragrafo successivo.

#### 4.2.3.1 Il contenuto del contratto di sponsorizzazione

Il contenuto minimo del contratto in questione, tale da far risultare l'accordo sufficientemente determinato, prevede l'indicazione della denominazione, della sede sociale o residenza di entrambe le parti; la descrizione del segno distintivo oggetto dell'attività promozionale; l'elenco analitico delle obbligazioni che sorgono in capo ai soggetti coinvolti e il corrispettivo dovuto dallo sponsor; la durata del contratto e data e luogo della sottoscrizione.

Il primo elemento che, generalmente, è presente in tutti i contratti di sponsorizzazione sono le “premesse”: con tale termine ci si riferisce ai presupposti fondamentali che stimolano le parti a stipulare tali contratti, i cosiddetti elementi di fatto che costituiscono le motivazioni necessarie affinché un soggetto decida di diventare *sponsor* o *sponsee*.

Le premesse, quindi, concernono i presupposti del contratto e sono, di norma, relative ad entrambe le parti dell'accordo, ben potendo riguardare le caratteristiche che la controparte deve necessariamente possedere.

La determinazione delle premesse è ritenuta fondamentale in un contratto di questo tipo poiché permette di chiarire quali sono stati i motivi che hanno spinto le parti alla stipula del contratto e, di conseguenza, i presupposti che esse ritengono necessari ai fini della validità ed efficacia del contratto: la loro modifica o addirittura il loro venir meno potrebbero essere causa di risoluzione del rapporto.

Un secondo motivo che rende le premesse significative è legato alle considerazioni fatte nel paragrafo precedente, ossia all'assenza di un modello contrattuale tipico di

---

<sup>(93)</sup> Ad esso vengono applicate anche le norme generali sul contratto e le disposizioni delle leggi speciali tra cui la legge del 6 agosto 1990, n. 223 (Legge Mammi) e la legge Gasparri n. 112 del 3 maggio 2004, le quali si occupano principalmente del settore radiotelevisivo.

riferimento. In tal caso, quindi, le premesse svolgono una funzione importante, divenendo l'elemento da cui è possibile comprendere quale è la ragione economico-sociale del contratto, o, per dirla con le parole di un'autrice, "*il denominatore comune alle eterogenee prestazioni*" <sup>(94)</sup>.

Quest'ultima considerazione ci porta direttamente alla trattazione degli altri elementi che fanno parte del contenuto di un contratto di sponsorizzazione: le obbligazioni dello *sponsor* e quelle dello *sponsee*.

Quanto allo *sponsor*, il suo obbligo principale è quello di corrispondere un finanziamento allo *sponsee*, che generalmente consiste in una somma di denaro. Tale finanziamento può, inoltre, avvenire in un'unica soluzione, oppure essere rateizzato e, ancora, le parti possono stabilire una somma fissa oppure variabile in base ai risultati che lo *sponsee* riesce a raggiungere <sup>(95)</sup>.

Altri obblighi in capo allo *sponsor* sono la fornitura di materiale, laddove si tratti di una sponsorizzazione di tipo tecnico, e la prestazione di assistenza, se necessario.

Gli obblighi che assume lo *sponsee*, invece, sono certamente più numerosi e si configurano come un'obbligazione di mezzi piuttosto che di risultato: lo *sponsor*, infatti, ha diritto alla pubblicizzazione del proprio nome e marchio nei modi pattuiti, ma non può pretendere dal soggetto sponsorizzato il conseguimento di un risultato specifico, né in termini di raggiungimento di determinati volumi di vendite o di incrementi di fatturato, né in termini di vittorie nelle competizioni agonistiche, laddove si tratti di una sponsorizzazione sportiva <sup>(96)</sup>.

Nonostante gli obblighi dello *sponsee* siano molteplici essi consistono tutti in obblighi di fare o non fare, ognuno dei quali è finalizzato al raggiungimento dello scopo prevalente, ossia il ritorno di immagine dello *sponsor*. A tali fini, lo *sponsee* è generalmente obbligato a veicolare i segni distintivi dello *sponsor* attraverso la riproduzione degli stessi nei contesti e nelle situazioni in cui essi possano essere maggiormente visibili al pubblico finale.

Per una migliore comprensione dell'argomento risulta utile distinguere le obbligazioni in capo allo *sponsee* a seconda che la sponsorizzazione sia sportiva o non.

---

<sup>(94)</sup> DASSI, (nt. 58), p. 58.

<sup>(95)</sup> DE GIORGI, (nt. 76), p. 106.

<sup>(96)</sup> FELLETTI, *Un leading case della Cassazione in materia di sponsorizzazione: l'importanza della correttezza dello sponsee*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 558.

Le sponsorizzazioni sportive prevedono che la squadra o l'atleta sponsorizzato rechini il marchio dell'impresa *sponsor* sulle proprie divise, riproducendo il segno vicino al proprio nome, in modo tale da massimizzare il numero di volte in cui esso è visibile e quindi richiamato alla mente dal pubblico. Il soggetto sponsorizzato, inoltre, dovrebbe partecipare alle manifestazioni e agli eventi ufficialmente organizzati dal suo *sponsor*.

Per quanto riguarda, invece, le sponsorizzazioni non sportive, che attengono quindi al settore artistico, culturale, musicale o altro, manca ovviamente un soggetto che si faccia portatore del marchio dello *sponsor*, il quale verrà riportato, ad esempio, in tutto il materiale realizzato a supporto dell'evento stesso.

Spesso, inoltre, lo *sponsor* viene menzionato nei comunicati stampa relativi alla manifestazione o, durante l'evento, vengono allestiti degli appositi spazi dedicati alla presentazione dello *sponsor*.

Per entrambe le tipologie di sponsorizzazione, infine, generalmente vige in capo all'entità sponsorizzata un obbligo di esclusiva nei confronti dello *sponsor* e di prelazione in caso di scadenza del contratto. Allo *sponsee* vengono attribuiti anche obblighi integrativi di buona fede e correttezza <sup>(97)</sup>: egli non può comportarsi in modo tale da recare danno alla reputazione dello *sponsor*.

#### 4.2.3.2 Le altre clausole del contratto

Frequentemente, le parti di un contratto di sponsorizzazione inseriscono nello stesso clausole che, nella maggior parte dei casi, tutelano lo *sponsor* da eventuali situazioni che potrebbero comprometterlo.

Una prima clausola è quella di esclusiva mediante la quale il soggetto sponsorizzato si impegna a non stipulare contratti simili con altri soggetti; tale esclusiva può essere assoluta o relativa.

L'esclusiva assoluta, meno frequente, impedisce allo *sponsee* di stipulare contratti di sponsorizzazione con qualsiasi altro soggetto per tutta la durata dell'accordo, mentre è relativa quando l'esclusiva si riferisce ad imprese concorrenti dello *sponsor*, o appartenenti al medesimo settore.

---

<sup>(97)</sup> Previsti dall'art. 1175 del c.c.

Laddove tale clausola non venga inclusa nel contratto, peraltro, ciò non significa che lo *sponsor* sia d'accordo a concedere allo sponsorizzato di stipulare altri accordi dello stesso genere. Come suggerito da taluni autori <sup>(98)</sup>, sarebbe possibile applicare in tali casi l'art. 1743 c.c. in materia di agenzia, con la conseguenza che, anche nel caso in cui non fosse prevista una pattuizione specifica, l'esclusiva si applicherebbe alle imprese concorrenti. Collegata alla clausola di esclusiva vi è anche quella di non concorrenza che, spesso, viene inserita nel contratto e prevede il divieto, per lo *sponsee*, di stipulare, al termine del contratto e per un determinato periodo di tempo, un accordo simile con altri soggetti che risultano essere concorrenti diretti dello *sponsor* precedente.

Un'altra clausola molto frequente è quella che prevede un esonero di responsabilità a favore dello *sponsor* soprattutto nel caso in cui tale contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di eventi o manifestazioni; in realtà oggetto di una sponsorizzazione non è tanto lo svolgimento dell'evento in questione, quanto piuttosto una serie di prestazioni ad esso collegate. Come già si è avuto modo di constatare, uno dei requisiti delle sponsorizzazioni è costituito dal fatto che lo *sponsor* non deve interferire sull'organizzazione e gestione della manifestazione: di conseguenza, egli non ha alcun tipo di controllo sul suo svolgimento e deve essere esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a terzi.

Ovviamente, quanto rilevato non trova applicazione qualora, ad esempio, lo *sponsor* abbia fornito il materiale dannoso: laddove il danneggiato sia una sua controparte contrattuale egli dovrà rispondere per responsabilità contrattuale, mentre, se il danneggiato è un terzo soggetto, di responsabilità aquiliana.

Passiamo ora alla clausola risolutiva, la quale risulta particolarmente utile per lo *sponsor* che, tra i due, supporta il maggiore rischio collegato a questo contratto, un rischio significativo dal punto di vista economico. Lo *sponsor*, quindi, è particolarmente interessato alle clausole che disciplinano eventuali ipotesi di inadempimento del contratto, ossia clausole risolutive espresse che gli permettono di ridurre il rischio circa un eventuale ritorno promozionale non sufficiente o non adeguato al suo impegno oneroso.

---

<sup>(98)</sup> Tale ipotesi è stata suggerita da VERDE, (nt. 85), p. 106; DE SANCTIS, (nt. 66), p. 25.

Le clausole di adeguamento, invece, prevedono appunto un adeguamento del corrispettivo dello *sponsee* in base ai risultati di immagine che egli riesca a far ottenere al proprio *sponsor*.

Infine, si richiamano le clausole compromissorie, molto frequenti in contratti di questo tipo, le quali demandano ad arbitri la risoluzione di eventuali controversie in materia di sponsorizzazioni.

Mediante tali clausole, infatti, le parti si accordano di risolvere le controversie, relative al contratto, mediante ricorso a un collegio arbitrale normalmente costituito da tre arbitri, due scelti dalle controparti e uno di comune accordo.

Questo tipo di scelta si giustifica, tra l'altro, nella volontà di entrambi i contraenti di evitare che le controversie diventino di dominio pubblico: la loro pubblicizzazione infatti potrebbe nuocere la reputazione di entrambi.

### 4.3 Il *franchising*: introduzione al fenomeno e motivazioni economiche

Il termine anglosassone *franchising* viene tradotto nella nostra lingua con l'espressione "affiliazione commerciale": trattasi di un fenomeno nato nella realtà economica ma che presenta risvolti giuridici significativi, tanto che lo stesso è disciplinato da una legge speciale all'uopo emanata.

Come tutti gli altri fenomeni fin qui trattati anche il *franchising* si realizza per mezzo di un contratto stipulato tra due soggetti ed è, ad oggi, una delle formule più usate nella distribuzione commerciale di prodotti o servizi. Si tratta, infatti, di una strategia di vendita particolarmente vantaggiosa per entrambi i soggetti coinvolti: il *franchisor*, generalmente un'impresa di produzione e i *franchisee*, ossia i distributori.

Utilizzando come modalità di vendita l'affiliazione commerciale, il *franchisor* non si occupa direttamente della vendita dei beni o servizi da lui stesso realizzati, né l'affida a distributori indipendenti che acquistano la sua merce e vendono i prodotti per conto proprio e a proprio rischio.

Il *franchising* permette all'impresa di produzione di affidare la gestione della vendita a soggetti che fanno parte della sua rete di affiliazione commerciale, ai quali il produttore

può imporre una propria politica di marketing e proprie decisioni, concedendo in cambio la cosiddetta “formula di vendita”, costituita dall’esperienza tecnico-commerciale del produttore e dai suoi segni distintivi già noti al consumatore finale <sup>(99)</sup>.

Il grande vantaggio del *franchisor*, quindi, è rappresentato dalla possibilità di controllare direttamente l’intero processo di distribuzione dei propri prodotti, senza però realizzarlo per conto proprio e sostenerne interamente i costi (di norma assai elevati).

L’investimento economico, infatti, viene realizzato da ciascun *franchisee*, ossia i distributori che si accollano l’impegno collegato all’apertura dei punti vendita della rete di affiliazione commerciale, oltre all’obbligo di pagare periodicamente dei corrispettivi (*royalties*) e a rispettare le regole dettate dal *franchisor*.

Al tempo stesso, però, i *franchisee* possono godere di numerosi vantaggi conseguenti al diritto acquisito di vendere beni o servizi contraddistinti da un marchio famoso sul mercato, che ha già raggiunto un elevato successo commerciale presso il pubblico, oltre ad avere a disposizione tecniche commerciali già sperimentate e approvate, tali da diminuire significativamente il rischio del proprio investimento.

Il *franchising* è un fenomeno complesso e flessibile, che ben si adatta ad essere utilizzato in una varietà di settori merceologici, tanto che esso si è diffuso in maniera considerevole già a partire dagli anni ottanta e risulta, ancora oggi, in costante espansione e crescita per quanto riguarda il numero di reti di affiliazione commerciale.

Il termine affiliazione commerciale rende bene l’idea di uno degli elementi caratteristici di questo fenomeno: l’appartenenza degli affiliati (*franchisee*) ad una rete in cui il *franchisor* rappresenta la matrice di unione e collegamento. La rete si viene a costituire non per mezzo di un controllo societario (il *franchisor*, infatti, non acquista alcuna quota delle società dei propri affiliati), bensì attraverso la stipula di un contratto cui consegue la costruzione di un’identità di immagine di rete coerente e unitaria, tale per cui il consumatore finale percepisce tutti i soggetti recanti lo stesso marchio come appartenenti ad un’unica famiglia.

Bortolotti <sup>(100)</sup> ha definito il *franchising* come un “*metodo di commercializzazione in cui i prodotti vengono venduti all’interno di punti vendita tra loro indipendenti ma, al tempo*

---

<sup>(99)</sup> Del *franchising* nella realtà commerciale ne ha parlato, tra gli altri, DASSI, *Il contratto di franchising*, Padova, CEDAM, 2006, p. 1.

<sup>(100)</sup> Definizione proposta da BORTOLOTTI, *Il contratto di franchising*, Padova, CEDAM, 2004, p. 4.

stesso, caratterizzati da un'immagine comune tale da far apparire ognuno di essi come un elemento di un'unica catena".

Oltre all'appartenenza ad un'unica rete, esiste un altro aspetto saliente del *franchising* che si ricollega alle considerazioni fatte sopra: il risultato di un'immagine coerente della rete viene raggiunto attraverso il trasferimento, dal *franchisor* ai suoi affiliati, della c.d. "franchise" <sup>(101)</sup>, la quale può essere definita come il diritto di sfruttamento della propria immagine commerciale e la contestuale autorizzazione ad utilizzare i propri segni distintivi e le proprie conoscenze <sup>(102)</sup>, fornendo al tempo stesso assistenza e formazione finalizzate alla costituzione di un'unica e coerente realtà commerciale.

Di conseguenza, il *franchisor* è interessato a tutelare l'immagine del proprio marchio poiché, in una rete di affiliazione, il valore del *brand name* dipende dal comportamento tenuto da ciascun soggetto della rete stessa: ai fini del successo dell'intera operazione è fondamentale che l'affiliante stabilisca *standard* qualitativi e regole attinenti alle strategie di comunicazione e promozionali che ogni soggetto deve rispettare; laddove, infatti, un affiliante non si attenga a tali regole questo potrebbe provocare delle conseguenze negative, anche significative, sull'intera rete <sup>(103)</sup>.

Per riassumere, quindi, i vantaggi di entrambe le parti, essi consistono, per il *franchisor*, nella possibilità di costruire una rete di distribuzione interamente controllata senza dover investire ingenti somme di denaro, in una più capillare presenza dei propri prodotti in un territorio ampio e in tempi particolarmente rapidi, nonché, infine, nella forte motivazione alla vendita che caratterizza i propri affiliati, i quali si qualificano come veri imprenditori indipendenti orientati al successo del punto vendita direttamente gestito.

Quest'ultimi, dal canto loro, come già anticipato, possono godere della reputazione che il marchio del *franchisor* ha raggiunto sul mercato, oltre che dell'esperienza di quest'ultimo; fattori questi determinanti del suo successo, in particolare, in termini di maggior fatturato conseguibile.

---

<sup>(101)</sup> BORTOLOTTI, *op. ult. cit.*, parla della *franchise* come della concessione di un privilegio che consiste nella possibilità di usufruire dei segni distintivi del *franchisor* ma, soprattutto, della notorietà da questi raggiunta; COLANGELO, *Franchising. La legge quadro. Finalmente?*, in *Foro it.*, 2004, V, c. 41, afferma che "tutto ruota attorno allo sfruttamento commerciale di un'immagine accreditata presso i consumatori e al legame tra reputazione del prodotto e affidamento della clientela".

<sup>(102)</sup> Si parla di *know-how* sia tecnico che commerciale, il cui trasferimento assume centralità ai fini del successo del *franchising* stesso.

<sup>(103)</sup> Così come suggerito, tra gli altri, da COLANGELO, (nt. 85), c. 41.

Come osservato da Frignani e Waelbrock, però, i vantaggi del *franchising* non si esauriscono nell'ambito dei soli soggetti direttamente coinvolti: anche i consumatori, in qualche modo, traggono profitto dall'esistenza di una rete di affiliazione commerciale potendo riscontrare, in tutti i punti vendita ad essa appartenenti, una medesima offerta corrispondente alle loro aspettative <sup>(104)</sup>.

Per concludere, il *franchising* può essere visto come un rapporto di collaborazione da cui sorgono, in capo ad entrambi i soggetti, una molteplicità di obblighi di natura contrattuale che non si esauriscono in un'unica prestazione ma che sono, al contrario, finalizzati ad una cooperazione continuativa, strutturata e complessa, tale da determinare un livello più o meno elevato di integrazione tra le parti.

#### 4.3.1 La nozione giuridica del *franchising*

Il contratto di *franchising* non trova nel codice civile una specifica disciplina, con la conseguenza che è stato, in passato, definito come contratto atipico di distribuzione, di durata e a prestazioni corrispettive.

La mancanza di una specifica definizione e disciplina ha portato la dottrina, anteriormente agli interventi legislativi in materia, a riflettere sulla possibilità di qualificare tale fenomeno facendo riferimento a forme contrattuali anch'esse atipiche, ma assai più frequenti in quegli anni.

Gli sforzi della dottrina si riferivano, ad esempio, alla pratica della concessione di vendita combinata con la licenza di beni immateriali, oppure alla sua qualifica come un contratto organizzativo a funzione associativa.

In realtà, ben presto, si è abbandonata l'idea di operare un'analogia con tali forme contrattuali poiché si è ritenuto che ciò rappresentasse una rigida forzatura per un fenomeno assai più complesso come era il *franchising* <sup>(105)</sup>.

---

<sup>(104)</sup> FRIGNANI E WAELBROCK, *Disciplina della concorrenza nella CE*, Torino, Utet, 1996, p. 633.

<sup>(105)</sup> Così come sottolineato da DASSI, (nt. 97), p. 13.

Il *franchising*, infatti, rappresentava un modello più ricco di sfaccettature rispetto alla semplice concessione di vendita <sup>(106)</sup>, tanto che un autore <sup>(107)</sup> lo ha definito come “*un sistema di cooperazione tra un produttore e un distributore, giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto*”.

Una definizione normativa del fenomeno, tuttavia, è stata fornita dal legislatore con l'entrata in vigore, in Italia, della legge n. 129 del 2004.

Tuttavia, *ante* l'intervento legislativo, anche la giurisprudenza, vista l'acquisita tipizzazione di detta pratica, aveva cominciato ad occuparsi del fenomeno e alcune delle sue sentenze sono risultate particolarmente significative.

Tra queste, merita un richiamo il celebre caso *Pronuptia* <sup>(108)</sup> in cui la Corte di Giustizia CE ha fornito una prima importante definizione del *franchising* stabilendo che “*nell'ambito di un sistema di distribuzione (...) l'impresa che si sia stabilita su di un mercato come distributore, e che abbia potuto così mettere a punto un insieme di metodi commerciali, concede, dietro corrispettivo, a dei commercianti indipendenti la possibilità di stabilirsi su altri mercati, usando la sua insegna ed i metodi commerciali che le hanno garantito il successo. Più che di un metodo di distribuzione si tratta, per l'impresa, di un modo di sfruttare economicamente, senza investire i propri capitali, un patrimonio di cognizioni*”.

Negli anni successivi, anche la giurisprudenza nazionale si è espressa in materia definendo il *franchising*, ad esempio, come “*una forma contrattuale con cui una parte concede all'altra di esercitare, a determinate condizioni, e sotto il controllo del concedente, un'attività avvalendosi, nel reciproco interesse, di mezzi comuni e cioè sia dei segni distintivi e di altri elementi di identificazione dell'azienda concedente*” <sup>(109)</sup>.

Una prima svolta nel panorama normativo con riferimento alla definizione di *franchising* è rappresentata dal Regolamento n. 4087/88, il quale è stato emanato dall'Unione Europea (allora Comunità economica europea) con l'obiettivo di stabilire quali obbligazioni, contenute in un contratto di questo tipo, potessero divenire lesive della concorrenza. Nel regolamento è, quindi, inserita una prima definizione “organica” di questo complesso contratto con il quale “*un'impresa affiliante concede ad un'altra,*

---

<sup>(106)</sup> CAGNASSO, *La natura del contratto di franchising*, in AA. VV. *I contratti della distribuzione commerciale*, Milano, Egea, 1993, p. 194.

<sup>(107)</sup> FRIGNANI, *Il contratto di franchising*, Torino, Giuffrè, 1999.

<sup>(108)</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza al caso *Pronuptia* del 1984, n. 161, rac. 1986, p. 353.

<sup>(109)</sup> Pret. Lecce, 24 ottobre 1989, richiamata da FRIGNANI, *Il franchising*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 138.

*l'affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare determinati beni e/o servizi”* <sup>(110)</sup>.

Come già anticipato, è solo con la legge n. 129/2004 che il legislatore nazionale provvede a fornire il *franchising* di una definizione normativa, la quale gli conferisce una sorta di tipicità contrattuale.

L'articolo 1 della citata legge stabilisce che il *franchising* va individuato come quel “*contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”*.

Dalla definizione riportata si può desumere che esiste un requisito soggettivo, individuato dalla legge stessa, e indispensabile ai fini della validità del contratto, consistente nell'indipendenza sia economica che giuridica dei soggetti contraenti.

Ad esso si aggiungono elementi oggettivi che rappresentano il contenuto fondamentale di un qualsiasi contratto di *franchising* e il cui significato è stato chiarito dal legislatore stesso. Nei commi successivi, infatti, la legge descrive cosa debba intendersi con alcuni dei termini richiamati nel testo come *know how*, diritto d'ingresso, *royalties*, etc <sup>(111)</sup>.

Partendo da *know how*, esso consiste nel “*patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante*” e deve corrispondere al criterio di segretezza (il *know-how* non deve esser generalmente noto, né facilmente accessibile a terzi) e al criterio di sostanzialità (deve riguardare conoscenze indispensabili all'affiliato nell'esecuzione del contratto). Infine, il *know how* deve poter essere individuato in modo “*sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se corrisponde ai criteri di segretezza e sostanzialità*” <sup>(112)</sup>.

---

<sup>(110)</sup> Art. 1 del Regolamento CE n. 4087 del 30 novembre 1988, ora non più in vigore.

<sup>(111)</sup> DASSI, (nt. 97), p. 21 afferma, in merito alle disposizioni contenute all'art. 1 della legge citata, che il legislatore ha voluto descrivere i concetti relativi al fenomeno del franchising oltre ad una mera definizione degli stessi; anche FRIGNANI, (nt. 107), p. 13, analizzando le prescrizioni di cui all'art. 1 ha osservato che la nozione fornita consiste in un misto di definizione e descrizione, necessità dovuta alla varietà di situazioni economiche in cui può diventare operativo il *franchising*.

<sup>(112)</sup> Così come previsto al comma 3 dell'art. 1, l. 129/2004.

Il diritto d'ingresso, invece, è una somma fissa che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto: detta cifra dovrà essere commisurata sia al valore, che al potenziale di sviluppo della rete; mentre, le *royalties*, vengono calcolate come percentuale in base al fatturato realizzato dall'affiliato e dovranno essere versate, periodicamente, da quest'ultimo al *franchisor*.

Si passerà ora ad analizzare, nello specifico, gli elementi principali del contratto di *franchising* tra cui i soggetti coinvolti, il contenuto minimo e i suoi presupposti, per soffermarsi in seguito sulle obbligazioni delle parti.

#### 4.3.2 Gli elementi caratteristici del contratto

Quanto al contenuto di un contratto di affiliazione commerciale non si può prescindere dal riflettere su aspetti quali la sua causa e il suo oggetto.

Per ciò che concerne la causa, la Corte di Cassazione, nel 2007, si è espressa a riguardo identificandola come *"l'opportunità per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione del mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione senza dover intervenire direttamente nella realtà locale; per il franchisee, invece consiste nella possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso"* <sup>(113)</sup>.

Il principale oggetto di questo tipo di contratti si caratterizza per due elementi: la concessione di facoltà e diritti dall'affiliante all'affiliato, il quale non potrebbe usarli senza la stipula dell'accordo e il contestuale trasferimento di denaro, dall'affiliato all'affiliante, come corrispettivo di tale concessione.

Passando al contenuto minimo del contratto di *franchising*, esso è previsto in maniera analitica all'art. 3, comma 4, della l. n. 129/2004; con tali specificazioni il legislatore ha voluto lasciare libertà alle parti di determinare il proprio rapporto, ma ha ugualmente previsto una serie di elementi che non possono essere omessi e che si suddividono in elementi obbligatori ed elementi eventuali: solo la mancanza dei primi è causa di nullità del contratto stesso.

---

<sup>(113)</sup> Cass. sez. III, 15 gennaio 2007, n. 647, Promogest c. Corvi's Company, in *Foro it.*, 2008, I, c. 920.

Il primo degli elementi essenziali del contratto consiste nella specificazione dell'ammontare degli investimenti che l'affiliato deve sostenere all'inizio della propria attività, spesso l'ammontare dell'investimento dipende sia da caratteristiche soggettive dell'affiliato, sia da aspetti relativi al punto vendita <sup>(114)</sup>.

Anche l'eventuale concessione di un'esclusiva territoriale va specificata all'interno del contratto: l'esclusiva territoriale è solo eventuale ma, laddove concessa, essa va espressamente indicata nel contratto, chiarendone anche l'ambito di operatività e i canali coinvolti <sup>(115)</sup>.

La descrizione del *know how* trasmesso e di tutti i servizi offerti dall'affiliante all'affiliato rappresenta un ulteriore elemento essenziale affinché si realizzi l'integrazione tra i due soggetti, tale da garantire l'unitarietà dell'immagine di rete.

La legge, però, non ha prescritto quale debba essere la modalità per effettuare tale trasferimento, mancanza che, nella pratica, viene colmata attraverso l'uso di un manuale operativo il quale diventa parte integrante del contratto stesso dovendo essere espressamente sottoscritto dall'affiliante <sup>(116)</sup>.

Gli ultimi elementi del contenuto obbligatorio riguardano la durata e le condizioni di rinnovo e di risoluzione.

La durata, in un contratto di questo tipo, non può essere breve: Frignani, ad esempio, parla di "*enduring relationship*", ossia di contratti stipulati a tempo determinato ma con rinnovo automatico.

Le condizioni di rinnovo e di risoluzione devono essere espressamente indicate nel contratto <sup>(117)</sup>, poiché il mancato rinnovo o lo scioglimento prematuro del contratto possono causare perdite significative per entrambe le parti.

Gli elementi eventuali, invece, possono riguardare le spese di ingresso che l'affiliante deve sostenere, la precisazione di un incasso minimo che l'affiliato deve periodicamente realizzare e che, ovviamente, si ricollega al calcolo delle dovute *royalties* ed, infine, la possibilità e le modalità di cessione del contratto.

---

<sup>(114)</sup> V. FRIGNANI, (nt. 107), p. 83.

<sup>(115)</sup> DE NOVA, LEO E VENEZIA, *Il franchising*, Milano, Ipsoa, 2004, p. 43.

<sup>(116)</sup> V. ancora FRIGNANI, (nt. 107), p. 68.

<sup>(117)</sup> Laddove nulla sia specificato con riferimento alla tipologia di rinnovo si applica la regola generale di mancato rinnovo, così come affermato da DASSI, (nt. 97), p. 125.

#### 4.3.2.1 Gli obblighi del *franchisor*

Le obbligazioni dell'affiliante che stipula un contratto di *franchising* sono molteplici, a partire da un obbligo di natura precontrattuale, chiamato *disclosure*.

Si tratta di una misura di trasparenza che l'affiliante deve assicurare all'affiliato che si candida a divenire membro della sua rete commerciale: il *franchisor* deve fornire, infatti, informazioni importanti relative alla sua impresa, che possono diventare determinanti nella scelta del *franchisee* di stipulare il contratto in questione.

L'obbligo di *disclosure* è stato voluto dal legislatore, ai sensi della legge n. 129/2004, per far sì che gli affiliati siano in grado di compiere scelte consapevoli in base ad una veritiera rappresentazione della realtà <sup>(118)</sup>.

Anche prima dell'entrata in vigore della citata legge, tale comportamento era auspicato e previsto all'interno di numerosi codici deontologici di settore che, tuttavia, nella realtà non venivano rispettati dai *franchisor*. La specifica prescrizione di legge ha reso tale condotta obbligatoria, imponendo all'affiliante di consegnare, almeno trenta giorni prima della conclusione del contratto, una copia completa di tutti gli allegati informativi sulle attività svolte dalla rete e dal *franchisor* stesso, ivi inclusi i bilanci degli ultimi tre anni e l'indicazione dei "*marchi utilizzati nel sistema di distribuzione, con gli estremi di registrazione o deposito o della licenza o la documentazione comprovantene l'uso*" <sup>(119)</sup>.

Le informazioni sul marchio, fornite precedentemente alla stipula del contratto, permettono all'affiliato di verificare l'effettiva titolarità del segno o, comunque, la legittimità da parte del *franchisor* circa l'uso dello stesso.

Una volta concluse le trattative e stipulato il contratto, sorgono in capo all'affiliante numerosi altri obblighi, a partire dalla trasmissione del *know how* e dalla concessione della licenza d'uso dei segni distintivi. Si tratta probabilmente dell'obbligazione più

---

<sup>(118)</sup> V. DASSI, (nt. 97), p. 28 e 127 in cui si afferma che tali informazioni commerciali sono tese a consentire all'affiliato di conoscere l'impresa e la solidità finanziaria del *franchisor*; SANGIOVANNI, *Il ruolo dell'informazione nel contratto di franchising*, in *Giust. civ.*, 2011, I, p. 245 e ss. riflette sulla volontà del legislatore affermando che questa consiste nel "*mettere l'aspirante affiliato in condizione di autotutelarsi e far sì che un destinatario medio comprenda gli elementi essenziali del rapporto*".

<sup>(119)</sup> Disposizione contenuta all'art. 4 della l. 129/2004 la quale prosegue stabilendo che tale obbligo non riguarda gli allegati per i quali sussistono esigenze di riservatezza, che dovranno comunque essere citati nel contratto. Il legislatore si è posto, quindi, il problema della riservatezza di alcune informazioni che potrebbero danneggiare il *franchisor* qualora venissero a conoscenza di un soggetto che alla fine decide di non stipulare il contratto in questione.

importante che prevede la concessione, a titolo oneroso, dell'uso di una molteplicità di diritti e situazioni attive che andranno a costituire la già citata *franchise*.

Partendo dal *know how*, il suo trasferimento rappresenta l'elemento discriminante tra il contratto di *franchising* e altre formule contrattuali simili: esso, infatti, è determinante per la realizzazione dello "*schema contrattuale ed economico*" <sup>(120)</sup> sul quale si basa lo sviluppo di tale fenomeno.

Abbiamo già fatto riferimento alla sua definizione contenuta nella legge 129/2004, ossia il *know how* come un patrimonio di conoscenze <sup>(121)</sup> caratterizzato da alcuni aspetti che lo rendono segreto (non noto, né facilmente accessibile), sostanziale (importante e utile), accertato (individuato) e, di conseguenza, "*l'elemento di proprietà industriale che dà corpo alla formula commerciale*" <sup>(122)</sup>.

Il principale elemento che concorre alla protezione giuridica del *know how* è la segretezza, che risulta violata anche nel caso in cui esso venga utilizzato in modo difforme da quanto esplicitamente previsto nel contratto <sup>(123)</sup>.

Ai fini della riservatezza delle informazioni relative al *know how*, le parti, spesso, inseriscono nel contratto specifiche clausole che comportano per il *franchisee* l'obbligo di non divulgare <sup>(124)</sup>, anche a conclusione del contratto, le informazioni rilevanti relative al *know how*, la cui conoscenza a disposizione di soggetti terzi potrebbe danneggiare l'intera rete di affiliazione.

Anche per ciò che concerne la licenza dei segni distintivi è possibile affermare che essa si tratti di uno dei pilastri su cui si fonda questa tipologia contrattuale.

Dal testo di legge si evince l'espressione "*concede la disponibilità*", sta a significare che non è prevista alcuna cessione dei segni distintivi, bensì esclusivamente la facoltà d'uso dello stesso da parte dei *franchisee* per contraddistinguere i prodotti e i punti vendita appartenenti alla rete. La legge, inoltre, parla di proprietà intellettuali che vengono concesse in uso, in tale categoria rientrano sicuramente i marchi e l'insegna, la cui licenza

---

<sup>(120)</sup> Espressione utilizzata da DASSI, (nt. 97), p. 30.

<sup>(121)</sup> Quando si parla di patrimonio di conoscenze si fa riferimento al concetto di sistema in cui ogni elemento ha un proprio valore che è determinato dalla combinazione con tutti gli altri elementi del sistema. Il valore complessivo quindi deriva, non dai singoli elementi isolati, ma dal loro insieme unificato.

<sup>(122)</sup> Così come sottolineato da FRIGNANI, (nt. 107), p. 106.

<sup>(123)</sup> DASSI, (nt. 97), p. 31.

<sup>(124)</sup> Tale obbligo viene esteso anche ai suoi dipendenti, collaboratori e tutti i soggetti che vengono in contatto con lui durante lo svolgimento del *franchising*.

è sempre prevista in un contratto di *franchising*, ma anche altre entità quali i brevetti e i diritti d'autore che però sono meno frequenti in un accordo di questo tipo.

La licenza di marchio è sempre presente nel contratto di affiliazione commerciale poiché tale segno distintivo rappresenta l'elemento su cui è basata la riconoscibilità del *franchisee* come appartenente ad una determinata rete di affiliazione: il consumatore, di fronte al marchio, "lo associa direttamente alla fama e all'immagine commerciale di cui la rete è accreditata presso il pubblico" <sup>(125)</sup>.

In ragione di questo effetto di identificazione, che attribuisce prestigio e affidabilità alla rete commerciale per mezzo del segno che la contraddistingue, risulta fondamentale tutelare il marchio da ipotesi di un suo uso da parte di soggetti non legittimati o, ancora, dall'utilizzo di segni confondibili da parte di imprese non appartenenti alla rete. Dette situazioni riguardano, però, il rapporto tra il *franchisor* e soggetti estranei al contratto in questione.

Di maggior rilievo, ai fini della nostra analisi, le ipotesi in cui i *franchisee* utilizzino i segni distintivi del *franchisor* senza rispettare gli *standard* qualitativi di cui il marchio si fa rappresentante.

Un comportamento di questo tipo potrebbe danneggiare, oltre l'affiliante, anche l'intera rete e screditare l'immagine che quel marchio ha raggiunto presso il pubblico.

Questo tipo di problema deve essere risolto, innanzitutto, attraverso un'accorta selezione degli aspiranti affiliati, ma anche e soprattutto attraverso specifiche previsioni contrattuali che assicurino all'affiliante di esercitare un effettivo controllo sulle attività dei suoi *franchisee*, controllo che, oltre a proteggere la rete di affiliazione, proteggerà anche il consumatore dal trovare sul mercato prodotti di qualità non soddisfacente o, comunque, non equivalente agli *standard* prefissati.

Il contratto, inoltre, potrebbe prevedere che detta situazione sia causa di risoluzione del contratto da parte del *franchisor*, il quale, per tutelare l'immagine della rete, potrebbe quindi decidere di cessare il rapporto.

Se così fosse, sorgerebbe un ulteriore problema legato alla tutela del segno distintivo, ossia il rischio di un'eventuale utilizzazione illecita da parte del *franchisee* anche successivamente alla risoluzione del contratto: sulla base della sentenze emesse dalla giurisprudenza, è possibile affermare che il rimedio individuato nella pratica è

---

<sup>(125)</sup> Così si è espresso, tra gli altri, FRIGNANI, (nt. 107), p. 174 individuando il marchio come elemento che simboleggia la fama dell'impresa *franchisor* e di conseguenza dell'intera rete commerciale.

rappresentato dall'immediata inibitoria dell'ulteriore uso dei segni distintivi da parte dell'*ex-franchisee* resosi inadempiente <sup>(126)</sup>.

Gli altri obblighi che sorgono in capo al *franchisor* riguardano la formazione dei nuovi affiliati, che deve avvenire sia al momento dell'inizio del rapporto, sia costantemente durante tutto il periodo di validità del contratto, nonché nel caso in cui venissero apportate modifiche alla formula commerciale, tali da necessitare un adeguato aggiornamento.

La formazione iniziale è finalizzata alla realizzazione di una perfetta corrispondenza di tutti gli affiliati all'immagine della rete, all'uniformità delle tecniche commerciali e alla formazione adeguata del personale addetto alle vendite <sup>(127)</sup>: l'obiettivo ultimo, attraverso la trasmissione di metodi e conoscenze, è quello di creare un unico stile caratterizzante l'intera rete <sup>(128)</sup>.

Per quanto riguarda l'aggiornamento esso è fondamentale, come sottolineato, in caso di evoluzione delle tecniche commerciali e di vendita, oltre che di cambiamenti nei prodotti, i quali devono essere perfettamente conosciuti da chiunque faccia parte della rete di *franchising*.

Strettamente collegate a tali aspetti risultano due ulteriori obbligazioni in capo al *franchisor*, ossia l'assistenza e la consulenza. Oltre al trasferimento della propria conoscenza è, infatti, fondamentale che il *franchisor* fornisca assistenza ai propri affiliati supportandoli in fase di applicazione delle varie tecniche e metodi <sup>(129)</sup>.

Infine, il *franchisor* si obbliga anche per quanto riguarda la gestione e realizzazione delle attività pubblicitarie a supporto dell'intera rete: è l'affiliante, infatti, che si accolla la predisposizione e realizzazione di adeguate campagne pubblicitarie finalizzate alla diffusione del marchio, al sostegno della sua notorietà e conoscenza da parte del pubblico e alla promozione dei suoi prodotti.

---

<sup>(126)</sup> Così come è stato osservato da FRIGNANI, (nt. 107), p. 182 facendo riferimento a quattro decisioni giurisprudenziali in materia dei Tribunali di Roma e di Milano, i quali hanno riconosciuto nell'inibitoria il tipico rimedio a disposizione del *franchisor* nel caso in cui il *franchisee* continui ad utilizzare, in maniera abusiva, il suo marchio e leda anche le possibilità per il *franchisor* di ricercare nuovi affiliati nel territorio in cui l'*ex-franchisee* operava.

<sup>(127)</sup> La formazione del personale rappresenta, inoltre, uno strumento molto valido ai fini della creazione dell'identità della rete e utile per far sentire ogni persona parte di un sistema il cui successo dipende dal comportamento di ognuno.

<sup>(128)</sup> DASSI, (nt. 97), p. 32.

<sup>(129)</sup> Tale obbligo si evince anche dal già citato caso *Pronuptia*, nella cui sentenza si leggeva "il concedente deve poter fornire ai concessionari il suo patrimonio di cognizioni e di tecniche e prestare loro l'assistenza necessaria per metterli in grado di applicare i suoi metodi".

I ritorni di tali attività, però, riguardano l'intera rete di affiliazione e ne potranno godere tutti gli affiliati che contribuiranno con una loro percentuale all'investimento totale e ai quali, eventualmente, può essere riconosciuta la possibilità di gestire in proprio eventuali iniziative pubblicitarie locali.

#### 4.3.2.2 Gli obblighi dei *franchisee*

Le obbligazioni che sorgono in capo agli affiliati sono molteplici ma, in realtà, la legge ne menziona, esplicitamente, solamente due.

Secondo l'articolo 5 della legge 129/2004 *“l'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale”*.

Quanto alla prima previsione essa viene definita *“location clause”* e fa parte dei molteplici obblighi di *non facere* che incombono sui *franchisee* sussistente anche nel caso in cui non sia espressamente specificata nel contratto <sup>(130)</sup>; non si tratta però di un divieto di tipo assoluto poiché l'obbligo è escluso per cause di forza maggiore.

Il secondo obbligo, ossia quello di riservatezza, si caratterizza per due elementi significativi, uno di carattere oggettivo e uno di carattere soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo l'impegno si estende all'intero contenuto dell'attività, quindi sono compresi il contratto, gli allegati, il manuale operativo, i formulari, le informazioni sui prodotti, etc.

L'elemento soggettivo si ricollega, invece, alle persone che devono adeguarsi a tale obbligo, ossia i *franchisee*, i loro dipendenti, collaboratori e chiunque abbia a disposizione informazioni importanti sulla rete di affiliazione: spesso i *franchisee* fanno firmare a detti soggetti uno specifico accordo di riservatezza.

Oltre a tali obbligazioni espressamente previste, è possibile rinvenire, dal testo di legge, ulteriori obblighi in capo agli affiliati.

---

<sup>(130)</sup> V. FRIGNANI, (nt. 107), p. 119 e ss.

L'articolo 1 della già citata legge, ad esempio, stabilisce che le facoltà concesse dal *franchisor* al *franchisee* avvengano dietro pagamento di un corrispettivo, il quale può consistere in un diritto di entrata, in *royalties* periodiche o in entrambi.

L'*entrance fee* è una somma di denaro che l'affiliato paga per entrare a far parte della rete ed è quasi sempre ricorrente, in quanto spesso utilizzata dal *franchisor* per le attività di ricerca e sviluppo, per quelle di gestione e quelle relative alle iniziative pubblicitarie.

Le *royalties* sono solamente eventuali ma, laddove le parti decidano che esse sono dovute, la legge stabilisce che i soggetti devono specificare, di comune accordo, le modalità utilizzate ai fini del loro calcolo e pagamento. Il prezzo pagato dagli affiliati sotto forma di *royalties* rappresenta il corrispettivo dovuto per l'acquisto di un "pacchetto" che comprende una molteplicità di servizi dedicati.

Spesso, le parti decidono che non è necessario il pagamento dei canoni periodici, ma la loro assenza viene ugualmente colmata attraverso l'attribuzione di un margine di utile sul prezzo della merce che i *franchisee* acquistano dal *franchisor*.

Con la stipula del contratto di *franchising* gli affiliati si impegnano anche al rispetto degli *standard* di qualità stabiliti dal *franchisor*: questo permette la perfetta integrazione tra i due soggetti e la corrispondenza dell'attività svolta dagli affiliati ai requisiti richiesti dalla rete.

Infine, merita di essere menzionato anche l'obbligo di non concorrenza durante il periodo contrattuale: in tal caso si parla di divieto di concorrenza tra affiliati e di divieto di esercitare attività promozionali per altri *franchisor* (clausola di esclusiva).

Tali pattuizioni devono essere espressamente previste nel contratto solo nel caso in cui le parti decidano di inserirle nel proprio rapporto; esse, infatti, non fanno parte del contenuto minimo del contratto previsto per legge.

### 4.3.3 Il *franchising* e l'*antitrust*

Le operazioni di *franchising*, più delle altre precedentemente trattate, hanno da sempre posto rilevanti problemi in ambito di diritto *antitrust* e, nello specifico, per ciò che concerne le restrizioni verticali.

Alcune clausole che frequentemente le parti inseriscono nel contratto di *franchising*, infatti, potrebbero risultare restrittive della concorrenza, poiché delimitano l'autonomia delle parti e impediscono determinate scelte strategiche da parte degli affiliati: condizione quest'ultima che potrebbe avere conseguenze negative sull'assetto concorrenziale del settore in cui la rete di affiliazione commerciale si inserisce.

Alla luce di questo, risulta senz'altro utile una disamina degli interventi normativi all'interno del diritto *antitrust* e, di conseguenza, delle regole che devono essere rispettate anche dai contratti di *franchising*.

Tornando alla celebre sentenza del caso *Pronuptia* del 1986 (v. *infra* paragrafo 4.3.1), in tal sede la Corte di Giustizia europea aveva fornito un elenco di clausole che, nonostante fossero potenzialmente restrittive della concorrenza, non erano sottoposte ai divieti previsti in ambito di diritto *antitrust*.

Le clausole escluse erano, ad esempio, l'obbligo di non concorrenza, la clausola di esclusiva, il divieto di cessione del negozio, l'obbligo di conformarsi alla *franchise* del proprio affiliante e il controllo preventivo in ambito pubblicitario <sup>(131)</sup>. Al tempo stesso, però, la Corte vietava la legittimità di clausole che ripartissero i mercati tra i soggetti della rete e quelle che vietassero ai *franchisee* di farsi concorrenza reciproca attraverso la leva del prezzo.

Dal punto di vista normativo, molteplici furono i Regolamenti comunitari che vennero emanati, negli anni, e che riguardavano il fenomeno del *franchising* nell'ambito della disciplina *antitrust*, primo fra tutti il Reg. n. 4087 del 1988, il quale esentava i contratti di *franchising* dai divieti specifici del diritto *antitrust*.

Detto regolamento è stato successivamente abrogato e sostituito dal Reg. n. 2790 del 2000 in materia di restrizioni verticali, seguito dalle cosiddette Linee Diretrici, finalizzate ad una corretta interpretazione ed applicazione delle regole contenute nel regolamento, con specifico riferimento ad operazioni di *franchising*.

Anche all'interno delle citate Linee Diretrici sono state esentate, dai divieti di restrizioni verticali, alcune clausole tipicamente contenute nei contratti di *franchising*, poiché si è ritenuto che esse giocassero un ruolo determinante nel rapporto tra *franchisor* e *franchisee*.

---

<sup>(131)</sup> Vedi quanto riportato, nel suo studio, da FRIGNANI, (nt. 107), p. 309 e ss.

Per quanto riguarda la clausola di non concorrenza in vigore del contratto, ad esempio, le Linee Diretrici affermano che “*il trasferimento di un know how sostanziale giustifica, solitamente, un obbligo di non concorrenza per l’intera durata dell’accordo*” <sup>(132)</sup>.

Tale clausola veniva perciò ammessa e giustificata al fine di tutelare i beni di proprietà industriale che il *franchisor* doveva concedere ai *franchisee* ai fini di un corretto funzionamento del rapporto.

Anche il Regolamento del 2000, peraltro, è stato sostituito da una nuova disciplina oggi contenuta nel Reg. del 20 aprile 2010, n. 330 in ambito di accordi verticali e, per ciò che concerne il *franchising*, le novità introdotte sono state molteplici e significative poiché hanno riguardato alcuni dei problemi su cui gli operatori erano, di fatto, rimasti insoddisfatti.

La prima importante modifica concerne la definizione di *know how* sostanziale: precedentemente esso veniva definito con l’espressione “*conoscenze indispensabili*”, espressione ritenuta eccessivamente restrittiva e poco realistica <sup>(133)</sup>, mentre ora si parla di “*conoscenze significative e utili*”.

Un altro problema riguardava, invece, il cosiddetto prezzo di rivendita imposto (*Resale Price Maintenance*, da cui l’acronimo RPM) e, in particolar modo, il divieto per il *franchisor* di fissare il prezzo di rivendita dei prodotti.

Anche il nuovo Regolamento ha ribadito tale impossibilità, confermando il punto di vista critico del legislatore comunitario di fronte al RPM.

Le Linee Diretrici che hanno seguito l’emanazione del suddetto Regolamento, però, hanno introdotto precisazioni significative al riguardo, affermando che il RPM contenuto in un accordo può produrre, oltre ad effetti di limitazione della concorrenza, “*incrementi di efficienza*” <sup>(134)</sup>, che devono essere valutati ai fini dell’esenzione dell’accordo sotto il profilo *antitrust*.

Specificatamente, al punto 223 delle Linee Diretrici si afferma che il RPM rappresenti una restrizione fondamentale, ma alle imprese viene riconosciuta la possibilità di provare che, dall’introduzione di un prezzo di rivendita imposto, derivano incrementi di efficienza. Sarà compito della Commissione valutare gli effetti negativi di tale restrizione prima di decidere se il RPM sia ammissibile o meno.

---

<sup>(132)</sup> Cfr. punto 157 delle Linee Diretrici emanate dalla Commissione europea il 13 ottobre 2000.

<sup>(133)</sup> FRIGNANI, (nt. 107), p. 320.

<sup>(134)</sup> Si veda, sul punto, il paragrafo 225 delle nuove Linee Diretrici.

Sempre secondo il citato punto sono due le ipotesi in cui il RPM potrebbe determinare incrementi di efficienza e le stesse sono espressamente elencate al punto 225, ove si legge che *“quando un produttore introduce un nuovo prodotto, l'imposizione di prezzi di rivendita può essere utile, nel periodo di introduzione e di domanda in crescita, per spingere i distributori a tenere meglio in considerazione l'interesse del produttore a promuovere il prodotto. L'imposizione di prezzi di rivendita può fornire, ad esempio, ai distributori i mezzi per aumentare gli sforzi di vendita e far sì che il lancio del prodotto avvenga con successo, anche a beneficio dei consumatori. Analogamente, prezzi di rivendita, e non semplicemente prezzi massimi di rivendita, possono essere necessari per organizzare, in un sistema di franchising o un sistema di distribuzione simile, applicando un formato di distribuzione uniforme, una campagna coordinata a breve termine di prezzi bassi (da 2 a 6 settimane nella maggior parte dei casi) che vada anche a vantaggio dei consumatori”*.

Le ipotesi richiamate dalle Linee Diretrici sono, quindi, l'introduzione di un nuovo prodotto e l'organizzazione di una campagna promozionale, ma l'utilizzo delle espressioni *“a volte”* ed *“in particolare”* sembrerebbe spingere verso l'ammissibilità di altre situazioni in cui l'imposizione di un prezzo di rivendita sia giustificata <sup>(135)</sup>.

Un ultimo aspetto di particolare interesse riguarda le vendite in *internet* realizzate dall'affiliato. Negli Orientamenti (Linee Diretrici) del Regolamento, la Commissione si è espressa precisando che le vendite tramite il sito *internet* devono essere consentite a qualunque distributore, in quanto esse vengono ritenute appartenenti alla categoria delle vendite passive <sup>(136)</sup>.

---

<sup>(135)</sup> Tesi sostenuta da FRIGNANI, (nt. 107), p. 323.

<sup>(136)</sup> Per una definizione di “vendite attive” e “vendite passive”, si veda il paragrafo 51 delle nuove Linee diretrici, in cui si legge: *“Vendite attive: il contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, compreso mediante l'invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, o mediante visite ai clienti; oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio. La pubblicità o le promozioni che sono interessanti per l'acquirente soltanto se raggiungono (anche) uno specifico gruppo di clienti o clienti in un territorio specifico, sono considerati vendite attive a tale gruppo di clienti o ai clienti in tale territorio”*; Sono vendite passive *“[...] le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungano clienti all'interno dei territori (esclusivi) o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all'interno del proprio territorio. Le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale sono considerate un modo ragionevole per raggiungere tali clienti se è interessante per l'acquirente attuare tali investimenti anche se non raggiungono clienti all'interno del territorio (esclusivo) o del gruppo di clienti (esclusivo) di altri distributori”*.

Per vendita passiva si intende la risposta ad ordini non sollecitati provenienti da singoli clienti, quindi la vendita *online* rappresenta un modo alternativo e consentito che permette al cliente di raggiungere il distributore.

Ne consegue che il produttore-*franchisor* non può inserire all'interno del contratto una clausola che vieti ai propri affiliati di vendere i prodotti *online*, perché ciò rappresenterebbe una restrizione vietata dal diritto *antitrust*; al tempo stesso, però, sono considerate legittime alcune richieste del *franchisor* nei confronti dei propri *franchisee*.

A titolo esemplificativo, l'affiliante può richiedere che il sito *internet* dell'affiliato contenga dei *link* che permettono all'utente di collegarsi anche al proprio sito, può imporre all'affiliato di vendere *off-line* almeno una determinata quantità di merce, può richiedere che l'attività svolta *online* rimanga fedele all'immagine della rete e alla formula commerciale che devono caratterizzare ogni membro dell'affiliazione, ancora può vietare all'affiliato il pagamento di motori di ricerca per pubblicizzare i propri prodotti in territori in cui sono attivi altri affiliati.

In alcuni casi, quindi, l'uso di *internet* come strumento di promozione può dar luogo a vere e proprie vendite attive nei territori o rispetto ai gruppi di clienti esclusivi di altri distributori, le quali sono, di conseguenza, oggetto di restrizione ai sensi del citato Regolamento.

La concessione delle vendite passive *online* risponde all'esigenza di adeguare la disciplina giuridica all'evoluzione delle prassi nei mercati odierni, in cui si sono sviluppati e diffusi moderni strumenti di pubblicità, promozione ma anche vendita e che sono resi possibili grazie alle nuove tecnologie e alla rivoluzione operata da *internet* <sup>(137)</sup>.

Senza approfondire ulteriormente le dinamiche e i problemi che il fenomeno del *franchising* ha portato con sé sotto il profilo del diritto *antitrust*, possiamo affermare che, attraverso l'introduzione del Regolamento del 2010 e delle relative Linee Diretrici, il legislatore comunitario ha cercato di tenere conto degli effetti economici che le clausole, tipicamente incluse in un contratto di *franchising*, potevano determinare sui mercati (in particolare, sul mercato unico) e di rispondere in maniera adeguata alle esigenze degli operatori del settore, attraverso una disciplina che rispecchi la reale situazione che essi devono affrontare.

---

<sup>(137)</sup> Le stesse Linee direttrici si sono espresse su questo argomento specificando, al paragrafo 52, che "*internet rappresenta uno strumento straordinario per raggiungere clienti più numerosi e diversificati rispetto a quanto avverrebbe utilizzando solo metodi di vendita più tradizionali*".

# CONCLUSIONI

La trattazione di cui sopra aveva come obiettivo principale l'analisi delle vicende "positive" che hanno ad oggetto il marchio d'impresa.

Si è espressamente voluto tralasciare argomenti quali la contraffazione del marchio o il suo uso illecito, per poter mettere in luce, invece, le opportunità che sono, oggi, a disposizione di un titolare di marchio per sfruttarne il suo valore e, di conseguenza, massimizzare i propri ricavi.

Si è cercato di mantenere aperto un doppio binario di analisi dei suddetti argomenti: le prospettive utilizzate, infatti, sono state sia di tipo economico che giuridico, laddove il marchio d'impresa deve essere considerato come un concetto multidisciplinare le cui riflessioni coinvolgono diversi aspetti meritevoli di trattazione.

Si è, quindi, iniziato col porre in luce il ruolo economico del marchio e, nello specifico, le funzioni da esso ricoperte come uno dei principali strumenti di marketing; a tal proposito, inoltre, si è sottolineato il percorso che il marchio ha intrapreso da semplice segno distintivo d'impresa fino ad arrivare al concetto di *brand*, in cui il segno si arricchisce di significato e da segnale diviene un simbolo portatore e comunicatore di valori.

Il *brand* così inteso assolve ad una molteplicità di funzioni per il consumatore stesso, non più solo identificative; tali aspetti vanno, quindi, necessariamente tenuti in considerazione dalle imprese in tutte le attività rivolte alla gestione della propria marca.

Il suddetto ragionamento ci porta ad analizzare anche i risvolti giuridici di questo percorso: successivamente, quindi, ad una trattazione sulla disciplina del marchio ad oggi contenuta all'interno del Codice della proprietà industriale e ad alcuni accenni al marchio comunitario, si è passati all'analisi della categoria dei marchi che godono di rinomanza.

Si è deciso di porre l'attenzione su questa specifica tipologia poiché essi possono essere intesi come la categoria giuridica di marchi che, in ambito economico, sono divenuti *brand*, ossia marchi particolarmente famosi e positivamente apprezzati dal mercato.

Questa trasposizione è possibile proprio perché il riconoscimento del marchio che gode di rinomanza come categoria espressamente prevista dalla legge e da essa tutelata è

avvenuto anche, e, direi, soprattutto quale conseguenza dell'evoluzione economica del ruolo svolto dal marchio stesso per le imprese.

Dapprima la dottrina e la giurisprudenza e, successivamente, il legislatore hanno raggiunto maggiore consapevolezza circa le funzioni che il marchio aveva iniziato ad assumere sul mercato, circa il suo ruolo sempre più determinante nelle scelte d'acquisto dei consumatori, dovuto ad un insito *selling power* che lo rendeva un fattore cruciale per il successo di molti *businesses*.

La disamina della disciplina dei marchi che godono di rinomanza ha permesso di riflettere sul lungo percorso che essi hanno affrontato per raggiungere un effettivo riconoscimento legislativo: si è iniziato con l'analisi della normativa anteriore al 1992 e si è sottolineata la mancanza di una specifica tutela giuridica per questo tipo di marchi ma, al tempo stesso, si sono riassunte le più importanti riflessioni della dottrina in materia con riferimento alla necessità di introdurre una maggiore tutela ai marchi allora definiti "celebri".

Si sono inoltre esaminate le funzioni del marchio dal punto di vista giuridico e, anche in tal caso, si è fatto riferimento ad autori che avevano iniziato a parlare di una possibile funzione suggestiva del marchio stesso e, di conseguenza, della oramai palese necessità di tutelare l'investimento pubblicitario che gli imprenditori, sempre più, sostenevano per incrementare la notorietà dei propri marchi fino a farli divenire dei *brand* molto famosi.

Successivamente si è passati all'analisi delle vicende legislative che hanno condotto all'introduzione, nella legge marchi del 1992, della specifica categoria definita "marchio che gode di rinomanza", riflettendo, anche, su tutte le conseguenze che tale riconoscimento implicava con riferimento alla tutela ad essi accordata.

La tutela, infatti, era di tipo ultramerceologico, ossia i marchi che godono di rinomanza erano protetti dalla legge oltre il pericolo di confusione e in settori merceologici anche molto diversi da quelli in cui il segno era inizialmente utilizzato: ciò significava che il titolare di un tal segno aveva la facoltà di vietare qualsiasi uso di un segno simile anche per prodotti non affini.

Questa novità apportata dalla legge marchi del '92 e, oggi, ribadita dal c.p.i. ha rappresentato il presupposto fondamentale per l'intera analisi successiva: affinché un soggetto abbia la possibilità di stipulare dei contratti disciplinanti l'uso del proprio marchio con terzi è, infatti, necessario che gli sia riconosciuto il diritto di proteggere il segno stesso da usi altrui non autorizzati.

Nel terzo capitolo si è, quindi, provveduto ad introdurre il concetto della licenza di marchio, analizzando tali operazioni inizialmente da una prospettiva di tipo economico. A tal proposito si è voluto sottolineare la differenza di significato tra i termini licenza e *licensing*, laddove il *licensing* è un termine utilizzato nel mondo economico per individuare una molteplicità di strategie di marketing che hanno ad oggetto il marchio: esso include la licenza tradizionalmente considerata, ma anche il *merchandising*, le sponsorizzazioni, il *franchising*, il *product placement*, le *brand extensions*, e così via.

Dal punto di vista economico sono tutte strategie che si basano sull'elevato valore che il marchio ha raggiunto nel tempo, sulla sua notorietà, sul suo apprezzamento da parte del pubblico, sul suo potenziale di vendita, tutti aspetti che permettono al suo titolare di concederne l'uso a terzi per contraddistinguere altri beni e massimizzare i profitti di entrambe le parti.

Dal punto di vista giuridico si è sviluppata, anche in tal caso, la consapevolezza della sempre più elevata frequenza di questo tipo di operazioni nella realtà economica e, di conseguenza, è sorta la necessità di prevedere un'adeguata disciplina a riguardo.

Anche i contratti di licenza, così come la categoria dei marchi che godono di rinomanza, sono entrati a far parte del diritto italiano a partire dal 1992, quando il legislatore, riformando la materia, ha definitivamente eliminato il vincolo che precedentemente legava le vicende del marchio a quelle dell'azienda. Così facendo il marchio ha finalmente potuto seguire un percorso autonomo e divenire oggetto di molteplici operazioni, tra cui anche la licenza.

Le riflessioni sul suddetto argomento, inoltre, hanno condotto all'analisi delle conseguenze che un contratto di licenza potrebbe determinare con riferimento al messaggio che il marchio, il cui uso è stato concesso a terzi, trasmette al pubblico: a tal proposito si è messa in luce l'esistenza, all'interno del c.p.i. e, prima, nella legge del '92, di uno specifico statuto di non decettività del marchio oggetto di licenza.

Il legislatore, infatti, permette al titolare di un marchio di concludere contratti aventi ad oggetto il proprio segno ma, al tempo stesso, tutela il consumatore finale che, da questo tipo di operazioni, potrebbe essere tratto in inganno sul messaggio trasmesso dal marchio stesso con riferimento alle caratteristiche determinanti dell'acquisto dei prodotti contraddistinti.

Nel quarto capitolo si è deciso di trattare tre diversi argomenti: la licenza di *merchandising*, le sponsorizzazioni e il *franchising*.

Per ciò che concerne il *merchandising*, si è stabilito che esso può essere visto come una variante della licenza "classica": nulla toglie che il marchio venga concesso in licenza anche per contraddistinguere prodotti non affini ma, più frequentemente, quando si parla di settori merceologici eterogenei, il contratto stipulato dalle parti assume la configurazione della licenza di *merchandising* in cui il segno, particolarmente noto e positivamente apprezzato dal mercato, ha un elevato potenziale di vendita, anche laddove venga apposto su prodotti diversi da quelli di origine.

Le due caratteristiche che differenziano il *merchandising* sul marchio dalla licenza sono, quindi, l'oggetto e gli ambiti merceologici coinvolti: il *merchandising* si giustifica solo nel caso in cui riguardi un marchio molto noto o famoso che viene concesso in uso per produrre beni o servizi totalmente diversi da quelli realizzati dal titolare originario.

Passando alla sponsorizzazione, sono state sottolineate le motivazioni che possono spingere un soggetto a divenire *sponsor* o *sponsee* e i ritorni economici, ma soprattutto i ritorni d'immagine legati al marchio oggetto dell'abbinamento.

Con riferimento alla sua disciplina giuridica ci si è soffermati sulla difficoltà di trovare, nel diritto vigente, un'effettiva e completa definizione di questo tipo di operazioni, oltre all'impossibilità di configurare il contratto, ad esse associato, con una delle fattispecie tipicamente disciplinate dalla legge.

Si può quindi concludere che, non essendo stata emanata una specifica disciplina normativa con riferimento al contratto di sponsorizzazione, esso è definibile come un contratto complesso e atipico, il cui contenuto e gli obblighi, in capo a ciascun soggetto, possono essere ravvisati soprattutto nell'analisi delle consolidate pratiche commerciali.

Infine, la trattazione ha riguardato anche il contratto di *franchising*, dalla cui analisi è emerso come esso rappresenti una delle strategie più frequentemente utilizzate dai titolari di marchi famosi per estendere in maniera capillare il loro uso, per incrementarne la notorietà e, al tempo stesso, i propri profitti senza dover sostenere interamente gli investimenti economici richiesti.

Il *franchising* è stato definito come un'operazione complessa e sistemica, in cui sussistono una molteplicità di elementi caratterizzanti la fattispecie, tra cui, quello per noi di maggior interesse, ossia la concessione in licenza dell'uso del marchio che andrà a contraddistinguere l'intera rete di affiliazione.

Anche per ciò che riguarda il *franchising* si è mantenuto aperto un doppio binario di analisi, considerando la sua evoluzione in ambito economico e le molteplici motivazioni che risiedono dietro ad una scelta di questo tipo, per poi passare alla disamina della disciplina giuridica che è stata emanata al fine di regolare il contenuto del contratto ad esso associato e i comportamenti delle parti.

Proprio con riferimento al *franchising* si è, da ultimo, svolta una breve riflessione circa le conseguenze che questo tipo di operazioni possono avere in ambito di diritto *antitrust*.

Il *franchising*, infatti, ma anche le altre vicende di cui si è detto in precedenza, determinano degli intrecci particolarmente significativi tra la normativa cosiddetta “escludente”, espressione di tutela dei marchi, ossia dello strumento evocativo dell’identità e dell’immagine di un’impresa, ed altri profili, che sono invece finalizzati alla promozione di dinamiche “non escludenti”, poiché indirizzati a concedere spazi di libertà circa la fruizione di tali entità da parte di terzi, dietro ovviamente stipula di uno specifico contratto.

Questo secondo aspetto, quindi, ci conduce a dover considerare le implicazioni che dette operazioni hanno circa il rispetto delle regole che disciplinano i rapporti di concorrenza e che rientrano, appunto, nel diritto *antitrust*, poiché è sempre più elevato il rischio che questi contratti conducano a situazioni configurabili come monopolistiche.

Una prima considerazione da fare riguarda il ruolo pro-concorrenziale che il marchio ha sempre avuto se si analizza, dal punto di vista economico, la disciplina che ne regola l’uso: il marchio è, per ciascuna impresa, lo strumento principale di distinzione sul mercato da imprese simili, ma anche di comunicazione di informazioni sull’impresa.

È grazie al marchio che il consumatore indirizza le proprie scelte d’acquisto ai prodotti da lui preferiti, esso contribuisce, inoltre, all’abbassamento dei costi di ricerca, alla riduzione dell’asimmetria informativa e al mantenimento della qualità garantita, così come sottolineato nel corso del primo capitolo.

Con la previsione di una tutela di tipo esclusivo non si soddisfa, quindi, solo l’interesse individuale dell’imprenditore, ma si consegue anche una finalità più generale, ossia la stimolazione della concorrenza tra le imprese.

Quest’ultimo obiettivo, però, viene messo a rischio se si analizzano alcuni profili della normativa, i quali hanno fatto sorgere rilevanti rischi antimonopolistici.

Tra questi si possono sicuramente richiamare alcuni dei principali argomenti della nostra analisi, ossia la tutela prevista per i marchi che godono di rinomanza e l'ammissibilità legislativa dei contratti di licenza, di *merchandising*, di sponsorizzazione e di *franchising*. Precisamente, le considerazioni che possono essere fatte riguardano, ad esempio, il rischio che possa venirsi a creare una sorta di "posizione dominante" creata, appunto, dal controllo di marchi di forte potere attrattivo e dal loro uso in un numero di settori merceologici sempre maggiore, giustificato dal valore evocativo operato dal marchio anche in contesti che nulla hanno a che vedere con quelli in cui esso si era originariamente affermato.

Si sottolinea, quindi, l'esigenza di ulteriori riflessioni con riferimento al rischio che la presenza di questi marchi e i relativi contratti rappresentino una barriera all'entrata in molteplici settori e, di conseguenza, determinino una disincentivazione dello spirito di iniziativa imprenditoriale, oltre a falsare il libero gioco della concorrenza.

# BIBLIOGRAFIA

AAKER, *Brand Equity, la gestione del valore della marca*, 4 ed., Milano, Franco Angeli, 2002;

AAKER, *Building Strong Brands*, New York, The Free press, 1996;

ALBANESE, *Merchandising e Licensing per lo sviluppo del patrimonio di marca. Il caso Coca-Cola*, in *Emerging Issues in Management*, n. 1, 2001, p. 81;

ALBERTINI, *Il marchio Camel va in Cassazione (formazione progressiva del marchio celebre e diritto transitorio)*, in *Giust. civ.*, 1999, p. 473;

AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile*, Milano, Giuffrè, 2004;

AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, CEDAM, 1984;

ANDERSON, *The Architecture of Cognition*, Cambridge, Harvard University Press, 1983;

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1960;

ATTI, *Le grandi firme come valori di scambio*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 56

AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 159;

AUTERI, *La cessione del marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni: considerazioni in margine al caso "Ideal Standard"*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, p. 5;

AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in *La riforma della legge marchi*, Padova, CEDAM, 1995, p. 109;

AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, in *Contr. e impr.*, 1989, p. 510;

AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, Milano, Giuffrè, 1973;

AUTERI, *Sulla tutelabilità dei nomi dei personaggi di opere letterarie*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, p. 106;

BALDI, *Marchio di rinomanza: sì alla tutela ultramerceologica*, *Cass. Civ. sez. I*, sentenza 27/05/2013 n° 13090, pubblicato in [www.altalex.com](http://www.altalex.com) il 5 settembre 2013;

BATTERSBY, SIMON, *Il manuale del licensing per licensor e licensee. Le regole fondamentali per massimizzare i profitti*, Milano, Franco Angeli, 2013;

BATTERSBY, GRIMES, *Merchandising Revisited*, in *The Trademark Reporter*, vol. 76, 1986, p. 271;

BENTLY, SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2001;

BORTOLOTTI, *Il contratto di franchising*, Padova, CEDAM, 2004;

BRONDONI, *Patrimonio di marca e risorse immateriali d'impresa*, Torino, Giappichelli, 2005;

BRONDONI, *Patrimonio di marca e gestione d'impresa*, in *Emerging Issues in Management*, n. 1, 2001, p. 11;

BUSACCA, ZARA, "Lo strumento della brand value chain", in *La valutazione della marca, il contributo del brand alla creazione del valore per l'impresa*, Milano, ETAS libri, 1997;

BUSACCA, “*Le strategie di brand extensions: l’attivazione del valore potenzialità della marca*”, in VICARI (a cura di), *Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia*, Milano, Egea, 1995;

CAGNASSO, *La natura del contratto di franchising*, in AA. VV. *I contratti della distribuzione commerciale*, Milano, Egea, 1993, p. 194;

CALBOLI, *Marchio che gode di rinomanza, brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2001;

CAPUZZI, *I segni distintivi*, in *Lezioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2014;

CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, p. 308;

CASNATI, *Le sponsorizzazioni*, in *Quaderni di tecnica pubblicitaria*, n. 12, 1986, p. 25;

CAVANI, “*Commento generale alla riforma*”, in *La riforma della legge marchi*, a cura di GHIDINI, Padova, CEDAM, 1995, p. 5;

CAVANI, *La nuova legge marchi. Commento generale*, Padova, CEDAM, 1995;

CIONTI, *La funzione del marchio*, Milano, Giuffrè, 1988;

CIONTI, *Funzione del marchio: richiami di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent’anni*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, II, p. 265;

CIONTI, *Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, p. 441;

COLANGELO, *Franchising. La legge quadro. Finalmente?*, in *Foro it.*, 2004, p. 851;

COLLESEI, RAVA, *La comunicazione d’azienda, Strutture e strumenti per la gestione*, Torino, Isedi, 2008;

COPPOLA, *Manuale breve di diritto dei marchi*, Exeo.it Edizioni, 2011;

DAL LAGO, *Aspetti giuridici della sponsorizzazione nello sport*, Relazione al Convegno di Verona, 27-28 marzo 1988;

DASSI, *Il contratto di franchising*, Padova, CEDAM, 2006;

DE GIORGI, *Sponsorizzazione e mecenatismo. Le sponsorizzazioni*, Padova, CEDAM, 1989;

DELLI PRISCOLI, *Il merchandising tra franchising e sponsorizzazione*, in *Giur. comm.*, fasc. 5, 2004, p. 1103;

DE NOVA, LEO E VENEZIA, *Il franchising*, Milano, Ipsoa, 2004;

DE SANCTIS, *Le sponsorizzazioni, Analisi di un fenomeno*, Napoli, Liguori, 2006;

DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, II, p. 118;

DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in *La riforma della legge marchi*, Padova, CEDAM, 1995, p. 69;

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1985;

DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth.*, in *The Trademark Reporter*, n. 82, 1992, p. 301;

DUMITRIU, *The role of branding in marketing strategy*, in *Management & Marketing*, vol. X, 2012, p. 125;

FABRIS, *Il nuovo consumatore verso il postmoderno*, Milano, Franco Angeli, 2003;

FAZZINI, *Profili della tutela della funzione suggestiva del marchio nella nuova legge*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, p. 150;

FELDWICK, *Do we really need "Brand equity"?*, in *The Journal of Brand Management*, vol. 4, n. 1, 1996, p. 9;

FELLETTI, *Un leading case della Cassazione in materia di sponsorizzazione: l'importanza della correttezza dello sponsee*, *Resp. civ. e prev.*, n. 3, 2007, p. 558;

FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Dir. ind.*, 1994, n. 4, p. 326;

FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali*, Milano, Giuffrè, 1993;

FLORIDIA, *La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, p. 349;

FRANCESCHELLI, *Product placement*, Atti del Convegno di Parma, 15 aprile 1988, Padova, CEDAM, 1988;

FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988;

FRANCESCHELLI, *I contratti di sponsorizzazione*, in *Il marchio d'impresa*, (Atti del Convegno di Treviso, 18 novembre 1987) e pubblicati in *Giur. comm.* 1987, I, p. 26;

FRANCESCHELLI, *Dei marchi notori, del modo come si costruiscono i principi giuridici consolidati e della fortuna delle sentenze*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, II, p. 396;

FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1960;

FRIGNANI, *Il franchising*, Torino, Giappichelli, 2004;

FRIGNANI, *Il contratto di franchising*, Torino, Giuffrè, 1999;

FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, p. 34;

FRIGNANI, DASSI, INTROVIGNE, *Sponsorizzazione, Merchandising, Pubblicità*, Torino, Utet, 1993;

FRIGNANI E WAELBROCK, *Disciplina della concorrenza nella CE*, Torino, Utet, 1996;

GALGANO, *La giurisprudenza nella società post industriale*, in *Contr. e impr.*, 1989, p. 359

GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, "merchandising"*, in *Contr. e impr.*, 1987, p. 172;

GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, vol. 425, 2008;

GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996;

GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 46;

GALLI, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, p. 22;

GATTI, *Il merchandising e la sua disciplina giuridica*, in *Riv. dir. comm.* 1989, p. 121;

GATTI, *Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, p. 149;

GHIDINI, *Licenza di marchio rinomato e rischi di decezione non confusoria del pubblico*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 116;

GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 213;

GHIDINI, HASSAN, *Diritto industriale: commentario*, 2 ed., Milano, IPSOA, 1988;

- GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, p. 183;
- GOLINELLI, *Ridefinire il valore della marca*, in *Sinergie Italian Journal of Management*, n. 63, 2004, p. 221;
- GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, I, p. 281;
- GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Milano, Giuffrè, 1977;
- GUGLIELMETTI, *Licenza d'uso del marchio e inesistenza dell'obbligo di trasferimento dell'azienda o di un suo ramo*, in *Riv. dir. ind.*, 1967, II, p. 327;
- HASSAN, *Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 l.m.*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, I, p. 152;
- INZITARI, *Sponsorizzazione*, in *Contr. e impr.*, 1985, p. 21;
- JACOBACCI, *Il merchandising dei marchi: opportunità e limiti*, in *Atti Convegno LES Italia (Licensing executives society)*, Milano 21 maggio 1987, Torino, 1988;
- KAPFERER, *The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*, London, Kogan Page, 2008;
- KAPFERER, *Strategic brand management, Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*, 2 ed., London, Kogan Page, 1997;
- KAPFERER, LAURENT, *“La sensibilità alla marca”*, in KAPFERER E LAURENT (a cura di), *La marca*, Milano, Guerini e Associati, 1991;
- KELLER, *Strategic brand management, Building, Measuring and Managing Brand Equity*, 4 ed., Pearson, 2013;

KELLER, *“Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity”*, in *Journal of Marketing*, vol. 57, 1993, p. 1;

KELLER, LEHMANN, *How do brands create value?*, in *Marketing Management*, 2003, p. 27;

KORNBERG, *Brand Society: How Brands Transform Management and Lifestyle*, XX, Cambridge University Press, 2010;

LA VILLA, GUIDETTI, *I marchi di impresa*, in AA. VV., *Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna*, vol. 1, Torino, UTET, 2003;

LEONELLI, PEDERZINI, COSTACORONA, *La nuova Legge sui marchi d'impresa: commento articolo per articolo del R.d. 929/1942, come modificato dal d.lgs. 480/1992*, Milano, Pirola, 1993;

LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, Giuffrè, 1991;

MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, 2 ed., Padova, CEDAM, 2005;

MANGINI, in AULETTA-MANGINI, *Del marchio*, Roma, Zanichelli, 1977;

MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 19;

MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, Giuffrè, 2000;

MANSANI, *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr./Europa*, 1996, p. 11;

MANSANI, *Product placement*, in *Contr. e impr.*, Padova, 1988, p. 905;

MARCHETTI, *Note sulla libertà trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi*, Padova, CEDAM, 1995;

MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. ind.*, 1996, n. 4, p. 292;

MAZZEI, *Brand equity: il valore della marca. Teoria e prassi dei processi valutativi*, Milano, Egea, 1999;

MIGNONE, *“Perché voi valete”*: marchi ostensivi e interessi protetti (nella prospettiva del giusto rimedio civile), in *Riv. dir. banc.*, 2015, n. 4, p. 1;

MURPHY (a cura di), *Brand valuation*, 2 ed., London, Business Book, 1991;

PARK, MILBERG, LAWSON, *Evaluation of brand extensions: the role of product feature similarity and brand concept consistency*, in vol. 18 *Journal of Consumer Research*, 1991, p. 185;

PICONE, LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, Cedam, 2002;

PREDOVIC, *La valutazione del marchio. Dalla consumer-based brand equity alla valutazione finanziaria*, Milano, Egea, 2004;

PULLIG, *What is brand equity and what does the branding concept mean to you?*, Keller Center Research report, 2008, p. 1;

RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, 1987;

RAPPAPORT, *Creating Shareholder Value*, New York, The free press, 1986, p. 76;

RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, Milano, Giuffrè, 2010;

RICOLFI, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 2 ed., Torino, Giappichelli, 2005;

- RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, Giappichelli, 1999;
- RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1991;
- RONCAGLIA, *Nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, in *Segni e forme distintive*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 179;
- SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 1390;
- SANDRI, *Il marchio nella comunità europea e il patrimonio di marca*, in *Emerging Issues in Management*, 2001, p. 127;
- SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 2 ed., Padova, CEDAM, 1999;
- SANGIOVANNI, *Il ruolo dell'informazione nel contratto di franchising*, in *Giust. civ.*, 2011, I, p. 245;
- SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, Giuffrè, 1996;
- SCUFFI, FRANZOSI, FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, CEDAM, 2005;
- SECONDULFO, *Sociologia del consumo e della cultura materiale*, Milano, Franco Angeli, 2012;
- SENA, *Il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario*, 4 ed., Milano, Giuffrè Edizioni, 2007;
- SENA, *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *D. disc. priv. sez. comm.*, vol. IX, Torino, 1993, p. 292;

SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 331;

SENA, FRASSI, GIUDICI, *Codice di diritto industriale. Appendice annotata*, Milano, Ipsoa, 2005;

SENA, FRASSI, GIUDICI, *Disposizioni in materia di marchi d'impresa. Per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, p. 503;

SGROI, *Trasferimento del marchio e licenza d'uso*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, I, p. 32;

SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2011;

SMITH, PARR, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Wiley, 2000;

SORDELLI, *Significato e finalità della direttiva C.E.E. sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, p. 14;

TUOMINEN, *Managing brand equity*, LTA (Nordic journal of business), vol. 1, 1999, p. 65;

VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 1993;

VANZETTI, *Commento alla prima direttiva CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, Padova, CEDAM, 1989, p. 1146;

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, p. 17;

VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, p. 385;

VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè, 2012;

VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 4 ed., Milano, Giuffrè, 2003;

VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2001;

VICARI (a cura di), *Brand Equity. Il potenziale generativo della fiducia*, Milano, Egea, 1995;

VICARI, BERTOLI, BUSACCA, *La valutazione dei beni immateriali nella prospettiva della fiducia*, SDA Bocconi, 1999;

WOOD, *Brands and brand equity: definition and management*, in *Management Decision*, n. 38, 2000, p. 662;

WOOD, *Brands: the asset test*, in vol. 11 *Journal of Marketing Management*, 1995, p. 561;

ZARA, *La valutazione della marca: il contributo del brand alla creazione del valore d'impresa*, Milano, ETAS libri, 1997.

# GIURISPRUDENZA

Cass. sez. III, 15 gennaio 2007, n. 647, in *Foro it.*, 2008, I, c. 920;

Cass. 24 marzo 1983, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, n. 2060, p. 39;

Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, n. 5608, p. 1156;

Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, n. 5327, p. 1322;

Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4608, p. 1458;

Corte di Giustizia CE, 9 gennaio 2003, C-292/00, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, p. 1398;

Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 4047, p. 1569;

Corte di Giustizia CE, 22 maggio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994 n. 3170;

App. Milano, 24 maggio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4500, p. 280;

App. Milano, 5 settembre 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, n. 2066, p. 642;

App. Milano, 24 febbraio 1984 (che riforma Trib. Milano, 24 aprile 1980), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, n. 1386;

App. Milano, 7 marzo 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, n. 1039;

Trib. Roma, 19 dicembre 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, n. 5123, p. 571;

Trib. Roma, 8 febbraio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4342, p. 61;

Trib. Milano, 12 luglio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 4017, p. 1250;

Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, n. 3032, p. 163,

Trib. Milano, 27 febbraio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, n. 2024, p. 406;

Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, n. 2019;

Trib. Milano, 18 aprile 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 329;

Trib. Milano, 12 maggio 1980, in *Riv. dir. ind.*, 1983, p. 305;

Trib. Milano, 28 giugno 1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, n. 1200;

Trib. Milano, 8 novembre 1978, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, p. 234;

Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, n. 917;

Trib. Milano, 26 febbraio, 1976, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, p. 815;

Trib. Genova, 24 settembre 1953, in *Riv. dir. ind.* 1954, II, p. 131.