Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in
Marketing e Comunicazione
(ordinamento ex D.M. 270/2004)

Tesi di Laurea

La contraffazione del marchio: il caso Barilla

Relatore
Ch.ma Prof.ssa Alessandra Zanardo
Ch.ma Prof.ssa Giuliana Martina

Correlatori:
Ch.ma Prof.ssa Carmela Camardi

Laureando
Diego Bassi
Matricola 855281

Anno Accademico
2015 / 2016

Sommario

Introduzione 1
CAPITOLO I: IL CASO BARILLA CONTRO ITALY FASHION 3
1.1 Barilla e Italy Fashion 3
1.2 Barilla contro Italy fashion: descrizione del caso, dei fatti e delle ipotesi di diritto richiamate 5
1.2.1 Le decisioni del Tribunale di Milano 9
1.2.2 Marchi contraffatti registrati di Barilla: denominativi e di forma 12
1.3 Il provvedimento cautelare e il reclamo 16
1.3.1 I marchi Barilla registrati 16
1.3.2 I marchi di forma di fatto: le forme dei biscotti Barilla 18
1.3.3 Concorrenza sleale attuata dalla resistente 20
1.3.4 Le conclusioni del Tribunale di Milano inerenti al reclamo 22
CAPITOLO 2 : Marchio, Marchio noto e marchio di forma di fatto 24
2.1 Marchio: nozione e funzioni 24
2.1.1 Le differenti tipologie di marchio 27
2.1.2 I requisiti di validità del marchio (segue) 29
2.1.3 Mancanza della capacità distintiva 32
2.1.4 L'illeceità del marchio: segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume 37
2.1.5 La novità del marchio 38
2.1.6 Il principio di estraneità del marchio al prodotto (segue) 41
2.1.7 Legittimazione alla registrazione del marchio e soggetti aventi diritto 42
2.1.8 Il diritto di esclusiva del marchio 43
2.1.9 Nullità e decadenza del marchio 44
2.2 Il marchio che gode di rinomanza 47
2.2.1 Il marchio celebre prima della riforma del 1992 48
2.2.2 La riforma del 1992: nascita del marchio che gode di rinomanza 51
2.2.3 La sentenza *General Motors* 54
2.2.4 Requisiti per godere della tutela extramerceologica propria dei marchi che godono di rinomanza 55
2.3 Marchio di forma di fatto 59
2.3.1 Marchio di forma 60
2.3.2 Marchio non registrato 62

2.3.3 L'uso e la notorietà: le fattispecie costitutive del marchio di fatto 66
2.3.4 Il caso del marchio di forma di fatto 72
CAPITOLO 3: GLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE 75
3.1 Profili generali della disciplina 75
3.2 Gli articoli 2598, 2599 e 2600 del Codice civile 78
3.3 La prima fattispecie: la concorrenza per confondibilità 80
3.3.1 Uso di nomi o segni distintivi confusori e marchio imitato 82
3.3.2 L'imitazione servile e le forme tutelabili 84
3.3.3 Clausola generale: le attività confusorie atipiche 86
3.4 Denigrazione e appropriazione di pregi 87
3.5 Clausola generale dell'art. 2598 cod. civ., n. 3 90
CAPITOLO 4: LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO 94
4.1 Definizione di contraffazione 94
4.2 Violazione del diritto di esclusiva del marchio 95
4.3 L'azione di contraffazione e l'onere della prova 96
4.4 Le misure cautelari 99
4.4.1 Descrizione e sequestro, inibitoria e ritiro dal commercio 100
4.5 Il risarcimento del danno 102
Conclusioni 108
Appendice 110
Confronto tra i biscotti Barilla e i Cuscini-Biscotto 111
Bibliografia 114
Sitografia 119
Ringraziamenti 120

Introduzione

Il tema affrontato all'interno del presente lavoro riguarda la disciplina inerente alla contraffazione del marchio. L'ambito di studio risulta piuttosto interessante, posto che il fenomeno appare in continua espansione: nel corso del 2015, infatti, i consumatori italiani hanno speso 6,9 miliardi di Euro per acquistare prodotti contraffatti, pari al 4,4% in più rispetto al 2012[1]. La contraffazione è evidentemente un fenomeno negativo, posto in essere da imprese che intendono sfruttare le competenze, le conoscenze e la fama di altre già presenti sul mercato, provocando, tra le diverse esternalità negative, una diminuzione della produzione interna. Tra i prodotti più soggetti a contraffazione vi sono l'abbigliamento e gli accessori che, con una quota pari al 32,5% del totale, rappresentano la categoria merceologica maggiormente interessata dal fenomeno; seguono, per ordine quantitativo, i prodotti audiovisivi, i prodotti alimentari, gli apparecchi e i materiali elettrici (soprattutto cellulari e componenti)[2] .

La presente tesi analizza una controversia avente ad oggetto contraffazione di marchi sorta tra Barilla s.p.a., detentrice, tra gli altri, del marchio Mulino Bianco e Italy Fashion s.r.l., produttrice di beni non appartenenti al settore alimentare.
In particolare, la ricorrente (Barilla) vantava la propria titolarità sui marchi denominativi e figurativi di biscotti, accusando la resistente di azioni di contraffazione del marchio e di agganciamento parassitario attraverso la produzione e l'immissione all'interno del mercato di cuscini riportanti gli stessi segni denominativi e le stesse forme dei biscotti. Il Tribunale di Milano, sulla base dell'indagine condotta, ordinava il sequestro e quantificava il danno per ogni violazione commessa dalla resistente. La vicenda giudiziaria tra le due imprese proseguiva con la proposizione, da parte di entrambe, di reclamo: Barilla chiedeva che l'azione inibitoria e il sequestro fossero integrati ed estesi alle forme dei cuscini dalla resistente, la pubblicazione del provvedimento ed la descrizione delle scritture contabili; Italy Fashion invece chiedeva l'integrale revoca del precedente provvedimento cautelare, data la propria buona condotta conforme alla legge.

---

[1] Dati Censis, verificabili al seguente indirizzo internet: www.censis.it.
[2] Relazione Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Lotta alla contraffazione-UIBM.

Tale procedimento giurisdizionale ha suscitato l'interesse di chi scrive in quanto all'interno dello stesso si ravvisa l'operare degli istituti positivizzati dal Legislatore con riferimento alla disciplina della tutela ultramerceologica, propria dei marchi che godono di rinomanza, avverso gli atti della resistente.
In aggiunta, si è voluto soffermarsi, analizzando i provvedimenti del tribunale meneghino, sulle motivazioni che hanno condotto lo stesso ad escludere le *forme* proprie dei biscotti dalla tutela dell'imitazione servile.

Mentre il primo capitolo del presente lavorò sarà dedicato all'analisi del caso di specie, nel secondo capitolo si procederà ad analizzare la disciplina del marchio d'impresa, le sue funzioni e particolare attenzione sarà dedicata al marchio che gode di rinomanza, partendo dalla situazione precedente alla Legge Marchi del 1992 e passando per l'importante pronuncia nella causa General Motors del 1999. Si porrà poi attenzione al marchio di forma di fatto, cercando di identificare la sua definizione all'interno delle tre categorie fondamentali: il marchio di forma, il marchio di fatto e i profili generali della sua nascita.

Alla disciplina della concorrenza sleale viene invece dedicato il terzo capitolo, ove ci si concentrerà sull'evoluzione normativa di detta disciplina, sia a livello nazionale che internazionale, procedendo poi all'analisi dettagliata delle fattispecie previste all'art. 2598 cod. civ.

Infine, nel quarto capitolo sarà analizzato, dal punto di vista giuridico, il tema della contraffazione del marchio, partendo dalla definizione dell'azione e dalle misure cautelari previste dal c.p.i. per approfondire il problema della quantificazione (*rectius*: qualificazione) del danno subìto.

CAPITOLO I: IL CASO BARILLA CONTRO ITALY FASHION

SOMMARIO: 1.1 Barilla e Italy Fashion - 1.2 Barilla contro Italy Fashion: descrizione del caso, dei fatti e delle ipotesi di diritto richiamate - 1.2.1 Le decisioni del Tribunale di Milano – 1.2.2 Marchi contraffatti registrati di Barilla: denominativi e di forma – 1.3 Il provvedimento cautelare e il reclamo – 1.3.1 I marchi Barilla registrati – 1.3.2 I marchi di forma di fatto: le forme dei biscotti Barilla – 1.3.3 Concorrenza sleale attuata dalla resistente – 1.3.4 Le conclusioni del Tribunale di Milano inerenti al reclamo

1.1 Barilla e Italy Fashion

Il presente capitolo verte sulla descrizione della vicenda intercorsa tra le aziende Barilla detentrice del marchio Mulino Bianco, e Italy Fashion.

Prima di procedere alla classificazione e alla determinazione delle condotte illecite riscontrate dal Tribunale di Milano, è infatti necessario porre attenzione, seppur in maniera rapida, alla storia, alla produzione e al possesso dei differenti marchi delle due imprese in questione.

La società Barilla[3], (nel prosieguo Ricorrente) che tuttora opera nel settore alimentare, vanta una presenza sia nel mercato nazionale che internazionale, ed è stata fondata il 28 settembre 1877 a Ponte Taro in provincia di Parma da Pietro Barilla. Tra i momenti fondamentali della storia aziendale, utili ai fini della comprensione del presente lavoro, si possono richiamare quelli inerenti alla costruzione di fabbricati e della registrazione dei marchi.

A 40 anni dal primo stabilimento, esattamente nel 1910, i figli Riccardo e Barilla Gualtieri decidono, grazie ai buoni risultati ottenuti precedentemente, di ampliare la produzione costruendo un più ampio stabilimento comprensivo di 80 dipendenti capaci di produrre fino a 8 tonnellate di pasta al giorno e 2 di pane; conseguentemente, i proprietari, figli del fondatore, sentono l'esigenza di realizzare il primo marchio aziendale con l'aiuto dello scultore Emilio Trombara, con lo scopo di far risaltare all'interno dei negozi i propri prodotti, frutto di una lavorazione meticolosa e superiore rispetto a quelli proposti da altri concorrenti del settore.

Tra il 1950 e il 1970, Barilla decide, attraverso varie tecniche innovative per l'epoca, di entrare nelle case degli italiani mediante l'utilizzo delle pubblicità e di filmati grazie all'aiuto di testimonial famosi. Questa sua onnipresenza nel mercato e nelle

[3] Nota anche con il seguente nome: Barilla G. e R. fratelli SpA.

pubblicità è accompagnata anche da un ulteriore investimento produttivo tale da consentire alla società di raggiungere la posizione di supremazia in termini di produttività nel settore alimentare; infatti, nel 1969 viene inaugurato a Pedrignano (Parma) lo stabilimento pastificio più grande del mondo che vanta 120 metri di linea di produzione capace di realizzare fino a 1.000 tonnellate di pasta al giorno.

Nel 1970 i fratelli Barilla cedono il pacchetto di maggioranza alla multinazionale statunitense W. R. Grace and Company. In questo arco temporale definito di "gestione statunitense" Barilla nel 1973 acquisisce il controllo della Voiello e nel 1975 amplia la propria produzione ai prodotti da forno (biscotti, merende, torte) con il marchio Mulino Bianco[4]. Successivamente al 1979, Pietro Barilla riesce a riacquisire le quote vendute alla società americana tornando così ad una situazione di grande impresa familiare, quindi non attuando più il distacco tra proprietà e controllo dell'azienda.

Attualmente Barilla è leader mondiale[5] della pasta e controlla anche il mercato dei sughi, essendo proprietaria di svariati marchi, tra cui: Filiz[6], Barilla Restaurant, Voiello, Academia Barilla[7], Vesta e Yemina[8], Misko, Mulino Bianco, Harrys[9], Pavesi, Gran Cereale, Wasa[10] e Pan di Stelle.

In questi cenni storici si percepisce la grandezza dell'azienda a conduzione familiare che attualmente è presente con i propri marchi e prodotti in oltre 100 paesi del mondo. Secondo ricerche di mercato effettuate su commissione dei dirigenti dell'azienda, ogni secondo Barilla vende 120 prodotti in tutto il mondo[11].

Al contrario Italy Fashion[12] (nel prosieguo anche resistente) è un'azienda di dimensioni nettamente inferiori, fondata nel 2011, che produce beni non appartenenti al comparto alimentare bensì dell'oggettistica e dell'arredo. L'offerta alla clientela viene predisposta mediante l'utilizzo di differenti siti internet che

---

[4] Il segno denominativo e figurativo Mulino Bianco nasce grazie ad una importante collaborazione con Gio Rossi.
[5] Fonte dei dati: Nielsen.
[6] Marchio di pasta numero 1 in Turchia.
[7] Marchio di gastronomia italiana di alta qualità.
[8] Vesta e Yemina entrambi marchi di pasta rispettivamente del mercato sud e nord del Messico.
[9] Marchio di pani soffici numero 1 in Francia. Fonte Nielsen.
[10] Marchio maggiore al mondo nel mercato dei pani croccanti. Fonte Nielsen.
[11] Fonte dei dati: Nielsen.
[12] Italy fashion è una societa a responsabilità limitata (C.F. 11310041006).

contengono piattaforme di e-commerce volte a favorire e a promuovere i propri prodotti.

Nello specifico Italy Fashion propone la propria offerta mediante l'utilizzo di piattaforme *on-line* e dal 2014, in un'ottica di sviluppo internazionale, entra a far parte del gruppo Italy Fashion Europe LTD[13]. Quest'ultima, baserà la propria offerta su due diverse tipologie di offerta online, tra cui quella riservata agli accessori e quella concernente i cuscini di arredo, oggetto della seguente controversia.

La Italy fashion Europe LTD, si occupa della gestione *Business to consumer* di tutti i siti[14] del gruppo, mentre la ricorrente (Italy Fashion srl), che all'epoca dei fatti aveva sede nella zona Marsicana ed attualmente a Roma, si occupa della produzione e della distribuzione dei *cuscini-biscotto* in Italia.

I cuscini frutto della lavorazione artigianale, si compongono di materiali interamente italiani e nascono dall'idea di creare un oggetto dal design innovativo per il settore dell'arredamento. L'offerta aziendale proposta nell'e-commerce apposito, vanta la presenza di più di 30 tipologie differenti di cuscini fatti interamente a mano raffiguranti i biscotti più famosi e altri prodotti, come merendine o brioches, tipici del mercato dolciario.

1.2 Barilla contro Italy fashion: descrizione del caso, dei fatti e delle ipotesi di diritto richiamate

Nel settore alimentare, così come in quello della moda, si incorre spesso in un'offerta di prodotti che vengono per lo più modificati e personalizzati da aziende *follower*, pur non stravolgendo le idee originarie delle *first mover* che le ha introdotte all'interno del mercato. Nel tipico esempio del comparto dolciario, sono famosi i casi in cui biscotti e altre tipologie di prodotti richiamano le forme maggiormente conosciute, ossia realizzate da aziende che hanno acquisito maggiore notorietà e una maggiore quota di mercato nel tempo come ad esempio Mulino Bianco[15], Pavesi[16], Saiwa e Doria.

[13] E' identica alla s.r.l. italiana.
[14] Ossia: cuscinobiscotto.it; italyfashionshop.it; cookiepillow.com.
[15] Marchio di proprietà di Barilla ideato nel 1975.
[16] Marchio di proprietà Barilla.

Nel caso in oggetto, l'azienda *follower* non basa la propria produzione su prodotti appartenenti alla stessa classe merceologica della leader, bensì appartenenti ad una diversa comprendente tessuti e tutti gli altri oggetti tessili non rientranti nelle altre classi merceologiche.

La vicenda intercorsa tra la ricorrente Barilla, detentrice del marchio generale Mulino Bianco[17] e dei nove marchi speciali denominativi e in alcuni casi anche figurativi presi in questione, ossia "*Pan di Stelle*" (numero di registrazione 0000386514), "*Abbracci*" (numero di registrazione 0000386519), "*Gocciole*" (numero di registrazione 0000438156), "*Ringo*" (numero di registrazione 0000449752), "*Rigoli*" (numero di registrazione 0000573867), "*Galletti*" (numero di registrazione 0000382097), "*Batticuore*" (numero di registrazione 0000493175), "*Mooncake*" (numero di registrazione 0001557936), "*Baiocchi*" (numero di registrazione 0000386512) e del marchio figurativo Ringo, rappresentato da una "R" stilizzata (numero di registrazione 01030370), e la resistente Italy Fashion trae origine nel mese di luglio del 2013 anche se la richiesta di tutela giuridica e di una differenziazione denominativa da parte dell'azienda parmense avviene inizialmente con una diffida datata al 4 marzo 2014.

Nel corso del 2012 e 2013, l'azienda Italy Fashion attraverso varie pubblicità esclusivamente a livello interattivo, come banner commerciali, pagine sponsorizzate sui principali social network ed attraverso una vendita sulle piattaforme di *e-commerce*, inizia a commercializzare prodotti appartenenti alla classe merceologica 24, ossia cuscini a forma di biscotto, che di seguito verranno denominati, così come dalla stessa sentenza RG n. 76328/2014, "*cuscino-biscotto*" con nome e forma identica a quelli dell'azienda ricorrente, riesce a raggiungere un grande grado di notorietà all'interno del mercato italiano degli accessori. La resistente, dopo aver iniziato appunto la vendita di cuscini aventi nomi e forme identici a prodotti già presenti nel mercato, ma a appartenenti ad una classe merceologica differente, aveva senza successo tentato nel corso del suddetto biennio, di stipulare con l'azienda leader della categoria dei prodotti da forno un contratto di licenza esclusiva, poiché la ricorrente aveva preferito ogni volta commissionare l'operazione a differenti aziende specializzate in *gadgets* commerciali e pubblicitari.

[17] Il marchio generale Mulino Bianco è stato creato per identificare tutti i prodotti da forno, merendine e biscotti nel 1975 per distinguere la produzione di pasta Barilla.

L'impresa Barilla aveva sopportato l'iniziativa commerciale della resistente dal suddetto biennio, ponendo fine con una diffida nei confronti della resistente di data 4/03/2014, invitandola a modificare i nomi dei cuscini-biscotto, a cambiare il materiale promozionale che assumeva forme e colori tipici dell'azienda parmense e quindi porre fine a tale agganciamento parassitario.
La condotta posta in essere dalla resistente dopo la diffida di Barilla, datata 4 marzo 2014 è consistita essenzialmente nella trasformazione dei segni distintivi utilizzati, ossia "Pan di Stelle", "Abbracci", "Ringo", "Gocciole", "Rigoli", "Galletti", "Batticuore", "Mooncake" e "Baiocchi", identici ai corrispettivi segni distintivi propri della ricorrente, nei nomi, del tutto simili ai sopracitati segni, Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso, Moon, Goccioloso, Batticuoro, Ringoloso e Baioccoso, per meglio dire in segni distintivi che sono mere declinazioni di quelli già appartenenti alla controparte, senza cessare alcuna attività di commercializzazione e senza portare alcun significativo cambiamento all'attività promozionale all'interno dei siti, social network, motori di ricerca e delle piattaforma di e-commerce. In base a questa iniziale situazione, Barilla ha promosso il procedimento cautelare nei confronti dell'azienda Italy Fashion s.r.l..

Di seguito verranno riportate le ipotesi e le fattispecie di diritto richiamate nella sentenza del Tribunale di Milano n. 76328/2014, concentrando l'attenzione anche sulle accuse e sulle difese delle aziende prese in esame in questo primo capitolo.
Come accennato nelle pagine precedenti, il rapporto tra le due aziende inizia a vacillare e a mostrare i primi segni di una futura battaglia legale promossa dalla ricorrente già dalla diffida del 2014 indirizzata all'azienda resistente. Il 26 maggio del 2015, Barilla S.p.A ha promosso il procedimento cautelare nei confronti della suddetta azienda abruzzese volto ad inibire la produzione, la commercializzazione e la promozione mediante varie forme di pubblicità dei prodotti presi in esame anteriormente: i *cuscini-biscotto* e altresì per aver violato il divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 n 1, n 2, n 3.
Come si evince dagli allegati del ricorso della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, Barilla è detentrice dei nove marchi denominativi suddetti, nonché dei marchi di forma, registrati e non, e di marchi figurativi relativi al packaging dei menzionati prodotti. Parte attrice accusa, inoltre, Italy Fashion di utilizzare materiale promozionale che assume forme, nomi, inizialmente identici a

quelli registrati legalmente e, successivamente alla diffida, in nomi che sono pure e semplici declinazioni, e colori dei biscotti identici ai propri che godono di una forte attrattiva nella mente dei consumatori, i quali da quarant'anni vi riconoscono i celebri prodotti della Mulino Bianco, attraverso un vero e proprio agganciamento parassitario, al fine di aumentare la visibilità dei suddetti cuscini-biscotto, i quali senza queste attività promozionali illecite, non avrebbero goduto dello stesso successo virale e commerciale, confermando peraltro il *periculum in mora* alla base del presente ricorso cautelare.

La resistente si è costituita nel procedimento cautelare in esame, domandando il rigetto del ricorso cautelare per mancanza dei presupposti del *fumus boni iuris*[18] e del conseguente *periculum in mora*[19]. Inoltre, i cuscini a forma di biscotto prodotti nei propri stabilimenti, stando alle affermazioni della resistente, richiamano le forme utilizzate già ordinariamente nel settore dell'industria e del mercato dei prodotti da forno dolci e rintracciabili sotto una variegata lista di marchi non di proprietà della ricorrente, sfruttate non solo da imprese appartenenti a tale specifico settore

---

[18] *Enciclopedia Treccani*, reperibile in internet al seguente indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/fumus-boni-iuris/. ***Fumus boni iuris***: "*Espressione latina («fumo, cioè apparenza, di buon diritto») che in diritto indica uno dei due presupposti (l'altro è il cosiddetto periculum in mora) necessari per ottenere, nell'ambito del processo civile, un provvedimento cautelare. Esso consiste in un giudizio sommario in ordine alla verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il rilascio della misura cautelare. A differenza di quanto avviene per il requisito del periculum, il quale è generalmente descritto con precisione per ciascuna misura cautelare, il legislatore non ha stabilito con esattezza che cosa integri il requisito del f., sicché è discusso se sia sufficiente la non manifesta infondatezza della domanda, la possibilità o la probabilità dell'esistenza del diritto. Parte della dottrina ritiene che tra i due requisiti vi sia una relazione, nel senso che laddove maggiore è il grado di periculum richiesto dal legislatore per una determinata misura cautelare, minore sarà il grado di plausibilità circa l'esistenza del diritto necessario per integrare il requisito del f., e viceversa. È una delle due condizioni necessarie affinché nei ricorsi civili ex art.700 c.p.c. (ma anche nei ricorsi amministrativi presso il TAR e tributari presso le Commissioni Tributarie Provinciali) venga concesso un provvedimento cautelare e cioè un provvedimento che ancor prima della discussione del ricorso sospenda provvisoriamente l'atto contestato.*"

[19] *Enciclopedia Treccani,* reperibile in internet al seguente indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/periculum-in-mora/. *Periculum in mora*: "*consiste nel possibile danno in cui potrebbe incorrere il diritto soggettivo, per il quale si richiede la misura cautelare, se rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia di merito. Costituisce, insieme* al *fumus boni iuris (apparente sussistenza del diritto soggettivo vantato) condizione dell'azione cautelare. La sua esistenza è requisito di ammissibilità del ricorso che introduce il procedimento.Generalmente si distingue il periculum in mora in due categorie: il pericolo da infruttuosità e il pericolo da tardività. Il primo è quello per cui, durante il tempo occorrente per lo svolgimento del processo di cognizione, si possano verificare dei fatti tali da pregiudicare o rendere più difficoltosa la futura attuazione della decisione di merito. Il secondo, invece, consiste nella circostanza per cui il tempo occorrente per il giudizio di cognizione aumenti lo stato di insoddisfazione del diritto soggettivo, per cui si richiede la tutela cautelare fino al punto da pregiudicarlo.*"

industriale, bensì anche da altre operanti in altri comparti produttivi, come quello della produzione di gadget commerciali.

Nel corso del procedimento cautelare, Italy Fashion ha affermato altresì che è il packaging del prodotto che consente in maniera sostanziale di associare tali cuscini-biscotto all'impresa ricorrente e non piuttosto la forma del biscotto stesso, come sostenuto precedentemente dall'attività accusatoria della controparte; infatti, mediante la propria offerta nel mercato del cuscino-biscotto senza alcuna forma di packaging, quindi venduto in modo singolo, mediante la sola apposizione di un cartellino plastificato volto a certificare la produzione e la provenienza del prodotto, senza alcuna altra forma e altro elemento di confezionamento, non affermerebbe l'attività illecita di agganciamento parassitario di cui all'ex art. 2598 cod. civ.; inoltre la mancanza di un contratto di licenza, rifiutato dall'azienda Barilla per motivi strettamente strategici, non impediva loro di utilizzare le mere forme dei relativi prodotti dolciari ed ulteriormente la registrazione dei marchi denominativi di Mulino Bianco Barilla per una classe merceologica differente da quella dei prodotti della resistente non poteva dare luogo alla nascita di nessuna attività illecita e a nessuna forma di contraffazione del marchio denominativo o di forma.

1.2.1 Le decisioni del Tribunale di Milano

In data 21/09/2015 il Tribunale di Milano, specializzato in materia di impresa, chiamato ad esprimersi sulla controversia tra Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.[20] detentrice del marchio Mulino Bianco e di nove marchi denominativi, registrati e non, del marchio figurativo Ringo e di forma "Baiocchi", verso il soggetto giuridico Italy Fashion s.r.l.[21], ha rilevato quanto segue.

In base alle accuse della Ricorrente, ai documenti proposti che attestano e certificano la continuità dell'attività illecita della Resistente, e alla difesa di quest'ultima, il Tribunale di Milano ha affermato che l'azienda produttrice dei prodotti definiti *cuscini-biscotto* ha commercializzato i prodotti citati per mezzo del proprio e-commerce e attraverso una vendita diretta senza alcuna autorizzazione e senza alcun

[20] C.F. 01654010345.
[21] C.F. 11310041006.

contratto regolare di licenza rilasciato da Barilla, rintracciabili nei portali *cuscinobiscotto.it, Italyfshionshop.it e cookiepillow.com*. Inoltre, sempre la resistente ha invero proposto all'interno del mercato tali prodotti, che riproducono i segni denominativi propri di Barilla (Pan di Stelle, Abbracci, Ringo, Gocciole, Rigoli, Galletti, Batticuore, Mooncake e Baiocchi) ed anche le forme capricciose dei Biscotti Mulino Bianco, con i nomi identici ai marchi registrati anteriormente a tale situazione dalla ricorrente e, dopo la diffida, con nomi che sono "mere declinazioni" degli originali, in quanto nonostante il mutamento del nome, aggiungendo solamente la desinenza "-*oso*", rimangono sempre troppo simili ed ancorati a quelli originali e preusati, e quindi possono trarre in inganno il consumatore circa la provenienza del prodotto, così ponendo in essere le attività illecite trascritte all'interno l'ex art. 2598 comma 1, la cosiddetta concorrenza confusoria o per confondibilità.

Inoltre, alla luce dei documenti prodotti, il Tribunale ribadisce l'ammissione della contraffazione da parte della difesa della Resistente solamente circa i marchi denominativi e non anche relativamente ai marchi di forma dei biscotti di Barilla, in quanto, sempre in base alle dichiarazioni del soggetto resistente "*la mancata conclusione del contratto di licenza tra i due soggetti comportava solo e soltanto per la resistente stessa l'impossibilità di utilizzare i marchi denominativi della ricorrente, non anche di produrre cuscini aventi le forme dei frollini Barilla*."

Secondo il giudizio del Tribunale di Milano sussistono sia il *fumus boni iuris*, in quanto Italy Fashion ha fatto uso in maniera continuativa dei segni distintivi di titolarità della ricorrente senza una propria autorizzazione legale della titolare stessa, ed anzi nella consapevolezza del suo rifiuto, poiché così come altre aziende leader del mercato, Barilla preferiva commissionare il lavoro inerente alla produzione di gadget di volta in volta ad aziende diverse, in modo tale da aumentare la concorrenza e un conseguente abbassamento dei costi inerenti a tali attività collaterali e promozionali; sia il *periculum in mora*, dato che la condotta contraffattoria dei prodotti appartenenti alla classe merceologica numero 24 non è cessata nemmeno dopo l'iniziale diffida, ed anzi è in atto alla data di proposizione del giudizio cautelare.

In aggiunta a tali giudizi, il Tribunale di Milano si è espresso in maniera più incisiva in materia della notorietà dei marchi presi in considerazioni nel procedimento cautelare, pertanto, la notorietà dei marchi registrati della resistente "*rende superflua e non fondamentale ogni questione riguardante l'affinità o meno dei prodotti*

commercializzati da Italy Fashion rispetto ai beni per i quali sono stati registrati marchi, poiché la notorietà dei marchi estende la tutela inerente alla privativa anche a prodotti non affini, sol che l'uso consenta di trarre vantaggio indebito dalla rinomanza del segno altrui.". Pertanto, i giudici chiamati in causa a decidere, tenuto conto della notorietà del marchio Barilla e Mulino Bianco, della estensione geografica e dell'entità degli investimenti posti in essere da essa stessa, definiscono il marchio generale Mulino Bianco e i conseguenti 9 marchi speciali come notori (tale profilo inerente alla sentenza verrà spiegata in maniera più approfondita nei paragrafi successivi).

I giudici inoltre hanno stabilito che attraverso un'offerta di un prodotto benché diverso in termini funzionali e materiali da quello "originale", la resistente ha posto in un vero e proprio atto di imitazione "*dell'intera collezione del Mulino Bianco*" ottenendo un vantaggio dal carattere distintivo e notorio dei prodotti Barilla e Mulino Bianco, generando quindi un rischio di confusione nei consumatori durante l'atto di acquisto del prodotto.

In definitiva, le aziende, sebbene produttrici di beni diversi, ossia di prodotti a classi appartenenti completamente differenti, nello specifico classe merceologica numero 30 la ricorrente e numero 24 la resistente, vengono considerate due soggetti giuridici tra i quali intercorre un rapporto di concorrenza in quanto Barilla è produttrice anche di beni volti a promuovere sul mercato i propri prodotti. Ai fini della istanza avanzata dalla società attrice della richiesta di tutela giuridica, il Tribunale ha peraltro espresso che il *fumus boni iuris* della contraffazione di marchi denominativi e della concorrenza sleale ex art. 2598, già citati precedentemente, "*rendono superflua ogni ulteriore valutazione sulla già discussa tematica inerente alla contraffazione dei marchi di forma non registrati e specificatamente del carattere distintivo e/o del perdurante carattere distintivo delle forme non registrate dei biscotti, in assenza di alcun altro segno identificativo".*

Per concludere, il Tribunale di Milano provvedendo in via cautelare sulla domanda proposta da Barilla nei confronti di Italy Fashion: inibisce di utilizzare, commercializzare e promuovere attraverso l'uso di qualsiasi mezzo, i prodotti rinominati cuscino-biscotto, in abbinamento con i segni distintivi e figurativi registrati di proprietà di Barilla già citati in precedenza o con segni che evochino, anche parzialmente, quelli della ricorrente. Inoltre si predispone il sequestro dei cuscino-biscotto da eseguire presso i magazzini e le sedi di proprietà dell'azienda

resistente. Infine, fissa in Euro 100,00 al giorno la somma che la resistente sarà tenuta a pagare per ogni eventuale violazione posta in essere successivamente ai trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza.

1.2.2 Marchi contraffatti registrati di Barilla: denominativi e di forma

Nella sentenza, per altro accolta inizialmente in maniera integrale dal Tribunale di Milano, presa in esame ai fini dell'elaborato, si è fatto precedentemente cenno alla contraffazione dei marchi denominativi[22] Barilla, ossia alla fattispecie in cui il soggetto, in questo caso Italy Fashion, abbia utilizzato senza giustificato motivo e/o autorizzazione i segni distintivi rinomati e già conosciuti all'interno del mercato propri dell'azienda ricorrente per trarne un indebito vantaggio, e pertanto commettendo un'attività volta ad "agganciarsi in maniera parassitaria" al dato segno distintivo.

Nello specifico, i diversi marchi denominativi citati all'interno del giudizio cautelare, sono rappresentati essenzialmente da parole (o combinazioni di esse), lettere, o numeri che possiedono la facoltà di essere digitati, trascritti e pronunciati. In particolare la società proponente del giudizio cautelare ha presentato la domanda di registrazione per ogni marchio[23], ovviamente in momenti diversi, e ottenuto, nei tempi stabiliti e previsti dalla giurisprudenza, la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato interno, per avere una tutela a livello comunitario[24]. Di seguito verranno riportate le domande esposte in maniera esaustiva, utilizzate come prova del vero durante la vicenda giudiziaria intercorsa tra le due società italiane.

Per quanto concerne il primo marchio denominativo "Pan di Stelle" (N. registrazione 0000386514), Barilla è detentrice di esso dalla data di deposito della domanda

---

[22] *Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009,* 26 febbraio 2009, stabilisce che: "*un marchio denominativo è rappresentato per mezzo di parole, lettere, numeri o qualsiasi altro carattere che possa essere digitato*."

[23] VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano 2012, p.226, afferma che: "ogni domanda può avere per oggetto un solo marchio, ed in caso contrario l'Ufficio inviterà il richiedente a limitarla in tal senso (art.158/1-2 c.p.i.)."; SCUFFI, FRANZOSI, *Diritto industriale italiano, Tomo I, Diritto sostanziale,* Cedam, Padova, 2014, 210.

[24] Come stabilito dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/09.

(numero: MI1983C021697[25]) avvenuta il 28 settembre 1983, registrata e rilasciata il 9 gennaio 1986[26] ed essendo un marchio denominativo, composto da lettere e parole come in questo caso, la trascrizione in sede di registrazione viene meno in quanto attraverso questo atto si vuole prendere titolarità della "parola, lettere, o numeri" per identificare il prodotto appartenente alla propria azienda e differenziarlo rispetto ad altri beni tipici del settore "dolciario" dei concorrenti e collegare ad esso le proprie specificità . Il marchio è stato rinnovato nel 2003 e nel 2013[27].

Altro marchio denominativo di proprietà di Barilla ed utilizzato in maniera impropria dalla società resistente è quello formato dalla denominazione di fantasia "*Galletti*". Dalla ricerca effettuata, le prime notizie inerenti alla data del deposito risalgono al 28 maggio 1975[28], con il numero di registrazione del marchio 0000319036 datato 8 novembre 1979, susseguono inevitabilmente le pratiche inerenti al rinnovo, anche in questo caso senza mutamenti del marchio "Galletti"[29].

In merito al marchio denominativo di fantasia "Rigoli", costituito dalla medesima dicitura, la ricorrente è titolare di esso dalla fine degli anni 90[30]. Inoltre, Barilla è titolare anche del marchio figurativo (si veda allegato) del frollino: dall'atto si evince che "*consiste in un corpo tridimensionale di colore giallo scuro, con pianta di forma rettangolare, altezza ridotta e bordi arrotondati, sulla cui faccia superiore vi è un*

---

[25] MI1983C021697: numero di registrazione della domanda. Fonte: http://www.uibm.gov.it/

[26] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 231, statuisce che: "il diritto di esclusiva sul marchio è conferito alla data di registrazione. Gli effetti di questa, tuttavia, decorrono dalla data di deposito della domanda." Pertanto la protezione è attiva dal momento in cui è stata presentata la domanda di registrazione ed è valida per 10 anni, con possibilità di rinnovo da parte del titolare o del suo avente causa (artt. 15,16 c.p.i.); SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 209.

[27] Nel dettaglio i successivi rinnovi, senza modifiche e/o cessioni del marchio figurativo "*Pan di Stelle*" : numero di domanda MI2003C002680 del 14 marzo 2003, numero di registrazione 000989992 in data 16 gennaio 2006; numero di domanda MI2013C007973, numero di registrazione 0001562889 datata 7 ottobre 2013.

[28] Il numero della domanda di registrazione avvenuta nel 1975 da parte della società Barilla non è rintracciabile, poiché i database dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi propone le schede e le vicende inerenti ai marchi e ai brevetti previsti in un arco temporale che va dal 1 gennaio 1980 al corrente giorno.

[29] V. 0000726143 del 1997, 0001134135 del 2005, ed infine del 2015 attraverso la domanda di rinnovo N. UB2015C038804.

[30] v. 0000764247 datata al 21 dicembre 1998, con i successivi rinnovi protocollati alle rilevazioni numero 0001213152, 0001616354 dove si estende la registrazione per altre classi oltre che la tipica 30. Attraverso la registrazione numero 0001616354, Barilla ha voluto registrare tale marchio denominativo per ulteriori classi definite dalla Classificazione di Nizza, in particolare per le seguenti: 04, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33.

motivo di sottili strisce a rilievo che corrono lungo tutto il suo lato lungo, divise in due gruppi tra i quali compare la dicitura " rigoli " , anch'essa in rilievo."[31]

Barilla è proprietaria anche del marchio speciale denominativo "Mooncake"[32] e della forma capricciosa del marchio, descritto come: "*impronta quadrata la cui superficie è costellata da una serie di stelline bianche, su fondo marrone; nella parte superiore compare la dicitura 'pan di stelle', posta su due righe, scritta in caratteri di fantasia bianchi. all'estremità sinistra della parola " pan " vi è la raffigurazione di una stella, al cui interno si trova l'immagine di un mulino ad acqua, contornata da stelline più piccole. le parole 'pan di' sono separate dalla parola " stelle " da una linea allungata, con coda arrotondata, terminante con una stellina. a destra della dicitura " pan di stelle " , leggermente spostata in alto, vi è la scritta " novità " appoggiata su una mezza luna, tutte in bianco; mentre leggermente spostata in basso sulla destra vi è' la scritta " mooncake " , di color bianco. al di sotto ancora di tutte queste diciture vi è l'immagine di una torta rotonda, con sopra una stella, decorata con un nastro color azzurro, appoggiata su un vassoio disegnato. sulla parte sinistra dell'immagine vi è infine la raffigurazione di una pallina bianca, contenente all'interno delle scritte*[33]".

La ricorrente è titolare ugualmente dei marchi "Gocciole"[34], Baiocchi dal 1994[35] e del relativo marchio di forma, sempre del frollino "Baiocchi" (marchio comunitario[36], si veda allegato), Abbracci[37] e del marchio denominativo[38] e figurativo di Ringo[39] (si veda in allegato) .

La resistente Italy Fashion invece, è detentrice esclusivamente del marchio riportante la dicitura "Cuscino Biscotto" (Numero di registrazione 0001587276), nel quale si descrive la funzionalità di e sso, esplicato nella seguente descrizione: "*biscotti cuscino in qualsiasi modo, formato, carattere e colore venga riprodotto*"[40] per le classi

---

[31] Numero di registrazione 0001663309 del 7 gennaio 2016, per le classi: 07, 08, 11, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32.
[32] Numero di Registrazione 0001557936 del 17 settembre 2016 per la classe N. 30.
[33] Numero di Registrazione 0001557965 del 17 settembre 2016 per la classe N. 30.
[34] V. 0000701875 e successivi rinnovi.
[35] V. 0000691899.
[36] V. 004399358, Rintracciabile in *https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50+50+50/baiocchi*.
[37] V. 0000723191.
[38] V. 0044177802 del 25 agosto 1986. Successivi rinnovi dei marchi di proprietà della ricorrente Barilla rintracciabili in *http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.*
[39] V. comunitario 010303709.
[40] Consultabile in http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx?load=list_uno&#ancoraSearch.

merceologiche numero 20[41] e 24. Dal presente paragrafo si evince la volontà della resistente di tutelare innanzitutto i propri marchi registrati legalmente e rinnovati secondo le procedure previste dal Codice di Proprietà industriale.

Dal giudizio espresso dalla Sentenza del Tribunale di Milano, si percepisce che la registrazione dei marchi per classi merceologiche differenti dalla numero 24 presa in questione dall'azienda resistente è superflua ed irrilevante ai fini del giudizio, poiché essi vengono ritenuti idonei a possedere il requisito della rinomanza[42]. Nel giudizio viene sancito il concetto del "marchio che gode di rinomanza" che non corrisponde a quello del marchio celebre, ed è sufficiente che esso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti[43]; Tale rinomanza è data dalla prova della ottima conoscenza effettuata su una parte significativa del pubblico interessato che emerge dalle indagine prodotte dalla ricorrente, che evidenziano come la "*stragrande maggioranza*" dei soggetti intervistati riesca a ricondurre i suddetti marchi all'azienda Barilla senza esitazioni (è grazie a questa indagine che risulta più che dimostrata la notorietà dei segni grafico-denominativi presi in esame). Si deduce che l'utilizzo da parte della resistente delle stesse denominazioni di proprietà di Barilla, le abbia consentito, senza alcun dubbio, di acquisire un vantaggio derivante dalla loro rinomanza all'interno del mercato, con l'obiettivo di accreditare i propri prodotti, e godere di un "privilegio" in sede di acquisto da parte dei consumatori. Infatti al momento dell'acquisto, il pubblico di consumatori è tratto in inganno dall'azienda produttrice, poiché è portato a pensare che essa goda di un contratto di licenza con la leader del mercato o comunque abbia rapporti di co-produzione con essa. Questo comportamento posto in essere da Italy Fashion, pare senza dubbio, alla luce di giudizi espressi dal Tribunale, sostenere la tesi della notorietà, della grande conoscenza e dell'alto grado di attrattività che godono i marchi Barilla.

---

[41]*Classe merceologica numero 20*: mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche si richiede la registrazione per tutti i prodotti e/o servizi presenti nella lista alfabetica della classificazione di Nizza. *Classificazione delle classi Merceologiche,* decima edizione, Ministero dello Sviluppo Economico.
[42] Ex. Art. 20 lett. C), Codice di Proprietà industriale.
[43]Cfr. Cass. Civ. sez. I, 21086/05; Corte Giust. CE, 14 settembre 1999, caso *General Motors.*

1.3 Il provvedimento cautelare e il reclamo

Il Tribunale di Milano, con ordinanza datata 19 settembre 2015, inibiva a Italy Fashion di utilizzare, commercializzare ed infine promuovere, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione, per i prodotti oggetto della controversia in abbinamento ai marchi (segni denominativi e in alcuni casi figurativi) di proprietà di Barilla, o con segni che richiamino l'azienda ricorrente. In base ai comportamenti illeciti della resistente, il Tribunale di Milano autorizzava il sequestro dei prodotti, ed in aggiunta, quantificava il danno per ogni violazione postuma a tale provvedimento.
Contro siffatta ordinanza, entrambe le società parti proponevano reclamo in data 20 novembre 2015 (RG n. 56353/15), basando tale richiesta su ben specifiche domande, in particolare Barilla chiedeva che l'azione inibitoria e il sequestro fosse integrata ed estesa alle conformazioni imitate, ossia alle mere forme dei cuscini dalla resistente, la pubblicazione del provvedimento ed la descrizione delle scritture contabili[44], la parte attrice invece chiedeva l'integrale revoca del precedente provvedimento cautelare, data la propria buona condotta conforme alla legge.
Nei paragrafi seguenti verranno analizzate le ragione in virtù delle quali il Tribunale di Milano ha rigettato parzialmente i reclami promossi dalle due aziende prese in questione, con un focus sui marchi registrati della ricorrente, sui marchi di forma non registrati (di fatto) e sulle condotte illecite ai sensi dall'articolo 2598 cod. civ. nonché sulle conclusioni dell'organo giudiziale in merito alla vicenda.

1.3.1 I marchi Barilla registrati

In merito ai marchi figurativi, denominativi e di forma registrati di proprietà di Barilla (Pan di Stelle, Abbracci, Gocciole, Rigoli, Galletti Batticuore, Mooncake, Baiocchi e Mulino Bianco Crostatina e Ringo") anche in questa sede si ritiene che si possano definire noti al pubblico, e che quindi, godano di una tutela extramerceologica. Infatti nel corso del giudizio, Barilla ha presentato indagini di mercato che evidenziano come la stragrande maggioranza degli intervistati conosca perfettamente i marchi in esame e li riferisca all'attività imprenditoriale di Barilla[45]. L'uso da parte di Italy Fashion dei

[44] V. art. 129 c.p.i.
[45] Cfr. Trib. Milano, 20/11/2015, RG n. 56353/15.

suddetti segni distintivi noti al pubblico interessato ha senza alcun merito attribuito all'azienda una visibilità maggiore e un vantaggio indebito, ai fini di accreditare sul mercato i propri beni e sfruttarne tutti i vantaggi che derivano da tale affermazione dei marchi. Nelle more del reclamo cautelare, si evince che la resistente produttrice dei cuscini-biscotto aveva terminato l'attività di vendita di detti prodotti utilizzando i nomi contraffattori (inizialmente con segni identici a quelli di proprietà di Barilla, successivamente, ossia al momento del reclamo, con segni che sono mere declinazioni dei nomi originali e definiti noti al pubblico), tuttavia al momento stesso del reclamo era possibile attraverso una semplice ricerca online sul sito di Italy Fashion, notare che gli stessi nomi contraffatti vengono utilizzati dalla ricorrente come metodo di reindirizzamento dell'utente verso l'e-commerce dei cuscini-biscotto che riproducono le fattezze del relativo marchio Barilla. All'epoca del reclamo, i marchi attorei erano ancora utilizzati come key word all'interno della pagina dell'azienda.

Così come nel campo della promozione offline, della strategia di vendita, anche nel campo della comunicazione telematica un marchio è portatore, oltre che dell'indicazione di provenienza e dei valori aziendali, anche di strategie commerciali, che ai fini pubblicitari si concretizzano nell'acquisizione di una reputazione ed una *brand identity* al fine di fidelizzare il maggior numero di consumatori ed avvicinare il pubblico. In virtù della inosservanza della funzione fondamentale di indicazione di origine, la Corte ha più volte ribadito che *tale violazione è presente quando l'annuncio online non consente o consente solamente in maniera parziale e difficilmente allo user di internet di normale intelletto e diligenza di poter percepire se i beni visualizzati siano propri del titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, ad un terzo*[46].

Nel caso concreto, l'utilizzo dei marchi denominativi Barilla, per intenderci attraverso l'uso degli *hashtag* e i nomi, non sono finalizzati a consentire al fruitore del servizio online la visualizzazione di alternative ai prodotti Barilla, bensì solo ed esclusivamente a sfruttare in maniera parassitaria la rinomanza dell'azienda parmense allo scopo di accreditare i propri prodotti, che riproducono pedissequamente le forme dei biscotti Barilla, suggerendo altresì l'esistenza di una qualche forma di licenza commerciale esistente tra i due soggetti.

[46] Sent. Google France e Google, cit. punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punti 34.

La condotta tenuta da Italy Fahion è tale da non poter ritenere superata l'idea nel consumatore medio di associazione tra i suoi prodotti ed i marchi grafico-denominativi della controparte. Per tali motivi, il sequestro, già predetto durante il giudizio cautelare precedente dei cuscini-biscotto è confermato.

1.3.2 I marchi di forma di fatto: le forme dei biscotti Barilla

Le pretese evocate dalla ricorrente, sia nel procedimento cautelare che nel successivo reclamo, riguardavano i marchi di fatto in relazione alla forma dei propri prodotti dolciari copiati in assenza di licenza o alcuna forma di autorizzazione contrattuale commercializzati dall'azienda Italy Fashion.

Al fine della comprensione della pretesa esposta dalla ricorrente, è opportuno identificare le forme dei prodotti presi in esame, che essa stessa, grazie anche alla rinomanza del proprio marchio aveva affermato essere divenuti marchi di fatto nel mercato.

La forma del biscotto "Pan di Stelle" è data dalla somma di una base circolare di color scuro, tendente al marrone, giustificato dalla presenza del cacao, e da un numero ben preciso, undici, di decorazioni di color bianco immesse sull'estremità superiore di essa. Di diversa forma è invece il biscotto Barilla rinominato "Galletti", il quale presenta una forma rettangolare, caratterizzato da un bordo di spessore leggermente maggiore rispetto all'area interna circoscritta da esso, al cui centro è presente una forma, anch'essa in rilievo, che prende le sembianze di un "gallo segnavento".

Il biscotto "Rigoli" presenta una forma che consiste in un corpo rettangolare, giallo scuro, caratterizzato dalla presenza della parte superiore un motivo formato da sottili strisce a rilievo presenti in tutta la superfice e tra le quali compare la scritta distintiva "Rigoli". La forma del cosiddetto "Batticuore" commercializzato a è dato da una forma che nel gergo comune viene definito "cuore" di colore marrone scuro, così dello stesso colore anche i Mooncake, che al contrario hanno una base circolare spessa 2 cm sulla cui estremità superiore è presente una stella color bianco.

Le Gocciole prendono il nome dalla propria forma di color beige arricchita da piccoli puntini di colore più scuro di color marrone; la forma tridimensionale dei Baiocchi è formata da tre elementi di sagoma circolare posizionati uno sopra all'altro, due di

colore beige (alle estremità), mentre è di colore più scuro lo strato interno tendente al color marrone.
La forma degli Abbracci è data dall'intreccio di forme longitudinali, di colore diverso, leggermente curvate, in modo da riprodurre una forma circolare caratterizzata dall'assenza di essi al centro della forma, una cd. "ciambella".
In relazione alla possibilità di qualificare come veri e propri marchi di fatto le forme dei prodotti suddetti commercializzati da Barilla, superando le perplessità derivanti dal caso concreto, il Tribunale afferma che potrebbe trovare una più confacente tutela nell'enunciato dell'art. 2598 n.1 cod. civ., cd. *concorrenza confusoria o per confondibilità*, ma nei limiti della cognizione cautelare l'ente predisposto a giudicare sulla questione non ritiene che tale pretesa, ossia fondata su tale profilo riguardante il divenire in marchi di forma di fatto le forme tridimensionali stesse, sia fondata su basi e indizi concretamente giudicabili.

Il Tribunale di Milano, attraverso una visione relazionata alla fattispecie concorrenziale, afferma che le forme presenti nel mercato della pasticceria, sia industriale che, e a maggior ragione artigianale (date le forme pressoché semplici dei frollini) come ciambelle, cuori, cialde ripiene di cioccolato, crostate, rettangoli di qualsiasi colore, anche bicolori e persino l'uso su un biscotto avente la base circolare di decorazioni di glasse e zucchero a forma di stella[47], non possano essere "appropriate" in maniera monopolistica da una sola azienda produttrice in forza di una intensa e potente campagna pubblicitaria e promozionale sui principali canali di comunicazione, che ne secondarizzi il carattere *non distintivo ab origine*. Le forme dei biscotti ivi citate non sono caratterizzanti il prodotto dolciario e nemmeno innovative all'interno del comparto della pasticceria da forno, data la presenza assidua e immemore di altri prodotti commercializzati da altre aziende o contrassegnati in "*private label*[48]" del medesimo settore che offrono prodotti dalla forma pressoché identica. Tale decisione è data dagli impedimenti previsti dall'articolo 9 c.p.i. inerenti alla registrazione dei segni come marchi di impresa e dall'art. 7 Reg CE 207/2009. Ai sensi di tali disposizioni sono esclusi dalla registrazione i segni imposti dalla natura stessa del prodotto, dalla forma di esso utile

[47] Richiama senza dubbi la forma del frollino "Pan di Stelle" di Mulino Bianco.
[48] Esempi di private label: Coop, Conad, Fidel di Esselunga.

ad ottenere un dato risultato tecnico, ed infine dalla forma sostanziale del prodotto. Le forme dei biscotti Barilla, pur non rientrando nei casi previsti dall'art. 9 c.p.i. (o art. 7, lett e) Reg CE 207/2009) vengono identificate come forme *prive* delle caratteristiche essenziali alla registrazione definite sia all'interno del c.p.i. che nella direttiva comunitaria[49].

In particolare i marchi possono essere esclusi dalla registrazione per i motivi elencati all'art. 7, n. 1, lett b) - d) - e) , in quanto privi di carattere proprio distintivo o raffiguranti segni divenuti ormai di uso comune e costante nel commercio, o rientranti nelle fattispecie previste dalla lettera e) (marchio di forma) i quali comportano l'impossibilità anche successiva di essere registrati[50]. La ragione concreta degli impedimenti previsti dall'articolo 7, è quella di garantire la libera concorrenza nel commercio di prodotti e servizi, in modo che la tutela del marchio non si trasformi in un conferimento al titolare di un potere monopolistico e non conforme al principio della libera competizione.

Il Tribunale di Milano ha precisato inoltre che, nonostante la controversia non verta sui temi e le casistiche giuridiche inerenti alla registrazione come marchio di forma utili, bensì solo di forme che donano al prodotto un valore *sostanziale*, *ed indipendentemente dalla loro banalità e non distintività originaria*, parrebbe sussistere, alla luce degli impedimenti esposti all'art.9[51] del c.p.i. (o art. 7, lett *e)* Reg CE 207/2009), l'impossibilità alla registrazione, e quindi all'acquisto di un secondary meaning.

1.3.3 Concorrenza sleale attuata dalla resistente

Come già affermato nel precedente paragrafo, il Tribunale di Milano non ritiene che l'azienda Barilla possa vantare l'esistenza di un marchio di fatto quanto alle forme dei propri biscotti e delle proprie merendine, poiché ad esempio nel caso specifico della "Crostatina Mulino Bianco" la forma del prodotto (come le altre) non presenta la

[49] V. Artt 9, ; Reg CE 207/2009, in particolare il "settimo considerando", art.7.
[50] Per un caso analogo: Corte di Giust. CE, 18 giugno 2002, causa C-299/99, *Philips*.
[51] V. art. 9 c.p.i. in particolare in riferimento all'impedimento alla registrazione *come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.*

caratteristica della distintività ed innovatività, per altro verso constata l'enorme progetto comunicazionale diretto ad incrementare sul mercato i prodotti Mulino Bianco presi in giudizio, anche in relazione alle loro forme non così originali, della quali, senza alcuna forma lecita o qualsiasi altra autorizzazione rilasciata dalla ricorrente, si è appropriata la ricorrente in maniera parassitaria per attribuire una sorta di appetibilità alla propria produzione, indispensabile quindi per avere un maggiore successo all'interno del settore.

Attraverso l'utilizzo dei marchi denominativi, ossia delle denominazioni dei prodotti, inizialmente identici a quelli di proprietà di Barilla e successivamente con segni che sono semplicemente declinazioni degli originali, con l'uso delle cosiddette *keyword* in ambito informatico, indispensabili per attirare lo user nel proprio e-commerce, ed infine con l'uso delle forme dei prodotti, la resistente Italy Fashion ha autonomamente e deliberatamente agganciato i propri cuscini-biscotto ai segni distintivi ed alla fama che gode Barilla all'interno del mercato, sfruttandone in un modo contrario alle norme vigenti nella Costituzione e nel codice civile inerenti alla commercializzazione ed alla concorrenza tra imprese la notorietà di essi al pubblico e l'*appeal*, ricavandone un cospicuo vantaggio economico, sia sotto il profilo dell'appetibilità del *cuscino-biscotto* proposto, che attraverso l'induzione alla clientela a pensare che tra la produttrice del prodotto e Barilla ci fosse l'esistenza di una qualsiasi forma di *partnership* o rapporto di collaborazione.
Alla luce del comportamento tenuto dalla ricorrente in materia di concessione di licenza verso terzi di prodotti promozionali, in sede d'esame, merita ricordare che l'ordinamento giuridico nazionale ha preposto differenti articoli inerenti al fenomeno della licenza[52], che autorizza al soggetto titolare del diritto di utilizzazione di sfruttare i vantaggi competitivi insiti nella *corporate image*, attribuendoli autonomamente e volontariamente in licenza a terzi soggetti nei più differenti ambiti imprenditoriali.
La funzione di tali contratti definiti *atipici* (c.d. contratti di *merchandising*) si caratterizza per essere differente da altri contratti (che parimenti si avvalgono dello strumento della licenza), poiché basa la sua ragion d'essere sullo sfruttamento della notorietà e della forza attrattiva dei segni e dell'immagine commerciale di cui gode l'azienda; la finalità è prettamente di tipo promozionale, tanto più forte quanto

[52] V. artt. 8,20,23 c.p.i.; artt. 1322 e ss. c.c.

maggiore è la distanza dei prodotti per cui viene concessa la licenza e massima nel caso di segni noti non appartenenti all'ambito commerciale.
Barilla detiene il diritto, tutelato dall'ordinamento giuridico, di riservare a sé qualsiasi forma di sfruttamento economico derivante dalla fama dei propri marchi presenti nel mercato, anche in ambiti totalmente non affini, attraverso contratti di merchandising stipulati con terzi anche in forma non continuativa o temporanea.

L'attività e gli effetti confusori messi in atto da Italy Fashion hanno turbato la potenzialità imprenditoriale di Barilla attraverso l'appropriazione degli investimenti pubblicitari e comunicazionali ed un'operazione di merchandising finalizzata alla commercializzazione di cuscini di arredo, pregiudicando la possibilità per Barilla di concedere a terze aziende, a titolo oneroso, una licenza di sfruttamento.
Le attività poste in essere da Italy Fashion ledono, secondo il giudizio del Collegio del Tribunale di Milano i principi e il canone generale di correttezza definiti in materia di concorrenza in conformità ai dettati costituzionali[53] e sanzionati all'art. 2598 n.3 del codice civile (cd. *clausola generale)*. Tali condotte della resistente rientrano all'interno della clausola generale, che ha una valenza residuale, vale a dire che comprende tutte quelle fattispecie di concorrenza sleale che non rientrano nelle ipotesi richiamate nei primi due commi dell'art. 2598 del codice civile, ossia che non sono qualificabili come atti di concorrenza confusoria (anche nota come concorrenza per confondibilità) o come atti di denigrazione e appropriazione di pregi.

1.3.4 Le conclusioni del Tribunale di Milano inerenti al reclamo

Il Collegio chiamato ad esprimersi in sede di reclamo ha confermato l'inibitoria nei confronti della società Italy Fashion. Considerate le attività eseguite dalla resistente, il Tribunale ha quindi ribadito che deve obbligatoriamente essere inibita qualsiasi *ulteriore* attività di commercializzazione e promozione dei cuscini di arredo che riproducono pedissequamente le forme dei prodotti Barilla "Pan di Stelle", "Galletti", "Rigoli", "Batticuori" e gli altri già citati nei precedenti paragrafi, ad eccezione di "Crostatina Mulino Bianco", poiché denota una forma estremamente comune e radicata all'interno del comparto dolciario tale da non poter essere tutelata nemmeno

[53] V. art. 41 Cost.

ex art. 2598 n. 3 cod. civ., poiché la sua forma è data dal prodotto stesso ed è una mera conseguenza del divenire del processo produttivo volto a formare il detto prodotto dolciario, che nel gergo comune si identifica con il vocabolo appunto "crostatina".
La condotta illecita della resistente si è realizzata in maniera continuativa sul piano della comunicazione e sul piano promozionale, accreditando i propri cuscini di arredo ed appropriandosi in maniera illecita dei pregi e degli sforzi propagandistici propri di Barilla.

In virtù di siffatti comportamenti il Tribunale di Milano ha disposto altresì l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti nella home page della società resistente e degli altri portali interattivi volti alla vendita dei beni[54], ivi compresi le principali pagine dei social network, quali Facebook ed Instagram per un arco temporale di 6 mesi. Dacché il provvedimento concernente le forme proprie dei cuscini viene giudicato in virtù della fattispecie concorrenziale, non può essere esteso alle forme dei cuscini né il provvedimento di sequestro, né tantomeno l'imposizione del ritiro dal commercio, né è stata accolta la domanda della descrizione delle scritture contabili aziendali e per queste ragioni le domande oggetto del reclamo avanzate da Barilla vengono accettate parzialmente.
Al contrario, le istanze proposte da Italy Fashion, che si concretizzano nella richiesta di riforma del precedente giudizio vengono rigettate integralmente, sussistendo tutte le condotte illecite già descritte.

[54] Ossia: cuscinobiscotto.it; italyfashionshop.it; cookiepillow.com

CAPITOLO 2 : Marchio, Marchio noto e marchio di forma di fatto

SOMMARIO: 2.1 Marchio: nozione e funzioni – 2.1.1 Le differenti tipologie di marchio – 2.1.2 I requisiti di validità del marchio (segue) – 2.1.3 Mancanza della capacità distintiva – 2.1.4 L'illeceità del marchio: segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume – 2.1.5 La novità del marchio – 2.1.6 Il principio di estraneità del marchio al prodotto (segue) – 2.1.7 Legittimazione alla registrazione del marchio e i soggetti aventi diritto – 2.1.8 Il diritto di esclusiva del marchio – 2.1.9 Nullità e decadenza del marchio – 2.2 Il marchio che gode di rinomanza – 2.2.1 Il marchio celebre prima della riforma del 1992 – 2.2.2 La riforma del 1992: nascita del marchio che gode di rinomanza – 2.2.3 La sentenza *General Motors* – 2.2.4 Requisiti per godere della tutela ultramerceologica propria dei marchi che godono di rinomanza – 2.3 Marchio di forma di fatto – 2.3.1 Marchio di forma – 2.3.2 Il marchio non registrato – 2.3.3 L'uso e la notorietà: le fattispecie costitutive del marchio di fatto – 2.3.4 Il caso del marchio di forma di fatto

2.1 Marchio: nozione e funzioni

I segni distintivi volti per l'appunto ad identificare un imprenditore, sono essenzialmente tre: la Ditta[55], l'Insegna[56] ed infine il Marchio. Ai fini del presente lavoro, verranno esposte e descritte le nozioni, le procedure e le normative vigenti attualmente riguardanti l'ultimo dei sopra citati.

Per quanto concerne la funzione del marchio, è opportuno prendere come punti di riferimento alcuni articoli, i quali, riescono a fornire al lettore, una visione integrata e dettagliata della funzione del marchio, e delle vicende inerenti ad esso. Pertanto, è opportuno richiamare tre differenti articoli: l'articolo 2569 del c.c., gli artt. 7 e 13 c.p.i..

L'articolo 2569 del c.c., afferma che chiunque abbia registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio, può utilizzarlo per *distinguere* i propri prodotti o servizi. Tale previsione può essere compresa mediante l'art. 7 c.p.i., il quale rubricato "*Oggetto della registrazione*" prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di una rappresentazione grafica (parole, nomi, lettere, numeri ecc.) con la finalità di *distinguere*, evidenziare e quindi differenziare i prodotti propri di un'impresa da quelli di altre imprese. Infine, l'art. 13 c.p.i. statuisce, afferma che il marchio ha una funzione definita per l'appunto distintiva, ossia esso deve essere idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di

[55] V. art. 2563 e ss , cod. civ.
[56] V. art. 2568 cod. civ.

distinguere i prodotti e o i servizi di un dato imprenditore da quelli (simili) di un'altra azienda[57].

Alla struttura del "diritto" di marchio e della funzione poc'anzi espressa, si aggiunge anche il cosiddetto *diritto di esclusiva*, il quale può essere acquisito dal soggetto mediante il *preuso*[58] o con la registrazione del segno mediante le modalità stabilite dalla legge. Infatti, la natura distintiva dei segni idonei ad essere registrati come marchi d'impresa consentono, ad un soggetto di adoperare quel dato segno in maniera esclusiva escludendo cioè terzi dal medesimo utilizzo.

Le norme vigenti inerenti al marchio contenute nel Codice civile (artt. 2569-2574) e soprattutto nel codice di proprietà industriale, approvato con d. lgs. n. 30 del 10 febbraio del 2005. Tutti i segni distintivi, sono strumenti idonei a veicolare un messaggio concernente le caratteristiche del soggetto contrassegnato o della sua attività, così da distinguerlo dagli altri dello stesso genere[59]; lo stesso vale per il marchio, apposto su determinati prodotti e che consente ai consumatori di percepire, identificare e collegare quei determinati prodotti di proprietà di quella data azienda a definiti benefici e caratteristiche ricercate.

Il messaggio che il marchio vuole veicolare e trasmettere al pubblico di consumatori varia a seconda del tipo di marchio preso in esame. A tal fine va richiamata la distinzione tra marchio *generale*, che contrassegna la generalità dei prodotti propri di un'impresa, e il marchio *speciale*, che contraddistingue singoli prodotti o tipologie di prodotti di un certo imprenditore.

Si pensi ai "Pan di Stelle". Nella confezione del prodotto dolciario, si leggono tre marchi di diversa forma, colore, e carattere grafico, Barilla, Mulino Bianco ed infine Pan di Stelle, i quali comunicano al pubblico tre messaggi diversi, ma che si integrano a vicenda in modo da fornire un insieme di elementi informativi finalizzati ad identificare il prodotto[60]. Nonostante la caratteristica della complementarietà che li caratterizza (si pensi sempre al caso dei biscotti) i marchi trascritti nella confezione sono portatori di differenti informazioni; nello specifico, il marchio Barilla (cioè il marchio *generale*) informa il pubblico sull'origine del prodotto, ed è necessario che

---

[57] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 152. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1 , diritto dell'impresa*, VI Ed, UTET Giuridica, Milano, 2011, 171 e ss.; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè , Milano, 2015, 121 e ss.

[58] V. art. 2571 cod. civ.

[59] VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.*, 153.

[60] VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.*, 154: si citano anche altre esempi, tra cui di Fiat Punto.

tale messaggio sia veritiero, cioè che tutti i prodotti presenti nel mercato recanti quel determinato marchio generale provengano da quella impresa[61], e la legge deve garantire questa informazione, altrimenti la capacità distintiva verrebbe meno[62].
E' alla luce di questo che si può sostanzialmente affermare che il marchio generale *ha una funzione di indicazione di provenienza* o *di origine* dei prodotti contrassegnati. I marchi speciali, come in questo esempio "Mulino Bianco" e "Pan di Stelle", invece hanno una funzione distintiva che si esplica in una *funzione di garanzia di identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica*[63] ed una comunicazione inerente alle caratteristiche ben specifiche del singolo prodotto.

Quindi il consumatore che acquista una confezione in cui sono impressi tali marchi, viene a conoscenza dell'origine del prodotto e della tradizione alimentare dell'azienda (stabilimenti Barilla) e delle caratteristiche intrinseche del bene (grazie ai marchi speciali Mulino Bianco e soprattutto Pan di Stelle), inerenti cioè al settore alimentare dei dolci, in particolar modo dei biscotti da forno, presenti da diversi decenni nel mercato italiano, che contengono una buona percentuale di cacao, per lo più maggiore rispetto ad altri proposti dalla stessa azienda, per esempio Rigoli, Abbracci, o da altri concorrenti, come Saiwa o Doria.
Grazie al marchio, il consumatore è posto in una situazione tale da poter riconoscere con semplicità i prodotti provenienti da una determinata origine e distinguerli da altri. Il marchio, quindi in definitiva può essere identificato come un *trait d'union* tra l'impresa detentrice di esso, in qualsiasi forma registrato e non, e il consumatore, e svolge un ruolo attivo nella formazione e soprattutto del mantenimento della clientela[64].
Oltre alla funzione distintiva e alla funzione che identifica l'origine di provenienza, alcuni marchi godono di una terza funzione: quella attrattiva dei consumatori.
Si tratta per lo più di marchi *celebri* o *noti*, che a differenza dei marchi c.d. *ordinari* vantano la presenza nel mercato da diversi anni, e che sono stati soggetti ad interventi massicci di pubblicità mediante l'utilizzo costante di tutti i canali di comunicazione, pertanto li rendono preferibili agli occhi del pubblico.

---

[61] V. la possibilità di trasferire il marchio o concedendo la licenza, artt. 23, 24, c.p.i.
[62] VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.,* 154, 155; CAMPOBASSO, *op. cit.*, 173.
[63] VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.*, 155; RICOLFI, *Trattato dei marchi diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, 58.
[64] CAMPOBASSO, *op. cit.*, 174.

2.1.1 Le differenti tipologie di marchio

Il marchio può essere oggetto di classificazioni secondo una pluralità di criteri. Entrando nel merito di queste classificazioni, la prima è legata alla natura dell'attività svolta dal titolare, e quindi proprietario del marchio; a seconda dell'attività svolta dal soggetto titolare, il marchio può essere definito di *fabbrica* o di *commercio*[65]. Il primo marchio, come dice la denominazione stessa, viene apposto sui prodotti propri dell'imprenditore per certificare ed evidenziare la provenienza del bene; il marchio di commercio, a differenza del primo, è il marchio apposto sul bene da altri soggetti non produttori, ossia da intermediari commerciali[66] che hanno l'obiettivo di promuovere e distribuire il prodotto presso determinati punti vendita o altri luoghi destinati al pubblico dei consumatori.
Benché descrivano due nature differenti dell'attività dell'imprenditore, essi possono coesistere tranquillamente sul *packaging* del prodotto contraddistinto; tale possibilità di convivenza dei marchi è sancita da due articoli: in particolare l'articolo 2572 del c.c. afferma il diritto del rivenditore di apporre il proprio marchio sul prodotto "fabbricato" dal produttore, sancendo il divieto di soppressione del marchio di quest'ultimo[67], e confermato dall'articolo 20, 3° comma del c.p.i[68].

Un'altra classificazione del marchio è data dal tipo di prodotto tipico dell'impresa contraddistinto: se è tangibile o meno. In questi casi si parla di marchio di prodotto e di marchio di servizio. Il primo è per definizione impresso sul bene in questione o sul suo *packaging*, il secondo invece, introdotto dalla legge n. 1178 del 24 dicembre 1959, è apposto, data la natura intangibile della prestazione, normalmente sulla modulistica inerente al servizio erogato dal soggetto imprenditore verso terzi.
Oltre alla distinzione tra marchi speciali e generali, si può approfondire il tema della classificazione del marchio sulla base delle caratteristiche del segno, poiché a norma dall'art. 7 c.p.i. sono registrabili come marchi "tutti i nuovi segni suscettibili di rappresentanza grafica". Si fa quindi riferimento al marchio *denominativo* qualora lo stesso sia formato da parole, e può coincidere con la ditta stessa o con il nome civile

[65] AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, Giuffrè, Milano, 1973, 264 e ss.; RICOLFI, *op. cit.*, 38 e 39.
[66] Come rivenditori, catene di vendita, ecc.
[67] V. art. 2574 cod. civ. : Divieto di soppressione del marchio.
[68] V. art 20, 3° comma, c.p.i., sancisce per l'appunto che : Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

dell'imprenditore, qualora non faccia esso stesso parte della ditta[69], e al marchio *figurativo o emblematico*[70], qualora il marchio sia costituito figure, cifre, disegni, colori[71], ed inoltre, la combinazione di parole e di simboli crea un nuovo tipo di marchio, che si va ad aggiungere ai penultimi due descritti (il cosiddetto marchio *misto).*

Per avere una visione generale del quadro è altresì opportuno citare i Marchi costituiti da fragranze[72] o suoni[73], o dalla *texture* (c.d. Marchio tattile) di un materiale ben specifico; o costituiti dalla forma del prodotto o della sua confezione ed infine, i c.d. marchi di movimento[74].

In base al grado di originalità, *rectius* capacità distintiva caratterizzante il segno si può richiamare un'ulteriore distinzione tra i marchi *forti* e marchi *deboli*.

I primi si caratterizzano per non avere una relazione diretta con il prodotto o i prodotti contraddistinti, vale a dire che il segno, denominativo o figurativo o in altre forme, è frutto di un concetto fantasioso ed originale estraneo al prodotto sul quale si vuole apporre; esempio semplice ne è il marchio Barilla per i prodotti derivanti dal grano come pasta, pane e altri prodotti tipici dell'azienda, oppure il marchio di moda Prada, che non presenta nessun particolare collegamento con i beni per i quali è registrato.

Al contrario, il marchio debole[75] si qualifica per possedere una stretta relazione con il relativo prodotto, e quindi, sostanzialmente il segno distintivo richiama in misura più o meno evidente il prodotto che contraddistingue. Un esempio può essere il caso di PagineGialle o di BenaGol, dai quali si evince lo stretto rapporto con il bene contraddistinto.

---

[69] CAMPOBASSO, *op. cit.*, 174-175.

[70] VANZETTI, DI CATALDO, *op .cit.*, 165.

[71] *Corte Giust. CE, 6 maggio 2003, caso Libertel*: "La registrabilità del colore come marchio è subordinata alla presenza del colore preso in esame presso il codice internazionale riconosciuto, chiamato verosimilmente "Codice Pantone". Inoltre tale registrazione non deve restringere la disponibilità degli altri operatori che offrono la stessa offerta di prodotti e/o servizi del medesimo genere oggetto della domanda di registrazione." Esempio pratico di marchio di colore è il c.d. "Blu Tiffany" di proprietà della medesima azienda produttrice di beni di lusso; RICOLFI, *op. cit.*, 211 e ss.

[72] Cosiddetti marchi olfattivi: cfr. *Corte Giust. CE, 12 dicembre 2002, caso Sieckmann.* RICOLFI, *op. cit.* 217, che lo definisce "nuovissimo", insieme ai marchi acustici e di colore.

[73] La legge ammette anche la registrazione come marchio di un suono, riferendosi principalmente a brevi motivetti suscettibili di essere trascritti nel pentagramma come il ruggito del leone della Metro Goldwin Mayer. Sono spesso ricorrenti all'interno delle pubblicità televisive e radiofoniche.

[74] V. art. 10 cpv. 3 OPM; RICOLFI, *op. cit.*, 220 e ss.

[75] SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli, in Il dir. ind.*, 2007, 40.

In base all'assenza di un obbligo giuridico inerente alla registrazione del marchio all'interno dell'ordinamento giuridico vigente, si distinguono altresì i marchi *registrati* da quelli *non registrati*. Affinché il soggetto diventi titolare di un marchio registrato, è di prassi previsto un iter amministrativo volto a verificare i requisiti di validità del segno che termina con la trascrizione dello stesso nel registro nazionale (o comunitario[76], a seconda della volontà del soggetto richiedente) dei marchi tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. I marchi che non sono stati assoggettati a tale procedura di iscrizione vengono definiti per l'appunto non registrati e, nonostante tale voluta omissione di registrazione da parte del soggetto che ne fa uso, essi vengono disciplinati agli artt. 2571 cod. civ e 12, 1° comma, lettera *b* c.p.i.. La differenza sostanziale tra i suddetti marchi, oltre all'atto vero e proprio della registrazione presso gli appositi uffici, risiede nella tutela, che è percettibilmente inferiore per il marchio non registrato, espressa e posta in essere dall'ordinamento nelle vicende riguardanti tale segno distintivo dell'imprenditore.
In base al numero di soggetti che utilizzano il marchio, è possibile un'ulteriore classificazione in merito all'argomento. In contrapposizione al marchio *individuale*, ossia utilizzato da una singola impresa o da una persona fisica volto a contraddistinguere i propri prodotti, vi è il marchio c.d. *collettivo*. In questa ultima tipologia di marchio, il titolare è un soggetto (solitamente un consorzio tra imprenditori, un ente pubblico o un'associazione) che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura di determinati prodotti o servizi[77]. Il marchio collettivo è utilizzato dagli imprenditori che si impegnano a garantire e a rispettare determinati standard qualitativi del prodotto così come previsto dal regolamento del marchio collettivo[78] sotto il controllo degli incaricati del soggetto titolare del marchio collettivo[79].

2.1.2 I requisiti di validità del marchio (segue)

Affinché il marchio possa godere della tutela giuridica all'interno dello Stato, o in caso di marchio della UE all'interno di quest'ultima, è necessario che esso sia dotato di tre

[76] In questo caso il soggetto richiedente deve presentare domanda di registrazione presso l'ufficio dell' Armonizzazione del Mercato Interno: Tale procedura presenta costi più elevati. Il marchio comunitario è disciplinato dal regolamento 207 del 2009.
[77] V. art. 2570 cod. civ.; art 11 c.p.i..
[78] CAMPOBASSO, *op.cit.*, 176; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 297, 298, 299.
[79] Esempi si ritrovano nei prodotti tipici del settore Agrifood come il marchio collettivo *Marlene* e *Melinda*.

fondamentali requisiti e la mancanza anche di uno di essi, sia in fase preliminare di registrazione o successiva, comporta la nullità[80] dello stesso come esplicitato anche dalla Direttiva UE n. 2436 del 16 dicembre 2015[81].

I tre requisiti vengono enunciati agli artt. 12, 13 e 14 del c.p.i., rispettivamente come: *novità, capacità distintiva* e *liceità*.

Il primo dei tre articoli, si riferisce alla novità del segno che il soggetto. Si tratta di una novità intesa come diversità rispetto alla totalità degli altri marchi già presenti ed usufruiti nel mercato di riferimento, ossia una diversità nei confronti dei soggetti terzi che abbiano già utilizzato il medesimo segno anteriormente a tale momento, secondo il principio di relatività. L'articolo 12 c.p.i. elenca un "catalogo" di ipotesi in cui il segno non è ritenuto nuovo: nelle lettere *a* e *b* è collegato ad un c.d. dato sostanziale, mentre nelle lettere seguenti *c ,d* ed *e* ad uno formale. Le prime due lettere enunciano la fattispecie *sostanziale* in cui sul mercato è già presente (rispetto al momento del deposito della domanda di registrazione) "di fatto" un segno noto al consumatore come marchio o un altro segno utilizzato da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere[82].

Nelle altre ipotesi, il dato formale è riferito alla situazione che si caratterizza per la preesistenza *di una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti dello stesso genere (o per prodotti diversi) cui abbia susseguito la registrazione*[83]. Considerata l'impronta negativa della norma, si può constatare come nei casi citati il segno distintivo andrebbe a "contrastare" un segno già utilizzato[84] e/o registrato producendo un rischio di confusione sul mercato.

La *capacità distintiva* è invece richiamata dall'articolo 13 c.p.i. che sancisce l'impossibilità di costituire oggetto di registrazione per i segni *che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio*, prosegue specificando che essi non devono essere costituiti dalle denominazioni generiche di prodotto o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono[85]. Il legislatore, con tale norma esprime la necessità che il marchio sia

---

[80] V. art. 25 c.p.i..

[81] V. art. 4, Direttiva UE n. 2436 del 16 dicembre 2015, richiama i c.d. "impedimenti alla registrazione o motivi di nullità".

[82] VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.*, 186.

[83] VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.*, 186.

[84] V. art. 2571, cod.civ., che si riferisce alla circostanza del preuso.

[85] V. art. 13, comma 1, b, c.p.i.

idoneo ad identificare agli occhi del consumatore una *species* di prodotto o di servizio all'interno di un *genus*[86]. Parole come "super", "iper", "extra", "standard", "lusso", e in genere tutti i suffissi. Dai divieti imposti dall'articolo sopracitato si evince la *ratio* volta ad impedire l'acquisto di posizioni di monopolio su simboli che nella terminologia comune individuano genericamente quel tipo di prodotto[87].

La *liceità* e l'esistenza di diritti di terzi, descritti dall'art. 14 c.p.i., enuncia una serie di casi che evidenziano una serie di circostanze illecite o illegittime che ne escludono la registrazione; il suddetto enunciato, costituito da 2 punti e da differenti lettere (*a,b,c,*) afferma che non possono costituire oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume[88]; i segni idonei ad ingannare il pubblico, chiamati anche decettivi, con particolar riferimento alla provenienza geografica e sulla natura dei servizi erogati o prodotti proposti sul mercato[89]; ed infine esclude la possibilità di registrare un segno il cui uso costituirebbe una violazione di un altrui diritto di autore, proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi soggetti[90]. Tra gli esempi di segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume, è opportuno citare tutti i segni che evochino fatti e/o situazioni riportanti a fatti immorali all'interno di una data comunità, infatti non è possibile ottenere la registrazione di un segno raffigurante la svastica propria del periodo Nazista, lo stemma a cinque stelle delle Brigate Rosse o i simboli evocanti il ventennale fascista italiano. La definizione di "segni contrari alla legge" è molto più complessa ed articolata di quanto detto con riguardo ai segni contrari al buon costume o all'ordine pubblico. In questo caso rientrano i segni che violano norme dell'ordinamento giuridico, come ad esempio la dichiarazione di nullità di un marchio denominato "I grandi veggenti d'Italia"[91] poiché è sancito il divieto di attività di "cartomante veggente" [92] .

Al secondo comma del medesimo articolo, si identificano i casi in cui il marchio d'impresa possa decadere, per essere venuto meno i requisiti di conformità alla legge. Il marchio perde la propria funzione ed il titolare perde i diritti derivanti da esso,

---

[86] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 175; SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in AA.VV., *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 40 e ss.
[87] CAMPOBASSO, *op. cit.*, 178.
[88] V. art 14, comma 1, lettera a, c.p.i.
[89] V. art. 14, comma 1, lettera b, c.p.i.
[90] V. art 14, comma 1, lettera c, c.p.i.
[91] Cfr. Trib. Milano, 14 febbraio 2005, in *GADI*, 2005, 4854/3.
[92] V. art. 121, Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T. U. L. P. S. Regio decreto 1816/31, n. 773) afferma: che è vietato il mestiere di ciarlatano.

qualora il segno sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico (a tal ragione il postulato precisa l'inganno inerente alla qualità, provenienza e la natura del prodotto, in virtù della funzione distintiva e di certificazione di provenienza propria del marchio), se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume o per omissioni di attività concernenti il "mantenimento del marchio" come i controlli previsti dal regolamento in caso di marchio collettivo[93].

Il procedimento amministrativo inerente al deposito e alle fasi successive finalizzate all'ottenimento della titolarità del marchio o di un altro segno distintivo, sono definiti dall'articolo 147 c.p.i e ss. e dalle norme contenute nel Decreto Ministeriale 13/01/2010 n.33, denominato Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale avente l'obiettivo di definire e ridurre la complessità della registrazione e a garantire una tutela stabile e concreta a tutti i titoli di proprietà industriale.

2.1.3 Mancanza della capacità distintiva

L'articolo 13 c.p.i., come visto, prende in considerazione una serie di casi in cui i segni, in relazione ai prodotti o servizi da essi contrassegnati, non sono in grado di identificarli agli occhi dei consumatori come provenienti da una determinata impresa[94]. Secondo la giurisprudenza[95] è presente una relazione tra la funzione distintiva, intesa per l'appunto come funzione volta ad indicare l'origine del marchio, ed il requisito di validità della capacità distintiva, definita inseparabile a tal punto che il requisito stesso si confonde con la funzione essenziale del marchio. Nelle fattispecie elencate dal medesimo articolo al co. 1, l'impedimento alla registrazione dei segni denota una c.d. esigenza di libero utilizzo, da sempre peraltro riportata nella dottrina italiana, dei segni da parte della totalità degli operatori appartenenti ad un determinato settore, le cui attività verrebbero intralciate se parole utilizzate comunemente per la designazione di un servizio o di un prodotto potessero essere validamente come oggetto di registrazione come marchi.

---

[93] V. art. 11 c.p.i.; art. 2570 cod. civ.

[94] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 155

[95] CGCE 8 maggio 2008, causa C-304/06P - *Eurohypo*, punto 56; CGCE 15 settembre 2005, causa C-37/03P – *BioID*, punto 60; CGCE 16 settembre 2004, causa C-329/02P – *SAT.1, GADI* 2004 n.4774, 1441, punto 27.

Il marchio, per svolgere la funzione distintiva nei confronti del pubblico, deve altresì essere idoneo ad essere percepito dal consumatore[96] come segno distintivo dei prodotti o dei servizi che contraddistingue; pertanto per comprendere se un dato segno è in possesso o meno del requisito fondamentale della capacità distintiva, ci si deve chiedere se quel segno, in relazione ai prodotti o servizi contrassegnati è percepito come marchio, ossia come indicatore di provenienza, oppure no[97]. La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la percezione del marchio non deve risultare "esclusiva", vale a dire che per esempio il segno, per il quale si chiede la registrazione, non deve risultare esclusivamente come ornamento del prodotto, ed altresì ha ammesso che tale requisito può variare a seconda del segno e dei prodotti e servizi contrassegnati, cioè il marchio può essere distintivo in relazione a determinati prodotti ed esserne privo in relazione ad altri. In aggiunta, più volte nella giurisprudenza si è fatto cenno al fattore dinamico della capacità distintiva[98], che può accrescere o meno in virtù dell'uso del segno e del contesto in cui esso è inserito: infatti può succedere che l'uso rinforzi la percezione stessa del marchio da parte del pubblico e che quindi accresca la sua capacità distintiva; oppure, per converso, che la indebolisca fino, *in extremis*, ad annullare detta capacità.

Per queste ragione la capacità distintiva presenta la caratteristica della variabilità nel tempo.

Riguardo a questo, la legge ha stabilito che il punto di riferimento di identificazione della presenza o meno per la capacità distintiva corrisponde al momento del deposito della domanda di marchio (la c.d. capacità distintiva originaria o intrinseca) e, in caso di aumento o diminuzione posteriori a tale data, le ipotesi previste dalla legge, ossia perdita o acquisto della capacità distintiva del marchio originariamente privo sono menzionate all'articolo 13 commi 2 e 4 c.p.i. La mancanza di capacità distintiva si rintraccia nelle fattispecie di denominazioni generiche e indicazione descrittive e di segni divenuti di uso comune; in aggiunta a tali casi particolari, la giurisprudenza comunitaria ha aggiunto, a partire dalla fine del secolo passato, alcune ipotesi di segni

---

[96] Il consumatore deve essere " un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto": CGCE 12 gennaio 2006, causa C-173/04P - *Deutsche SiSi-Werke*, *GADI* 2006, 5051, 1053 e G. it 2006,963. Tale formula era già stata menzionata ed utilizzata per identificare e definire il consumatore alla cui stregua per valutare l'ingannevolezza del segno, da CGCE, 16 luglio 1998, causa C-210/96 – *Springenheide e Tusky, Racc*. 1998, 4657.

[97] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 156.

[98] RICOLFI, *op. cit.*, 287.

privi di carattere distintivo senza essere al contempo descrittivi o di uso comune, a cui anche l'Italia ha fatto riferimento in tempi più recenti[99].

Con riferimento alle denominazioni generiche e alle indicazioni descrittive, è opportuno chiarire che si tratta di nomi comuni di un certo bene e di segni che sono necessari nella comunicazione unilaterale tra impresa e consumatore per evocare una specifica caratteristica del prodotto.

Alla lettera b) dell'art. 13 c.p.i. è poi presente un elenco di elementi (vale a dire natura, provenienza, destinazione, qualità, quantità, destinazione, l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o volti a designare la specie) in virtù dei quali il segno può presentare una essenza descrittiva. All'interno della classificazione delle indicazioni descrittive rientrano i segni utilizzati nel linguaggio comune per indicare una data caratteristica del bene/servizio e segni che consistano in neologismi idonei al consumatore ad individuare un riferimento descrittivo del prodotto[100].

In aggiunta, nella dottrina comunitaria è sopravvenuta una nuova visione inerente alle indicazioni descrittive, che si concretizza mediante la tendenza ad allargare tale categoria, includendovi anche quei segni che, al momento della domanda di registrazione e adozione del marchio, abbiano la possibilità di assumere in un secondo momento una valenza puramente descrittiva, come nel tipico esempio di un nome essenzialmente geografico che indichi un'area in cui è assente una certa produzione tipica senza che si possa escludere definitivamente la possibilità che tale attività o produzione possa svilupparsi in un momento successivo[101]. Non necessariamente le indicazioni descrittive sono costituite da segni denominativi, ovvero da parole, possono essere anche formate da suoni, figure, colori, profumi e forme che in relazione al caso di specie, evochino nella mente dei consumatori un certo prodotto o una certa caratteristica propria del bene[102].

---

[99] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 158.

[100] STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER (a cur a di) , *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, Giappichelli, Torino, 1998, 181; INGERL-ROHNKE, *Markengesetz*, Munchen 2010, 183; CGCE, 12 febbraio 2004, causa C-265/00 – *Campina Melkunie*, GADI 2004, n. 4769,1394, punti 39 e 41; Trib. UE, 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e 358/99 – *Telefon & Buck*, in *GADI* 2001, n. 4330,1251.

[101] CGCE, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97 - *Chiemsee*, in *GADI* 1999, n.4043, 1524, punto 31; Trib. UE, 25 ottobre 2005, causa T-379/03 – *Peek & Cloppenburg*, punti 38 e 51; Trib. UE 15 ottobre 2003, T-295/01 – *Nordmilch, Dir. Ind.* 2004, 1, 50.

[102] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 180.

Sempre in riferimento alla capacità distintiva di una parola descrittiva del prodotto o servizio o costituente la sua denominazione generica in lingua straniera, è opportuno considerare la valutazione percettiva del consumatore medio, in modo da poter comprendere se il pubblico di consumatori è in grado di intendere il significato della parola straniera e se essi lo percepiscono come un termine prettamente descrittivo[103]; in definitiva, in Italia grazie alla presenza delle minoranze linguistiche, da taluni sono ritenuti descrittivi i termini appartenenti alla lingua francese e tedesca che svolgano tale funzione, e tale ampliamento, secondo alcuni studiosi[104], dovrebbe riguardare tutte le lingue presenti nell'Unione Europea in virtù del principio della libera circolazione delle merci. Nell'articolo preso in esame riveste un ruolo importante l'avverbio "esclusivamente", poiché prevede l'impedimento alla registrazione come marchio verso tutte le indicazioni generiche o descrittive, ammettendo per altro la possibilità di registrazione di segni che contengono sia elementi descrittivi che distintivi (il tipico caso in cui un marchio è formato da un termine descrittivo sommato ad un termine distintivo, oppure quando il marchio è il risultato di una semplice storpiatura del termine descrittivo), definiti come *marchi espressivi* poiché comunicano, o meglio, esprimono una certa caratteristica del prodotto o del servizio contrassegnato e che, per loro natura intrinseca, vengono definiti *marchi deboli.*

In relazione ai marchi geografici, elencati sempre all'art. 13 co.1 lett b), il divieto riguarda quei termini geografici che qualificano il c.d. prodotto-mercato, ossia i casi in cui il prodotto è dotato di peculiarità dovute alla sua specifica provenienza territoriale. Pertanto, la dottrina stabilisce la rilevanza del termine geografico qualora influenzi le caratteristiche e la qualità del prodotto. In virtù di tali principi si può affermare che il marchio "Dolci di Ferrara" è valido, al contrario del marchio "Pampepato di Ferrara", poiché il dolce pampepato è tipico della città di Ferrara e quindi privo di capacità distintiva con riguardo ad un singolo produttore. A differenza della dottrina italiana, quella comunitaria prevede un divieto in riferimento ai termini geografici molto più ampia; vale a dire che l'attuazione del divieto si allarga a zone

---

[103] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 180.

[104] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 180; RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, 51; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 70 e 71; UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà industriale e concorrenza 5 ed.*, CEDAM, Padova, 2012, 98.

geografiche ininfluenti circa la qualità del prodotto, ma che possono assumere un'accezione positiva agli occhi del pubblico[105].

Sempre nel medesimo art. 13 lett. *a*) è previsto che siano non distintivi i segni che nel tempo sono divenuti di uso comune nel linguaggio parlato o negli usi costanti nel commercio. In riferimento ad essi, la giurisprudenza e la dottrina italiana affermano che sono rappresentati da tutti quei termini e o segni che vengono utilizzati per identificare un certo livello qualitativo, volto a posizionare il prodotto nel mercato ed esaltarne le qualità, come ad esempio i termini: élite, oro, super, extra, standard, oppure le figure rappresentati una stella, un'aquila, una corona[106], oppure opere d'arte estremamente famose, o simboli appartenenti alla tradizione[107].

Mediante la dicitura "linguaggio corrente" e "usi costanti nel commercio" la norma vuole esprimere che nel primo caso ci si riferisce all'ambito "civile", mentre nel secondo all'ambito "commerciale". Anche in questo caso l'avverbio "esclusivamente" svolge un ruolo importante, che si esprime nella possibilità di registrare come marchi i segni di uso comune affiancati da altri elementi dotati distintivi idonei a donare al segno complessivo un carattere che sia distintivo.

Come già anticipato nella premessa del paragrafo, l'art. 13 co.1 si riferisce altresì, in generale, a segni privi di carattere distintivo. La giurisprudenza italiana si è evoluta negli ultimi anni, sino a condividere la posizione presa dalla giurisprudenza comunitaria che, partendo dalla definizione di carattere distintivo come percezione del segno come marchio, ha sostenuto che vi siano ipotesi caratterizzate dall'assenza di questa percezione per ragioni differenti dall'uso comune del segno o dalla descrittività[108].

In casi passati, l'impedimento dovuto all'assenza generale del carattere distintivo è stato riconosciuto nelle fattispecie in cui il consumatore non identificava un dato elemento come marchio, bensì come elemento strutturale del prodotto stesso e che quindi non contribuiva a svolgere la sua funzione principale di comunicazione di

---

[105] Definita dalla di Giustizia nella già citata sentenza *Chiemsee*, CGCE, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, GADI 1999, n.4043, 1524, punto 26, ossia: "*per quanto riguarda i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità [……] ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi*". In dottrina v. SARTI, *Segni distintivi e indicazioni d'origine*, in Aa. Vv*, La proprietà intellettuale*, 45; SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 2014, 163.

[106] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 176.

[107] SARTI, *op. cit.*, 46; RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit*.,* 874.

[108] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 165.

provenienza imprenditoriale, come nei casi di talune forme di prodotto o confezioni o colori utilizzati. Forme e colori nella maggior parti dei casi sono percepiti dal pubblico come una caratteristica intrinseca del prodotto, ossia come un elemento che fa parte del prodotto stesso, e pertanto in virtù di tale percezione verrebbe meno la funzione propria del marchio e la sua caratteristica distintiva. Più complicata è la situazione in cui i segni denominativi o figurativi siano privi della peculiarità distintiva senza essere al tempo stesso descrittivi o utilizzati nel linguaggio comune, come nel caso di cognomi molto noti in cui il consumatore non riesca ad ricollegare il marchio all'imprenditore[109] e nel caso di slogan pubblicitari.

2.1.4 L'illeceità del marchio: segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume

L'art. 14 c.p.i., in particolare la lettera *a),* enuncia una serie di circostanze, già definite parzialmente nelle pagine precedenti, che identificano l'impedimento alla registrazione del marchio per mancanza della caratteristica fondamentale della *liceità*, ossia qualora esso sia contrario alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

La *contrarietà alla legge,* a differenza dell'ordinamento vigente italiano, non è espressamente previsto dalla direttiva e dal regolamento della UE sul marchio, in quanto in queste ultime vengono citate solamente le ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume[110]; nonostante tale differenza tra gli ordinamenti, non si può ritenere che questa ponga in essere discrepanze e contrasti tra l'ordinamento UE e la legge italiana[111].

Entrando nello specifico, la dicitura "contrarietà alla legge" comprende tutte le situazioni in cui si chieda la registrazione di un marchio che sia però contrario ad un divieto stabilito da qualche norma vigente. Esempi pratici riguardanti l'applicazione tale articolo, riguardano per lo più il contrasto del marchio con il divieto di pubblicità

---

[109] CGCE, 16 settembre 2004, causa C-404/02 – *Nichols,* in *GADI* 2004, n.4773, 1433, punti 25 ss.; nella giurisprudenza italiana, v. Trib. Forlì, 27 giugno 2003, in *GADI* 2003, n. 4851, 1060 – *Marcorossi/ Sergio Rossi* ha sostenuto "*che il cognome noto Rossi fosse neutro e privo di efficacia individualizzante*".

[110] V. dir. UE 2015/2436 e art. 7.1.f RMC.

[111] VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi – Commento*, Giuffrè, Milano, 2001, 132; inoltre definita in RICOLFI, *I segni distintivi,* cit., 67; BOTTERO, TRAVOSTINO*, Il diritto dei marchi d'impresa,* UTET Giuridica, Torino, 2009, 44.

per gli articoli da fumo[112] o il contrasto con il divieto di esercizio dell'attività di cartomante o veggente già citati in precedenza[113].

La seconda ipotesi menzionata dall'art. 14 co. 1 lett. *a*) fa riferimento alla contrarietà del marchio rispetto all'ordine pubblico, vale a dire quando il segno preso in considerazione è contrario ai principi basilari e fondamentali su cui è improntato l'ordinamento dello Stato, ad esempio segni che fanno riferimento ad attività terroristiche, ad idee razziste ed attività eversive e di tipo mafioso[114]. Conforme a quanto appena enunciato è la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha respinto la registrazione di un marchio molto simile ad un nome di una persona che ha svolto attività terroristiche, ossia "*Bin Ladin*"[115] .

Per quanto concerne la contrarietà al buon costume, la dottrina ha stabilito che sussiste qualora il marchio sia contrario al senso del pudore e generalmente ai principi morali. Tale giudizio è difficile da interpretare in quanto la valutazione deve essere conseguita con riferimento al significato intrinseco del segno non ad altri elementi esterni, come per esempio la condotta del proprietario del marchio.

2.1.5 La novità del marchio

L'art 12 del c.p.i., che come sopra accennato definisce la c.d. novità del marchio. L'articolo si compone di tre commi principali, nel cui primo sono presenti differenti casi di mancanza di novità suddivisi in lettere: le lettere *a*), *b*) ed *f*) si riferiscono alla fattispecie caratterizzata da un conflitto con un anteriori marchi di fatto o altri segni distintivi non registrati, mentre le lettere *c*) *d*) ed *e*) si ricollegano al conflitto con un marchio anteriore registrato.

Pertanto nelle prime ipotesi l'assenza del requisito della novità è data da un fatto per lo più sostanziale mentre nelle restanti ipotesi la mancanza di novità è dettata da un dato formale[116].

Per quanto concerne l'ipotesi del *conflitto esistente con un marchio di fatto* (art. 12, co.1, lett. *a*), c.p.i.) si può affermare che essa sia palese qualora siano presenti due

---

[112] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 186.
[113] Trib. Milano, 14 febbraio 2005, in *GADI*, 2005, n. 4854, 687; App. Milano, 4 dicembre 2008, in *Riv. dir. ind*. 2009, II, 318; ivi a pag. 26.
[114] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 208; BOTTERO, TRAVOSTINO, *op. cit.*, 44.
[115] Comm. Ricorsi UAMI, 29 settembre 2004, in riferimento al suddetto marchio "Bin Ladin".
[116] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 187 e ss.

condizioni: *in primis,* che il marchio anteriore (precedente) sia già noto, ed *in secundis* che si crei un rischio di confusione, inteso anche come rischio di associazione.

La caratteristica della notorietà del marchio anteriore, ossia della conoscenza del segno presso il pubblico, dona al marchio il potere per l'appunto invalidante nei confronti del segno posteriore, e in assenza di essa non potrebbe sussistere il c.d. rischio di confusione tra i due marchi. Nel linguaggio giuridico corrente, l'ipotesi di esistenza e di utilizzo di un marchio anteriore (o anche di un qualsiasi altro segno distintivo non registrato) come detto viene definita "*preuso*" del segno; affinché si determini il preuso è fondamentale la notorietà qualificata del segno e non il mero utilizzo da parte di un soggetto[117]. La notorietà presenta la caratteristica della variabilità in quanto può aumentare o diminuire, ossia passare da una dimensione ridotta localmente ad una nazionale e viceversa a seconda di vari fattori propri del mercato; pertanto per il giudizio di novità volto ad identificare quale sia il livello di notorietà del marchio preusato, la data rilevante presa in giudizio è costituita dalla data di deposito della domanda di registrazione. Inoltre si contempla anche la situazione in cui il preuso del marchio non costituisca un ostacolo alla registrazione da parte di un terzo soggetto (ossia uso senza notorietà e uso con notorietà puramente locale) stabilendo, sempre all'art. 12 co.1 lett. *a*) che il preutente possa continuare ad utilizzare il proprio marchio anche a fini pubblicitari, purché rientri nei "limiti della diffusione locale". Pertanto detto soggetto non può estenderne l'uso sul piano territoriale, né aumentare le quantità dei prodotti o dei servizi immessi sul mercato[118].

Il preuso preso in considerazione fino a tale momento dall'art. 12 co. 1 lett. *a*) è quello posto in essere da un soggetto differente di chi intende registrare il proprio marchio; nell'ultimo verso della medesima lettera dell'articolo viene menzionata la situazione in cui è lo stesso preutente che procede alla registrazione, ed in aggiunta si asserisce che codesto preuso non è invalidante, bensì un rafforzamento tra il marchio preusato e quello successivamente registrato, senza alcuna probabilità di confusione poiché entrambi appartengono allo stesso titolare soggetto[119].

---

[117] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 194.

[118] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 191 e ss. Inoltre, ciò è confermato dall'artico 2571 c.c. che stabilisce che l'uso del marchio dal preutente può proseguire "nei limiti in cui anteriormente se ne è valso".

[119] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 191 e ss; VANZETTI, GALLI, *op. cit.*, 81; RICOLFI, *I segni distintivi,* cit., 88; GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice Proprietà industriale*, Il sole 24 ore editore, 2006, 39-40.

Nel prosieguo, la lettera *b*) definisce l'ipotesi del *conflitto con segni distintivi anteriori diversi dal marchio non registrati,* ossia indica quali segni distintivi possano anticipare il marchio come l'insegna, la ditta la denominazione sociale ed i segni atipici e pertanto privare il marchio posteriore della caratteristica della novità. Il potere invalidante, così come nell'ipotesi definita alla lettera *a*) del medesimo articolo, ricorre solamente se tali segni distintivi godano della c.d. notorietà qualificata e se si riscontri la notorietà generale[120]. A differenza della lettera precedente, in questo caso la norma non fa riferimento al fatto che il preutente senza notorietà o con notorietà circoscritta a livello locale abbia diritto a proseguire nell'uso del segno, ma si ritiene che questo diritto sia presente, ovviamente in conformità ai limiti del preuso effettuato, e che qualora sussista tale situazione sia possibile la coesistenza tra il marchio posteriore registrato e il segno distintivo anteriore nella zona del preuso[121].
In conformità a quanto stabilito nella lettera anteriore, i segni enunciati alla lettere *b*) dell'art. 12 c.p.i. privano di novità il marchio posteriore, se oltre a godere di una notorietà generale sussista la possibilità del rischio di confusione per i consumatori.
Le lettere *c*), *d*) ed *e*) del medesimo articolo, riguardano il caso in cui sussista un conflitto con *un marchio anteriore registrato.* In queste fattispecie svolge un ruolo fondamentale il deposito anteriore di una domanda di marchio, ossia il c.d. dato formale (ovviamente è necessario che la domanda sfoci in una valida e corretta registrazione, come stabilito dalla legge in materia dei marchi). La mancanza di novità del marchio posteriore può verificarsi non solo nei casi di marchi italiani, bensì anche di marchi internazionali o dell'UE presenti in Italia, come affermato alla lettera *e*) vale a dire che conferma che la sussistenza della rinomanza del marchio anteriore, deve essere identificata sul piano Comunitario, e pertanto, secondo parte della dottrina, è necessaria e sufficiente la presenza rinomata del marchio in qualsiasi Stato della Unione Europea[122].
Le lettere *c) d)* ed *e*) dell'art. 12 c.p.i. si riferiscono alla situazione illecita della contraffazione tra i marchi, ricorrente quando un marchio posteriore presenta caratteristiche simili ad un marchio anteriore [v. altresì art. 20 co. 1 lett. a), b) e c) del medesimo codice].

---

[120] Cfr. Cass. 1 settembre 1993, n. 9230, *GADI* 1993, 60.
[121] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.,* 200 e ss.; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit,*, 193-194; RICOLFI, *I segni distintivi,* cit., 90;
[122] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 204.

Nello specifico, la lettera *e*) dell'art. 12 c.p.i, prevede la mancanza di novità del marchio posteriore qualora lo stesso sia identico ad un marchio anteriore in relazione anche ai prodotti o ai servizi contraddistinti, pertanto qualora ci sia affinità anche tra le diverse classi merceologiche; la lettera *d*) definisce la situazione caratterizzata da un rischio di confusione per il pubblico e quindi un errata associazione dei prodotti all'impresa produttrice, ed infine la lettera *e*) stabilisce l'impossibilità di costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa dei segni che siano identici o simili ad un marchio anteriore che gode di rinomanza: il legislatore mediante tale previsione impedisce al marchio posteriore di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore ed evitare pertanto che si rechi qualsivoglia tipo di pregiudizio all'impresa nota contraddistinta dal marchio celebre o rinomato. Anche nel medesimo caso, il giudizio di novità viene effettuato tenendo conto delle date delle rispettive registrazioni e dei relativi prodotti presi in esame.
Il secondo comma dell'articolo 12 c.p.i. ha una funzione garantistica, nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e) e non toglie la c.d. novità il marchio anteriore che sia scaduto da due anni (tre anni invece nel caso di marchio collettivo) o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'art. 24 c.p.i. al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità[123].

2.1.6 Il principio di estraneità del marchio al prodotto (segue)

Il marchio inteso come "segno distintivo", oltre alle altre caratteristiche già esplicitate nei precedenti capitoli, deve essere idoneo a differenziare il bene contraddistinto e contemporaneamente essere estraneo al prodotto o servizio stesso e alle sue qualità; vale a dire che il marchio deve essere sempre separabile dal prodotto senza che la natura di quest'ultimo venga alterata.
Infatti, se la natura del prodotto venisse alterata, il marchio non sarebbe più un "mero segno distintivo", bensì una caratteristica qualitativa del prodotto[124].
Tale principio prende il nome di "principio della estraneità del marchio al prodotto" e rappresenta un impedimento assoluto alla registrazione del marchio qualora non venga rispettato.

[123] V. art. 12, co 2, c.p.i.
[124] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 166.

L' argomento è strettamente collegato ai c.d. marchi di forma e pertanto verrà ripreso in maniera più dettagliata nei paragrafi successivi.

2.1.7 Legittimazione alla registrazione del marchio e soggetti aventi diritto

All'articolo 19 c.p.i. intitolato "diritto alla registrazione", viene enunciato il principio condiviso dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo il quale chiunque può validamente essere titolare del marchio, senza che siano necessari il possesso di determinati requisiti di tipo soggettivo, ed in particolare, si evince la possibilità di registrazione di marchio anche ai soggetti che non svolgono l'attività imprenditoriale, come stabilito dalla riforma della Legge marchi del 1992.

In aggiunta, si ravvisa un limite posto dall'articolo stesso riguardante la "destinazione" del marchio e la volontà del soggetto di utilizzarlo effettivamente come tale al momento del deposito della domanda, altrimenti si incorrerebbe nella situazione di nullità del marchio, la quale viene talvolta ravvisata nella violazione dell'art 19 co. 1 del c.p.i. stesso, nonostante tale violazione non sia richiamata dall'art. 25 c.p.i, ossia tra le cause di nullità[125].

L'art. 19 co.2, ravvisa l'impossibilità di registrazione per marchio di impresa qualora la domanda venga posta in mala fede.

Il terzo comma che rappresenta una mera precisazione della legittimazione alla registrazione ricavabile dal primo comma, abilita gli enti territoriali e lo Stato al deposito di marchi, presente tra l'altro anche nella vecchia Legge Marchi. Questo terzo comma è stato integrato dal d. lgs. n. 131 del 13 agosto 2010, il quale afferma che anche le amministrazioni pubbliche hanno il diritto di registrare marchi "*anche aventi oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio*", inoltre "*gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali [...] dovranno essere destinati al finanziamento di attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente"*[126].

---

[125] SPADA, *La legittimazione alla domanda*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge dei marchi*, Torino 1998, 221 ss.

[126] D. Lgs n. 131, 13 agosto 2010, *Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n.195.

In linea di principio, dunque chiunque può registrare un marchio.
Nel caso in cui il marchio venga registrato e successivamente non venga utilizzato sul mercato per differenziare i propri beni o servizi, sarà soggetto alla c.d. decadenza del marchio prevista dall' art. 24 c.p.i.[127].
Nonostante l'art. 19 c.p.i. riconosca una libertà di registrazione di marchi riservata a tutti i soggetti, sono presenti alcuni limiti imposti da altri articoli presenti nell'ordinamento; tra le principali ipotesi che limitino tale libertà vi è utile quella in cui i diritti anteriori sul segno derivino dalla sua adozione come segno distintivo, quindi da una mancata novità del marchio posteriore, come peraltro già definito dall'art. 12 c.p.i.

2.1.8 Il diritto di esclusiva del marchio

Ai sensi dell'art. 20 c.p.i. il titolare del marchio registrato possiede la facoltà di far uso esclusivo del marchio stesso, vale a dire che il medesimo è in grado di porre dei limiti all'uso del proprio marchio da parte di soggetti terzi qualora questi ultimi non abbiano ottenuto il suo consenso. Tale consenso può assumere svariate forme, consistenti in una mera tolleranza da parte del titolare del marchio o in una manifestazione espressa, sino ad arrivare ad un consenso manifestato nelle forme di un contratto[128] .
In particolare, il titolare del marchio può utilizzare liberamente il segno distintivo, sempre nei confini stabiliti dalla legge e possiede, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., il diritto di vietare a terzi di usare nell'attività economica: un segno identico a quello posseduto per contraddistinguere beni o servizi identici (art. 20, co. 1, lett. *a*); un segno identico o affine per contrassegnare all'interno del mercato prodotti o servizi identici o affini, qualora sia possibile un rischio di confusione tra i due marchi aventi caratteristiche simili o addirittura identiche (art. 20, co. 1 lett *b*); ed infine il titolare può vietare a terzi l'utilizzo di un marchio simile o identico qualora il proprio goda dello stato di rinomanza ed abbia perciò una tutela ultramerceologica data dalla rinomanza del marchio.

---

[127] Cfr. Trib. Milano, 19 marzo 2004, in GADI, 2004, 4730/3; riportato in LECCE, *Il marchio nella giurisprudenza II ed.*, Giuffrè, Milano, 2009, 94.
[128] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 237; SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 218 e ss.

Questa circostanza impedisce il verificarsi di situazioni proprie della concorrenza sleale e che possano sfociare in un c.d. agganciamento parassitario.
Le fattispecie enunciate, corrispondono con quelle enunciate nel paragrafo precedente inerente alla novità del marchio e precisamente circa l'art. 12 del medesimo ordinamento giuridico.
Se il terzo, senza essere in possesso di un'autorizzazione del titolare del marchio, utilizza lo stesso segno distintivo [identico o simile, ai sensi dell'art. 20, co.1, lett *a*), *b*) e *c*)] incorre nella fattispecie di contraffazione del marchio; pertanto la contraffazione prende forma dall'utilizzo all'interno della propria attività economica e nel territorio italiano[129] o della UE per il marchio europeo di un marchio da parte di un terzo soggetto non legittimato dal titolare del marchio stesso.
Il secondo comma dell'art. 20 c.p.i. enuncia una classificazione di attività che il titolare del marchio può vietare ove poste in essere senza il suo consenso, tra le quali: esso può vietare a terzi di utilizzare il segno sui loro prodotti e sulle loro relative confezioni; in aggiunta il titolare del marchio può vietare il terzo di offrire, di detenere e di immettere nel mercato beni che riportano il medesimo segno e di utilizzarlo a fini commerciali e pubblicitari.
In base al "principio di unitarietà dei segni", definito all'articolo 22 c.p.i., quanto detto nelle righe precedenti è applicabile anche agli altri segni distintivi.

2.1.9 Nullità e decadenza del marchio

Il diritto di esclusiva conferito al titolare del marchio viene meno con il decorrere di dieci anni dalla data di registrazione stabiliti dalla legge[130] o allorché sopravvengano determinati vizi inerenti al marchio, e si possa incorrere nella decadenza del marchio. Inoltre, affinché il marchio sia effettivamente valido e possa essere utilizzato nei modi e nei tempi stabiliti dal titolare, esso deve essere in possesso dei requisiti di validità; ove questi non si verifichino il marchio può essere soggetto ad un'azione di *nullità*[131].
Inoltre, in virtù dei concetti espressi dall'articolo 25 c.p.i., intitolato per l'appunto "*Nullità*", il venir meno di uno degli elementi fondamentali del marchio causa al tempo stesso la nullità del segno distintivo. La lista contenente le cause di nullità

[129] Principio della territorialità.
[130] V. art. 15 c.p.i.
[131] V. art.. 117 c.p.i.

coincide altresì con i presupposti di validità della registrazione, enunciati agli artt. 7, 8, 10, 12, 13, 14 co.1 e 19 co. 2 del c.p.i.[132]. La nullità può essere definita *relativa*, qualora essa possa essere fatta valere solamente dal titolare o dall'avente diritto, come nei casi di violazione di diritti anteriori di terzi o dal deposito di un soggetto non legittimato; al contrario, la nullità è *assoluta* quando può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ad esercitare tale azione nei confronti del marchio registrato e dal Pubblico Ministero[133].

La declaratoria della nullità del marchio si caratterizza per avere effetti *ex tunc*, cioè per la retroattività degli effetti giuridici, poiché la registrazione è invalida *ab origine* e, come stabilito dall'art. 123 c.p.i., essa ha efficacia *erga omnes.*

La giurisprudenza[134] ravvisa la possibilità che la nullità parziale possa riguardare soltanto una parte dei servizi o prodotti per cui il marchio è stato registrato, come per esempio il caso in cui il marchio sia privo di certe caratteristiche o sia decettivo solo in relazione a certi prodotti o servizi.

La nullità relativa può essere sanata nel caso in cui l'avente diritto, ossia il titolare del diritto anteriore, tolleri consapevolmente questa circostanza per un periodo non superiore a cinque anni ed, in aggiunta, tale fattispecie è vista, in base alle disposizioni dell'art. 28 c.p.i., come convalidazione del marchio, poiché è ideologia diffusa che, nell'arco temporale di cinque anni, il marchio in conflitto abbia acquisito una certa notorietà e credibilità all'interno del mercato. Inoltre, la declaratoria di nullità, in virtù dell'art. 21, co. 3 c.p.i., vieta a qualsiasi soggetto di utilizzare il marchio quando "*la causa di nullità comporta la illeceità dell'uso del marchio*[135]*".*

L'articolo 26, definisce i casi in cui il marchio possa decadere, cioè per volgarizzazione[136] per illeceità sopravvenuta[137] ed infine stabilisce che si possa incorrere in questa situazione qualora il segno distintivo non venga utilizzato[138](c.d. *non uso*). Nelle ipotesi dette i diritti esclusivi, sul marchio si estinguono al

---

[132] FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind*. 1993, I, 159 ss.; SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit*., 290.
[133] V. art. 122, co. 1, co.2 c.p.i.
[134] V. art. 27 c.p.i.
[135] SENA, *Il diritto dei marchi marchio nazionale e comunitario,* Giuffrè, Milano, 2007, 192,193; SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 291 e ss.
[136] V. Art. 13, co.4, c.p.i.
[137] Ai sensi dell'art. 14, co. 2, c.p.i.
[138] V. Art. 24, c.p.i.

sopravvenire di una di queste cause di decadenza e pertanto gli effetti operano *ex nunc*, a differenza della nullità.

L'azione di decadenza può essere fatta valere da chiunque abbia interesse e dal Pubblico Ministero in virtù dell'art. 122, co.1 c.p.i. e, qualora si arrivasse alla pronuncia di decadenza, essa avrà un'efficacia *erga omnes* (art. 123 c.p.i.). Ai sensi dell'art. 27 del c.p.i., la decadenza può riguardare solamente una parte dei prodotti o dei servizi contraddistinti per cui il marchio è stato registrato (decadenza parziale). Di seguito si illustreranno le cause di decadenza del marchio stabilite dal relativo articolo.

Il primo comma dell'art. 24, prevede la c.d. *decadenza per volgarizzazione* ai sensi dell'art. 13 comma 4, ed è la situazione in cui il marchio abbia perso la propria capacità distintiva iniziale e sia diventato nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio a causa dell'attività o inattività del titolare. Tale fenomeno è più frequente di quanto si possa pensare, può succedere quando un prodotto non corrispondente ad una tipologia già nota al pubblico, riscuota un ampio successo di mercato sotto il marchio scelto dal produttore di esso per contraddistinguerlo[139]. Esempi di volgarizzazione del marchio, sono ravvisabili nei marchi "cellophane" e "Biro" che nel linguaggio comune sono utilizzate per identificare in maniera generica il prodotto e quindi perdendo la propria capacità distintiva iniziale.

Il marchio decade per decettività [art. 25, co.1, lett. b, ed art. 14, co.2, lett. a)] e questa previsione si collega alla fattispecie in cui il marchio è diventato idoneo ad ingannare il pubblico, in "*particolare circa la natura , qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene usato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato*[140]*"*. In questa ottica il marchio viene preso in considerazione dal legislatore come messaggio unilaterale tra l'imprenditore verso il pubblico. L'articolo in esame si riferisce ad una illeceità sopravvenuta, ovvero sia quando il marchio inizialmente registrato e conforme alla legge diventi, in un secondo momento, decettivo ed ingannevole. Questo "inganno" sopravvenuto, potrà essere frutto di un deterioramento qualitativo del prodotto non esplicitato dal titolare, oppure di una situazione in cui ci sia un mutamento dell'uso del marchio, che in qualche maniera sia idoneo ad attribuire al prodotto nuove qualità che non gli

---

[139] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 287.
[140] V. art. 14, co. 2, lett. a, c.p.i.

appartengono.

La decadenza del marchio per non uso, disciplinata all'art. 26, co.1, lett. c) c.p.i., sopravviene allorché il segno distintivo non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione. Tale previsione è volta ad evitare che si arrivi ad una situazione caratterizzata da monopoli "cartacei" su segni non utilizzati, per i quali non è giustificato da ragioni di mercato un permanere dell'esclusiva[141] e coerentemente si assicura che i diritti di esclusiva derivanti dal marchio siano assicurati solamente per coloro che usino effettivamente tale segno distintivo nel mercato. Ed inoltre, sempre secondo una visione pro-concorrenziale dell'articolo, la decadenza per non uso del marchio consente di sanare quei fenomeni negativi determinati dall'accaparramento di marchi e condotte abusive ed illegali di appropriazione di segni, al fine di sottrarli alla disponibilità dei soggetti concorrenti del mercato[142]. Con riferimento alla decadenza per non uso, è opportuno ravvisare i casi in cui essa non potrà essere esercitata; la decadenza per non uso non si genera qualora il titolare non utilizzi il segno per un legittimo motivo, infatti la giurisprudenza ha affermato che tale situazione incorre solamente in situazioni tali da rendere l'uso del marchio irragionevole o impossibile, vale a dire in quelle circostanze caratterizzate da fattori indipendenti dalla volontà del titolare[143].

2.2 Il marchio che gode di rinomanza

Alla luce delle decisioni del Tribunale di Milano inerenti al caso Barilla, nelle quali detto segno distintivo veniva giudicato *notorio* nel mercato italiano e della UE, quindi tutelabile in maniera rafforzata rispetto ai marchi ordinari, nel presente paragrafo si cercherà di tracciare un quadro, inizialmente storico e successivamente normativo, dell'evoluzione del marchio che gode di rinomanza. Nelle pagine seguenti verranno esposte le principali opinioni diffusesi inerenti nel periodo precedente la riforma del 1992, ed altresì si ravviserà la difficoltà della giurisprudenza del secolo scorso di identificare norme egualitarie e l'applicazione delle stesse circa i marchi famosi o

[141] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.,* 300.
[142] RICOLFI, *I segni distintivi,* cit., 108; SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.,* 300 e ss.
[143] Così, VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.* 284; Corte Giust. CE, 14 giugno 2007, caso *Haupl*; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 934 e ss.

celebri italiani e comunitari. La definizione del marchio che gode di rinomanza non deriva dalle disposizioni della Direttiva comunitaria in materia di marchi, bensì dalla famosissima sentenza *General Motors*, la quale ha risposto all'esigenza di tracciare delle linee di confine ben delineate intorno a tale concetto, divenuto poi punto di riferimento per controversie successive sia comunitarie che nazionali. Tenendo sempre come punto di riferimento il marchio Barilla, tale paragrafo continua con i criteri utili a determinare il marchio che gode di rinomanza e quindi identificando gli elementi essenziali costitutivi di tale forma di marchio.

2.2.1 Il marchio celebre prima della riforma del 1992

A partire dalla metà del secolo scorso, si è cercato di elaborare una tutela dei marchi celebri. Tale situazione è stata dettata dalla necessità di individuare una nuova tipologia di marchi per tutelare la crescente categoria dei soggetti titolari di marchi affermati e conosciuti nel mercato. Si concretizzò, quindi, l'idea iniziale di istituire il c.d. marchio *celebre* (anche definito super notorio o di alta rinomanza), i cui titolari avrebbero beneficiato di una tutela maggiore, a 360 gradi, ossia extramerceologica. Questa tutela agiva non solamente nei confronti di coloro che usavano un marchio identico per contrassegnare prodotti affini od addirittura identici, come era già previsto nel sistema legislativo dell'epoca, bensì anche nei confronti di terzi che utilizzavano il medesimo segno distintivo per prodotti diversi. Questa istituzione del marchio celebre, creò diverse complicanze, soprattutto a livello legislativo e di attuazione delle norme[144].

Il problema principale era rappresentato dalla difficoltà di definire a livello normativo del marchio celebre. La scelta di adoperare espressioni terminologiche per identificare tale nuova categoria di marchi, come ad esempio marchio super notorio o marchio di alta rinomanza o marchio celebre, creava non poche difficoltà a livello interpretativo poiché si veniva a determinare una confusione terminologica tra espressioni come "marchio forte", "marchio celebre" e "marchio notorio"[145].

---

[144] RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre,* Stamperia Nazionale, Roma, 1987, 3.
[145] RAGAZZINI, *op.cit.*, 4.

Alcuni autori sostenevano che il marchio celebre consistesse in un segno distintivo altamente affermato, accompagnato altresì da una pubblicità intensa e ben riuscita, presente sul mercato da diverso tempo ed apprezzato dal pubblico[146], altri invece optavano per una definizione empirica, non determinabile a priori e in maniera universale; per altri invece, il marchio celebre si caratterizzava per essere considerato eccellente da parte del pubblico in generale, con la conseguenza che qualsiasi prodotto o servizio contrassegnato da tale segno distintivo si qualificava a sua volta come eccellente[147]; altri ancora affermavano che, anziché di marchio celebre, dovesse parlarsi di "marchio famoso", poiché la fama del marchio ed il valore simbolico erano due elementi distinti: il marchio famoso era rappresentato da quel segno distintivo che nel tempo aveva acquistato una certa notorietà nel mercato, mentre il "marchio evocativo" era quello che avevo acquisito altresì un valore simbolico rappresentando una peculiare immagine, cioè di eleganza, raffinatezza e di classe[148].

Per quanto riguarda la giurisprudenza, solamente alcune pronunce individuarono dei criteri per differenziare il marchio ordinario da quello marchio celebre. La pronuncia nel caso *Porsche* definì il marchio celebre come segno distintivo conosciuto al di fuori dei clienti e quindi rinomato tra la totalità del pubblico[149]. Il Tribunale di Milano, nel caso Lego[150], invece definì i marchi celebri come quei marchi (massicciamente) presenti nel mercato, oggetto di una pubblicità intensa ed apprezzati dal pubblico. Ancora, sempre il Tribunale di Milano, nel famoso caso Cartier del 1978, rilevò: "*che essere un nome celebre commerciale 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*[151]".
Al contrario del concetto di "marchio che gode di rinomanza" introdotto solo dopo la riforma del 1992, che verrà descritto nei paragrafi successivi, l'interpretazione del

[146] DI CATALDO, *op. cit.*, 105.
[147] RAGAZZINI, *op.cit.*, 7.
[148] LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991, 30 e ss.
[149] Cfr. App. Milano, 5 settembre 1986, in *GADI*, 2066/2, *Caso Porsche.*
[150] Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1986, in *GADI*, 2024/1, *Caso LEGO.*
[151] Cfr. Trib. Milano, 8 novembre 1978, in *Riv. dir. ind.*, 1983 II, 234.

significato di marchio celebre da parte della dottrina e della giurisprudenza risultava nettamente più limita, dettando "requisiti" più rigorosi.

Oltre ai problemi inerenti alla formazione del concetto di "marchio celebre", cioè al significato vero e proprio di esso, erano riscontrabili incertezze circa l'attuazione dello stesso in maniera concreta; vale a dire problematiche inerenti all'applicazione della tutela allargata, all'interno di un sistema dominato dal principio di specialità in cui non era presente una suddivisione tra marchio celebre ed ordinario.

Prima della riforma dei marchi avvenuta nel 1992, il principio di relatività (o specialità) dei marchi registrati era affermato dall'art. 2569 cod. civ. e dall'art. 4, co. 2 l.m. del 1942, mediante la previsione del diritto per il "*titolare di utilizzare il proprio marchio registrato in maniera esclusiva per i prodotto e o servizi per i quali è stato registrato*": in virtù di detto principio, il diritto di esclusiva del titolare si estendeva, sotto il profilo merceologico, ai prodotti e o servizi indicati nella domanda di registrazione del segno, anche se l'opinione prevalente attuava la tutela anche nei confronti dei prodotti affini, in quanto se interpretata alla lettera la portata della norma sarebbe risultata essenzialmente e prevalentemente limitativa e restrittiva.

Anche sul versante dell'attuazione del principio di specialità del marchio, vennero a formarsi due opinioni diverse. Un'opinione minoritaria aveva provato a superare detto principio basandosi sull'art. 11 l.m. del 1942, che affermava l'obbligo di "*non utilizzare il marchio in modo contrario alla legge né, in ispecie, 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*", estendendo quindi la tutela in senso ultramerceologico. La dottrina più diffusa invece, ammettendo il bisogno di donare al titolare del marchio celebre una tutela più ampia, basava la tutela sulla funzione distintiva del marchio, e quindi entro i c.d. limiti del pericolo di confusione[152]: secondo questa tesi infatti il marchio, benché celebre, non poteva essere avvantaggiato rispetto agli altri marchi registrati e godere di una tutela maggiore. Sul versante giurisprudenziale, pertanto, divenne decisivo il significato di affinità al fine di stabilire l'ampiezza della tutela del marchio celebre. I parametri volti a stabilire l'affinità cambiarono nel corso del tempo: si passò da una concezione più astratta, caratterizzata dalla visione del prodotto in sé, sino ad

[152] GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o "de haute renomée"*, Giuffrè, Milano, 1977, 229.

una valutazione che prendeva in considerazione il contesto sociale in cui era inserito il marchio e nel quale esercitava la propria funzione distintiva.
Inizialmente la giurisprudenza considerò affini i prodotti che per date caratteristiche intrinseche erano ricollegabili al prodotto marchiato dal segno celebre o erano destinati allo stesso target di clientela; successivamente, in coerenza con la funzione distintiva del marchio, ossia la funzione attestante la provenienza dei prodotti da un'unica impresa, considerò affini i prodotti che, a parere del pubblico, potevano essere ricondotti alla medesima impresa[153]. Quest'ultima visione non percepiva effettivamente l'iter valutativo della clientela, in quanto i consumatori prendevano in considerazione anche altri dati. Venne allora a consolidarsi un'altra opinione che ai fini del giudizio sottolineava la necessità di utilizzare dati ulteriori, come lo stile dei prodotti, le caratteristiche proprie dell'impresa, la rinomanza e l'uso del marchio all'interno del mercato e la realtà in cui il segno distintivo si collocava[154].
Il quadro giurisprudenziale che ne emergeva era alquanto variegato. Accanto a casi in cui il criterio di affinità veniva applicato alla lettera in riferimento ai marchi celebri, come nel caso Coca-Cola, in cui venne esclusa la vicinanza merceologica tra le bevande e l'abbigliamento e quindi la conseguente negazione di tutela ultramerceologica – o allargata - per il marchio celebre[155], ve ne sono altri, come nel caso Cointreau, noto liquore, in cui venne inibito l'uso dello stesso segno per contraddistinguere capi di abbigliamento ad un'azienda non concorrente[156].

2.2.2 La riforma del 1992: nascita del marchio che gode di rinomanza

La c.d. riforma della legge marchi 1992 è avvenuta a seguito dell'adozione della Direttiva 104/89/CEE, poi sostituita dalla Direttiva 95/08/CE, attuata mediante il decreto legislativo n. 480 del 1992.
L'obiettivo della riforma era rappresentato dalla volontà di superare le differenze riscontrabili nei vari ordinamenti nazionali degli Stati membri, tali da ostacolare la

[153] Cfr. App. Milano, 22 settembre 1972, in *GADI*, 169/4.
[154] CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato, in Riv. dir. ind*, 1983, 343 e ss.
[155] Cfr. Trib. Milano, 12 maggio 1980, *caso Coca-Cola.*
[156] Cfr. App. Genova, 14 gennaio 1986, in *GADI*,2015/1 e in *Riv. dir. ind*., 1986, caso *Cointreau.*

libera circolazione dei prodotti e dei servizi[157]. La direttiva conteneva molte novità quali, ad esempio, l'affermazione del principio della libera circolazione del marchio, nonché disposizioni atte ad attribuire maggior rilievo al divieto di uso ingannevole del marchio stesso. Nella stessa inoltre erano dettati una serie di obblighi nei confronti degli Stati membri, quale, ad esempio, l'obbligo di allinearsi per quanto concerneva taluni principi basilari della disciplina dei marchi come la validità, la nullità e decadenza,.

Durante il c.d. lavoro di armonizzazione, volto a ristabilire uno scenario giuridico nazionale conforme a quello comunitario, il legislatore italiano, oltre ad adempiere agli obblighi dettati dalla Direttiva, ha introdotto anche altre disposizioni, utili ai fini "*dell'adeguamento alle nuove realtà commerciali ed imprenditoriali, alle tendenze manifestatesi nella gestioni dei marchi, ed anche alle nuove esigenze di protezione del pubblico[158]"*. In relazione ai marchi, a differenza della situazione precedente, la quale si caratterizzava per utilizzare una concezione "classica" di detto segno distintivo, quale segno cioè che nasceva, circolava e si estingueva in capo ad un'unica realtà imprenditoriale, in virtù dei principi espressi dalla Direttiva, il marchio poteva nascere prima della realtà imprenditoriale e non era vincolato alle vicende dell'azienda. Questi nuovi input direttivi determinano il c.d. fenomeno di "*smaterializzazione del marchio*" volto ad eliminare le discrepanze internazionali e comunitarie precedenti, ed "*avvicinarlo alla concezione di bene autonomo immateriale, tutelato in sé in relazione al valore commerciale che racchiude ed esprime[159]".* La direttiva si caratterizzava anche per altri punti di particolare rilievo, tra cui la riconosciuta legittimità della pratica del *merchandising* e l'espressa previsione della possibilità di registrazione per *chiunque* avesse una finalità di commercializzazione,.

Con riferimento all'oggetto del presente lavoro, è utile soffermarsi su un'altra novità introdotta dalla Direttiva 104/89/CE: ossia la previsione del *marchio che gode di rinomanza.*

I commi 3 e 4 dell'art. 4 della citata Direttiva riconoscevano infatti l'esistenza di questa tipologia di marchi, che si concretizzava in una tutela maggiore in favore del titolare esclusivo del marchio. La tutela "allargata" consisteva nell'impossibilità di

---

[157] GHIDINI, *La riforma della legge marchi,* in *Commento generale sulla riforma di Cavani*, CEDAM, Verona, 1995, 4.

[158] FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli, Codice e commento delle riforme nazionali*, Giuffrè, Milano, 1993, 21 e ss.

[159] FLORIDIA, *op. cit.,* 7.

registrazione o nella nullità di marchi simili e quindi confondibili con un marchio nazionale[160] o comunitario anteriore che godesse dello stato di rinomanza (nello Stato membro o nella Comunità Europea, ora UE) a prescindere dal tipo di prodotto contrassegnato; mediante tale forma di tutela si mirava a contrastare la possibilità che il marchio posteriore traesse un vantaggio indebito dal carattere distintivo del marchio anteriore o dalla sua rinomanza. In questo modo, si superava uno dei limiti principali caratterizzanti la disciplina *ante* riforma, ossia il principio di specialità. Nella l.m (Legge Marchi) questi principio vennero dedotti agli articoli 1.1 lett. *b*), al secondo comma dell'articolo 13 ed infine all'articolo 17, co.1, lett. *e*)[161].

E' opportuno porre anche l'attenzione alla decisione del legislatore di utilizzare la dicitura "marchio che gode di rinomanza". La traduzione testuale italiana della Direttiva utilizzava il termine "notorietà", mentre, successivamente, nella Legge Marchi venne utilizzata la parola "rinomanza", poiché il marchio noto o che godeva di notorietà era già un'espressione utilizzata per definire la fattispecie di preuso ed in ragione ad essa, pur di evitare possibili "conflitti linguistici", venne scartata[162]. Inoltre, venne anche abbandonata l'idea di usare l'espressione "marchio celebre" per evitare situazioni di limitato utilizzo dell'istituto, riservato a pochi marchi, ossia a quelli famosi a livello mondiale. La decisione del legislatore italiano di utilizzare l'espressione "marchio che gode di rinomanza", è stata dettata anche dalla traduzione francese della direttiva che appellava tali marchi con il termine "*renommée*".

Il gruppo dei marchi *renommée* si differenziava e distaccava dal gruppo dei marchi ordinari grazie alla tutela ultramerceologica; affinché il titolare del marchio rinomato potesse godere della suddetta tutela, era comunque necessario che sussistesse il pregiudizio o l'indebito vantaggio e l'utilizzo del segno distintivo senza giustificata motivazione da parte di un terzo soggetto.

---

[160] Attualmente art. 5.2 Direttiva 95/08/CE.

[161] Attualmente si riscontrano nel c.p.i., precisamente negli articoli: 12.1 lett. e), altresì all'art. 22, co.2, e all'articolo 20 intitolato "diritti conferiti dalla registrazione" co.1, lett. *c*); ed in aggiunta agli articoli del Regolamento 207/09 concernente il marchio comunitario, artt. 8.5 e 9.1.

[162] FLORIDIA, *La nuova legge marchi,* in *Corr. giur.*, 1993, 269 e 270.

2.2.3 La sente nza *General Motors*

Come già descritto, il titolare del marchio che gode di rinomanza beneficia di una tutela "privilegiata" rispetto ai titolari di marchi ordinari, poiché come è stato più volte ribadito, essa è allargata. Nonostante la nascita e la successiva introduzione sia a livello comunitario che nazionale del marchio che gode di rinomanza, né la Direttiva né la riforma Legge Marchi del 92 contengono una definizione vera e propria di tale nuovo marchio. Tale assenza ha determinato la nascita di diverse dottrine, alcune più rigorose e restrittive, altre più permissive, basate su un significato ampio di tale concetto, le quali collocavano il livello di notorietà del marchio ad un livello medio, che non coincideva con i soli marchi celebri in tutto il mondo.

Sul punto si è espressa anche la Corte di Giustizia nel singolare caso della vicenda di General Motors[163]. La Corte nell'esame della controversia sorta tra *General Motors Corporation* e *Yplon SA*, valutando ed interpretando l'art. 5.2 della Direttiva, ha concluso che la tutela allargata può essere applicata qualora il segno "*sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi*", eliminando già in partenza l'idea di identificare una percentuale vera e propria dal pubblico; ed allo scopo di determinare tale "quota" di conoscenza, la Corte di Giustizia specifica alcuni elementi che "*il giudice nazionale deve prendere in considerazione",* ossia *"tutti i requisiti della causa: la quota di mercato coperta dal marchio in esame, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso*"; afferma altresì, ponendo pertanto un focus sulla comunicazione e sull'importanza di essa nello sviluppo del segno, che è fondamentale prendere in considerazione anche gli investimenti dell'azienda finalizzati a promuovere il segno all'interno del mercato.

Data inizialmente questa definizione, è rigoroso precisare quando l'uso di un marchio altrui contrassegnante prodotti merceologici diversi possa arrecare un indebito vantaggio al soggetto terzo, ossia qualora esso sia idoneo a causare un pregiudizio al titolare. Secondo il parere della giurisprudenza comunitaria, è fondamentale che la somiglianza dei due marchi possa trarre in inganno il consumatore, vale a dire che il soggetto, *rectius* il consumatore medio, *normalmente informato e ragionevolmente*

[163] Corte Giust. CE, 14 settembre 1999, caso *General Motors – Yplon.* GM, la quale, proprietaria del marchio di autoveicoli "Chevy" si contrappone all'utilizzo del medesimo marchio per contrassegnare prodotti differenti: detersivi e prodotti per la pulizia domestica. RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 721 e ss.

attento ed avveduto[164], possa stabilire un nesso tra il marchio utilizzato dal terzo e il marchio che gode di rinomanza. Si incorre in tale situazione appunto quando il marchio che non gode di rinomanza, quindi utilizzato da un altro soggetto evochi, nella mente del consumatore, il marchio noto.[165]

2.2.4 Requisiti per godere della tutela extramerceologica propria dei marchi che godono di rinomanza

Come affermato nella definizione di marchio che gode di rinomanza dalla citata sentenza *General Motors*, è necessario che il segno distintivo possegga determinati requisiti al fine di poter godere della c.d. tutela allargata, cioè di una tutela che superi il principio di specialità.

La Corte di Giustizia, nell'esaminare la controversia sorta tra General Motors e Yplon ha posto in luce l'importanza del requisito della *territorialità* del marchio affinché esso possa godere dello stato di rinomanza. In base alla produzione documentale, il marchio viene definito notorio se in "*una parte sostanziale dello Stato membro esso è conosciuto*[166]*"*. A differenza di altri orientamenti, che si basavano su una concezione tendenzialmente restrittiva, la tesi accolta dalla sentenza *General Motors*, cui successivamente aderisce anche la giurisprudenza nazionale, contribuisce ad ampliare il significato del marchio che gode di rinomanza, allargando il più possibile le possibilità di applicazione della tutela ultramerceologica. La precisazione sopra richiamata circa il requisito della territorialità risponde all'esigenza di determinarne, in maniera concreta, il contenuto, poiché né nella Direttiva né nella l.m. vengono predisposte soluzioni al riguardo. Infatti nel c.p.i. detto requisito è richiamato in termini generali, prevedendo soltanto che "*il marchio deve godere delle rinomanza nello Stato*[167]*".*

---

164 Corte. Giust. CE, 27 novembre 2008, caso *Intel*.

165 VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.,* 263.

166 Corte Giust. CE, 14 settembre 1999, caso *General Motors – Yplon,* punto 28*:* "*A livello territoriale, il requisito in esame è soddisfatto qualora, conformemente all'art. 5, n. 2, della direttiva, il marchio d'impresa goda di notorietà «nello Stato membro». In assenza di precisazioni della norma comunitaria su questo punto, non si può esigere che la notorietà esista su «tutto» il territorio dello Stato membro. E' sufficiente che esista in una parte sostanziale di esso*."

167 Gli artt. 12 e 20 c.p.i. citano solamente il marchio che gode di rinomanza e il criterio territoriale senza una definizione precisa.

In aggiunta, affinché si possa parlare di notorietà o rinomanza di un certo marchio, è interrogarsi sul requisito del *pubblico interessato*[168]. La Corte di Giustizia ha stabilito che il livello di conoscenza del marchio, affinché benefici dei "vantaggi" derivanti dallo stato di rinomanza, deve essere tale da far sì che il citato segno distintivo sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti ed ai servizi dell'impresa[169]. In altre parole, la Corte di Giustizia, ai sensi degli articoli della Direttiva n. 4.2 e 5, richiede un grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento più basso, essendo lo stesso rappresentato dalla conoscenza del marchio in un settore ben specifico.
Come si è detto, la definizione del marchio che gode di rinomanza è il portato di un iter volto ad identificare il grado di conoscenza del segno in riferimento ad una determinata controversia sorta con un soggetto terzo. Tra i requisiti da considerare all'interno di questo percorso valutativo, vi è la *somiglianza dei segni* ed il *nesso* tra i due.

La situazione di partenza necessaria è data dalla somiglianza o dall'identicità tra i due marchi, cioè tra il marchio anteriore rinomato e il marchio posteriore di titolarità di un altro soggetto. Come nel caso della definizione del marchio rinomato[170], la corte di Giustizia si è ampiamente espressa sul punto nelle sentenza *Adidas* ed *Intel.* Partendo dal caso Adidas[171], la Corte di Giustizia nel valutare la controversia sorta tra le due aziende di capi di abbigliamento sportivo, ha affermato che in relazione alla contraffazione dei marchi notori[172] (o che godono di rinomanza), in cui si ravvisa un indebito approfittamento del marchio noto da parte di terzi, non è necessario che tra i due marchi oggetto di controversia ci sia una somiglianza vera e propria, bensì è sufficiente che il grado di somiglianza induca il pubblico a pensare che ci sia un collegamento tra i due segni distintivi, vale a dire un *nesso*[173]. Questo concetto,

---

[168] RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 727 e ss.
[169] Corte Giust. CE, 14 settembre 1999, *caso General Motors – Yplon*, punto 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*"
[170] Sentenza *General Motors* ivi cit. pag. 46.
[171] Corte di Giust. CE, 23 ottobre 2003, C-408/01, in *GADI*, 4608/1 (*Caso Adidas II – Adidas Salomon v Fitnessworld*). In sintesi la controversia è nata dalla confondibilità del marchio di *Fitnessworld* riprodotto sui capi sportivi. Il marchio riprodotto era formato da due strisce parallele, simile quindi al marchio celebre *Adidas*; RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 770 e 771.
[172] V. art. 5, co.2, Direttiva 104/89/CE.
[173] Rintracciabile nei seguenti punti della *caso Adidas* :27 e 31.

utilizzato anche successivamente in altri giudizi, è importante, poiché, a differenza dei marchi ordinari, nei quali la contraffazione è ravvisata qualora sia possibile un rischio di confusione (anche nella forma dell'associazione) per il pubblico, nei i marchi noti "*è sufficiente che il grado di somiglianza tra i detti marchi abbia[no] come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra essi*[174]". Entrando nello specifico, la Corte di Giustizia ha rilevato che il nesso è ravvisabile qualora il marchio posteriore di proprietà di un terzo soggetto evochi, nella mente del consumatore medio, il marchio noto anteriore[175]. Gli elementi da valutare per definire la sussistenza o meno del *nesso* tra due marchi, secondo la Corte di Giustizia sono i seguenti: la somiglianza tra i marchi in conflitto e tra i prodotti per i quali essi sono stati registrati, badando specialmente anche alla natura dei servizi, dei prodotti e al pubblico interessato, il grado di notorietà e la capacità distintiva del marchio antecedente e l'esistenza di un possibile rischio di confusione

Per concludere, dalla sentenza si evince che il legame tra i segni distintivi non è presente ogniqualvolta i soggetti della controversia siano un marchio notorio ed uno ordinario, ma deve essere provato a seguito di un procedimento che prenda in considerazione gli elementi descritti nelle righe precedenti.

Il titolare del marchio che gode di rinomanza per godere di una tutela allargata deve infine provare i presupposti dell'indebito vantaggio tratto dalla capacità distintiva o dalla rinomanza del proprio marchio o del pregiudizio allo stesso (cfr. sentenza *Intel*[176]). Questo danno deve essere provato dal titolare del marchio anteriore poiché non è una conseguenza automatica della constatazione del "nesso" stabilito dal pubblico interessato.

---

[174] Corte di Giust. CE, 10 aprile 2008, caso *Adidas III*, punto 48.

[175] Corte di Giust. CE, 27 novembre 2008, C-252/07, in *GADI*, 5327 (*Caso Intel*).: il rinvio pregiudiziale era accaduto nell'ambito di un procedimento promosso dall'azienda *Intel Corporation* verso *CPM United Kingdom*, con lo scopo di ottenere l'annullamento della registrazione del marchio di quest'ultima "*Intelmark*" per servizi inerenti alle attività di marketing e telemarketing, in quanto ritenuto, dalla parte attrice, confliggente con il proprio marchio anteriore rinomato "*Intel*" registrato per servizi tecnologici, informatici e personal computer. A seguito della respinta del ricorso in cui il termine "Intel" veniva giudicato di fantasia ed autonomo rispetto ai prodotti contraddistinti, ed altresì veniva negata la sussistenza del nesso tra i due marchi, l'azienda di computer Intel ha chiesto alla Corte di Giustizia di indicare i criteri volti ad identificare il "nesso".

[176] Corte di Giust. CE, 27 novembre 2008, cit., *caso Intel*, in particolare il punto 37, in cui si afferma: "*il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l'uso del marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.*"

In riferimento alla prima condizione, ossia il *pregiudizio del carattere distintivo* del marchio anteriore[177], la giurisprudenza utilizza anche altri termini per indicare tale presupposto, ossia: "*diluizione", "corrosione",* od *"offuscamento"*[178]. Anche su questo tema svolge un ruolo fondamentale la sentenza *Intel*, la quale ha affermato che il pregiudizio nei confronti del carattere distintivo del marchio anteriore avviene nel momento in cui l'idoneità dello stesso ad identificare determinati prodotti, stabiliti in fase di registrazione, risulta indebolita a causa dell'utilizzo del marchio posteriore, il quale fa svanire l'identità di quello anteriore[179]. In altre parole, questa situazione ricorre quando il marchio registrato precedentemente a quello posteriore non ha più la facoltà di suscitare un legame per i prodotti e i servizi che avrebbe dovuto identificare nel mercato.

Il secondo concetto, vale a dire il *pregiudizio arrecato alla notorietà* del marchio, viene anche chiamato con il termine "appannamento" o "degradazione" del marchio, per via della traduzione del vocabolo inglese *tarnishment.* Mediante tale accezione si fa riferimento alla situazione in cui i beni per i quali il segno distintivo posteriore è usato all'interno del mercato influiscono negativamente sulla percezione del pubblico, facendo sì che la funzione ed il potere attrattivo del segno anteriore ne risulti danneggiata[180]. Al fine di comprendere tale concetto, è utile citare l'esempio riportato dall'Avvocato generale di Adidas in sede di giudizio: il pregiudizio alla notorietà del marchio si è riscontrato nella controversia sorta tra due marchi "Claerin", nota marca di gin, e "Klarein" marca di detersivi liquidi. Entrambi i marchi nella lingua fiamminga si pronunciano nello stesso identico modo, ed a tal ragione i giudici chiamati ad esaminare il singolare caso avevano concluso che la somiglianza fonetica tra i due segni distintivi potesse *indurre i consumatori a pensare a un detersivo liquido mentre bevevano la bevanda alcolica gin*[181]. Pertanto questa seconda condizione, è applicabile e riscontrabile qualora tra le diverse aree merceologiche dei diversi marchi esista una sorta di contrasto, ossia quando il terzo usufruisca del marchio per contrassegnare prodotti o servizi che nuocciono alla reputazione del marchio anteriore. La terza

---

[177] v. artt. 4, parr. 3 e 4 della Direttiva; Art. 12, co.1, lett. e), c.p.i.
[178] RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 762.
[179] Corte di Giust. CE, 27 novembre 2008,cit., *caso Intel*, in particolare par. 29.
[180] Corte di Giust. CE, 10 luglio 2003, *caso Adidas – Fitnessworld.* Tale definizione è rintracciabile nel punto 39.
[181] Corte del Benelux 1 marzo 1975, Colgate Palmolive c. Lucas, in *II*C, 1976, 420 e ss., caso *Claerin – Klarein*. Citato altresì in: RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 770.

ipotesi, inerente al *vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio*, si differenzia dalle altre due per il suo focus sui benefici acquisiti dal marchio successivo. L'ultima ipotesi viene anche appellata con il nome di "parassitismo[182]" e di "*free riding*" e la giurisprudenza comunitaria asserisce che essa ricorre "*nel caso in cui, il trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio*[183]". In definitiva, il titolare del marchio posteriore che presenta elementi simili o addirittura identici a quelli del marchio anteriore che gode di rinomanza si aggancia in maniera parassitaria alla altrui rinomanza, alla capacità distintiva ed alla sua presenza all'interno del mercato, traendo vantaggi a livello economico, come una diminuzione dei costi inerenti alla pubblicità ed alla comunicazione.

2.3 Marchio di forma di fatto

Alla luce della vicenda intercorsa tra Barilla e Italy Fashion nella quale, solamente in un secondo momento, la ricorrente ha chiesto la tutela delle forme di fatto dei propri prodotti presenti sul mercato, tra l'altro non accolta dal Tribunale giudicante, si pone l'attenzione alle forme non registrate, in modo da illustrare il procedimento logico operato in sede di giudizio.

Dalla nozione di "marchio di forma di fatto" si evince che esso non è altro che il risultato di una combinazione delle norme relative alla forma dei prodotti suscettibili di registrazione come marchi di impresa e delle leggi relative al marchio non registrato, il quale, quest'ultimo presenta caratteristiche diverse dai segni registrati ed una sua propria evoluzione storica ed economica.

[182] Espressione utilizzata già nel primo capitolo del presente elaborato, nella parte in cui si descrive la controversia *Barilla*.

[183] Corte di Giust. CE, 10 luglio 2003, *caso Adidas – Fitnessworld,* punto 39 (conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs).

2.3.1 Marchio di forma

Come già si è accennato, il Codice di Proprietà Industriale prevede la registrazione come marchio delle forme dei prodotti, precisamente agli articoli 7 e 9. La categoria del marchio di forma, è leggermente differente rispetto alle altre già citate nel paragrafo inerente alle diverse tipologie di marchi, poiché è soggetta ad ulteriori "filtri" antecedenti la registrazione. Tali requisiti aggiuntivi nascono dal fatto che il titolare del marchio di forma non solo diventa titolare del segno distintivo, bensì anche della forma del prodotto stesso, e pertanto in una visione economica ciò si potrebbe tradurre in un maggiore potere ed effetto monopolistico del soggetto titolare.

Il carattere distintivo, sempre in riferimento all'art. 13 c.p.i., utile ai fini della registrazione, è valutato con maggiore severità nei casi dei marchi di forma, poiché è molto frequente il caso in cui le forme siano prive di detto requisito e quindi, agli occhi del consumatore non idonee ad essere portatrici delle indicazioni di provenienza del prodotto[184].

Per quanto concerne la definizione di "forma", in base all'art. 9 c.p.i., rientrano nell'ambito della sua applicazione tutti i segni costituiti *dall'aspetto del prodotto quale si presenta al pubblico*[185]. Da ciò si deduce che la "forma" non deve essere obbligatoriamente tridimensionale, bensì anche bidimensionale, come ad esempio gli elementi caratteristici connessi al prodotto; tra le forme registrabili come marchio, rientrano anche le lavorazioni particolari della superficie, vale a dire dello strato esterno del bene: le borse di *Louis Vuitton* o *Bottega Veneta*, che si contraddistinguono per avere una caratteristica lavorazione del cuoio ed una differente modalità di formazione del bene[186].

Ai sensi dell'art. 9 c.p.i., denominato appunto "*marchi di forma*", il legislatore enuncia un insieme di casi in cui le forme non possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa. Entrando nello specifico, la prima categoria menzionata nell'articolo è quella dei "*segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto*", ovverosia si fa riferimento alle c.d. forme naturali e/o standardizzate del

---

[184] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 172.
[185] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 173.
[186] Cass. 18 marzo 2008, n. 7254, in *GADI* 2008, 129; Trib. Torino, 14 novembre 2008, in *Riv. dir. ind.* 2009, II, 289.

prodotto che non presentano la caratteristica distintiva necessaria per ottenere la registrazione della stessa forma.

Il legislatore mediante tale norma ha posto il divieto di registrazione per tutte quelle forme tipiche del prodotto, in modo tale da impedire la concretizzazione di un monopolio su una data forma di un prodotto. In virtù di tale previsione, per esempio, non si possono registrare validamente le forme di una semplice tazzina da caffè o di una pallina da tennis nel contraddistinguere gli stessi prodotti, poiché si incorrerebbe in una situazione monopolistica del prodotto.

Il secondo impedimento previsto dall'art. 9 c.p.i. è costituito dai "*segni formati esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico*". Attraverso questa previsione il legislatore ha deciso di escludere dalla registrazione tutte quelle forme funzionali per le quali è impensabile la formazione di una situazione monopolistica perpetua, eventualmente proteggibili attraverso le regole proprie dei modelli di utilità o dei brevetti (è utile precisare che tale impedimento si comprende mediante un coordinamento con la disciplina dei brevetti e dei modelli di utilità). Pertanto possono essere registrate come marchi le forme che non presentano la caratteristica funzionale ed altresì quelle forme che, pur presentando un utilità funzionale, non raggiungono i requisiti[187] minimi richiesti per la registrazione come disegno o modello[188].

L'ultimo impedimento previsto riguarda i segni costituiti esclusivamente da una forma che dona un valore c.d. *sostanziale al prodotto*. Ai sensi dell'articolo, il legislatore si pone l'obiettivo di impedire e negare la registrazione come marchio di impresa a quelle forme il cui valore estetico valichi una determinata soglia, vale a dire tale da incidere significativamente sulla scelta del consumatore al momento dell'acquisto.

Per quanto riguarda la valutazione del carattere sostanziale è utile precisare che esso cambia in base al tipo di prodotto preso in considerazione ed è pensato "*essenzialmente per i prodotti dell'arredamento, dell'industrial design e della moda*"[189]. Detto impedimento si applica anche nel caso in cui la forma rappresenti una ragione

---

[187] Requisiti minimi di brevettabilità: *Industrialità* (art. 49 c.p.i.), *Novità* (art. 46 c.p.i.), *Originalità o attività inventiva* (art. 48 c.p.i.) e *Liceità* (art. 50 c.p.i.).

[188] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 197; SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.,* 176.

[189] BERTANI, FINOCCHIARO, GIUSSANI, ROVATI, SANNA, SARTI, TESTA, UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 51; SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità, in Studi Vanzetti*, 2004, 1429.

importante nell'acquisto per il pubblico, ma non se il prodotto è noto agli occhi del consumatore come forma caratteristica e peculiare di un'azienda, ed è in questo ultimo esempio che la forma funge da segno distintivo attraendo i consumatori. Si deduce che la forma per essere idonea alla registrazione come marchio di impresa deve essere portatrice agli occhi del consumatore dell'indice di provenienza del proprio nucleo aziendale, se invece l'acquisto del prodotto è dettato dal suo aspetto puramente estetico, quindi da una forma che ha una funzione estetica, la quale può essere registrata come disegno o modello[190]. Tra gli esempi di marchi di forma più celebri, si possono citare: la bottiglietta in vetro di *Coca-Cola,* l'ovetto di cioccolato *Kinder* Sorpresa, il disegno bidimensionale della nota azienda di moda *Burberry*, ed inoltre la forma del cioccolatino *Bacio* di *Perugina*.

2.3.2 Marchio non registrato

Il marchio di fatto è un marchio non registrato secondo le procedure amministrative previste per i marchi, ma utilizzato ugualmente dal titolare, ed è definito come un "diritto non titolato" di proprietà industriale[191].

Il riconoscimento di tale tipologia di marchio non è recente e di seguito verranno richiamati le principali tappe storiche evolutive del presente istituto, al fine di percepire l'importanza attribuito ad esso nei diversi ordinamenti giuridici che si sono susseguiti nell'arco del secolo scorso.

Le prime tracce risalgono alla seconda metà del 1800 in cui, mediante la legge sui marchi di fabbrica e commercio[192], si riconosceva il diritto derivante essenzialmente dall'uso non solo del marchio, bensì anche degli altri segni distintivi; tale disposizione, che afferma il diritto derivante dall'utilizzo dei detti segni prescindendo dalla registrazione, rappresenta la base normativa su cui fondare l'identificazione del marchio non registrato[193].

Successivamente anche la Convenzione di Parigi del 1883 assicurava il riconoscimento e la protezione del marchio in tutti i paesi dell'Unione

---

[190] FIGINI, TETTAMENTI, *Sentenza Gucci: tra marchio di forma e modello ornamentale*, in *Norme & Tributi*, fascicolo 5, 2013, 13.

[191] SANDRI, *I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale*, in UBERTAZZI L.C., *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2004, 93.

[192] V. art. 5, co.1, l. 4577, 30/08/1868.

[193] CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione,* in *Riv. dir. comm*., 1912, II, 340 ss.

indipendentemente dal deposito o dall'avvenuta registrazione[194]. A ciò si aggiunse nel 1930 riconoscimento di una tutela penale nei confronti di chiunque utilizzasse il medesimo segno e cagionasse un danno all'industria[195].

Il codice civile del 1942 si riferiva esplicitamente al marchio non registrato all'art. 2569, prevedendo "*il marchio non registrato è tutelato a norma dell'art. 2571 del codice civile*".

Anche la legge marchi del 1942 eccepiva del marchio specialmente agli articoli 9[196], 17 e 48, successivamente modificati dalla riforma del 1992.

In particolare, l'articolo 9 è stato sostituita la rubrica "marchio non brevettato" con "marchio non registrato" pur mantenendo inalterato il precedente testo, che riconosce la possibilità al titolare del marchio di fatto non rinomato di continuare ad utilizzarlo nei limiti della diffusione locale[197]. Questi cenni circa l'evoluzione normativa del marchio di fatto (e del preuso) fanno ben percepire la crescente attenzione del legislatore nei confronti di segni non registrati e, pertanto, una conseguente maggiore protezione del marchio stesso.

Ponendosi in un'ottica economica, la registrazione di un marchio comporta sia un costo per il soggetto che intende intraprendere tale iter amministrativo che una serie di vantaggi.

Il costo è dato dal pagamento delle tasse inerenti alla registrazione del marchio e del conseguente rinnovo, e varia in base al numero di classi che si vogliono registrare: ovviamente più è alto il numero delle classi merceologiche maggiore sarà inevitabilmente l'onere, ed altresì varia in relazione al fatto che da una protezione a livello nazionale si passi verso protezioni internazionali o dell'Unione Europea.

Il costo inoltre è collegato all'esigenza di far ricorso a professionisti esterni, in modo tale da poter affrontare, qualora si intenda registrare a livello europeo il marchio,

---

[194] V. art. 8, Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20/03/1883, si statuisce*: "Il nome commerciale sarà protetto in tutti i Paesi dell'Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio"*.

[195] V. art. 514, co. 2, codice penale del 1930.

[196] In particolare l'art. 9, legge marchi 1942, ammetteva la possibilità dell'esistenza di un marchio non registrato, Prevedendo: *In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non "brevettato", che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.*

[197] CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffré, Milano, 2006, 3.

ostacoli burocratici e spese amministrative, giudizi di annullamento o opposizioni in sede preliminare.

Registrare un marchio comporta anche altri costi che si presentano tendenzialmente prima della domanda di registrazione, ossia gli oneri collegati alle "ricerche di anteriorità". Prima della domanda di registrazione, il soggetto che intende proporla all'Ufficio preposto, si adopererà per identificare se all'interno degli elenchi dei marchi registrati siano presenti segni distintivi uguali o simili anteriori appartenenti ad altri soggetti.

La rinunzia alla registrazione, come descritto, comporta una diminuzione di costi, ma ha risvolti pratici negativi, tra cui il fatto che è molto più difficile determinare il valore effettivo di un marchio di fatto rispetto ad uno registrato.

In termini strategici ed economici, si può poi dire che la mancata registrazione del marchio determini un minor grado di competitività per l'imprenditore. Questa affermazione è data da due ordini di ragioni: innanzi tutto il venir meno della registrazione presso gli appositi Uffici e registri comporta la rinuncia dei tecnici consulenti e dei loro servizi inerenti alla c.d. "sorveglianza del marchio" con la possibilità di incorrere in situazioni negative, poiché diviene più semplice che altri soggetti registrino marchi simili o addirittura uguali al marchio di fatto; la seconda ragione è data dal fatto che il sistema di proprietà industriali non è più neutrale nei confronti della competitività, in quanto un diritto di proprietà industriale può essere acquisito in uno Stato indipendentemente dal fatto che sia utilizzato in quei confini statali[198].

Dopo una breve introduzione storica ed economica dell' istituto, ci si focalizzerà sulla relativa disciplina.

Innanzitutto all'interno del codice di proprietà industriale non si parla di "*marchio di fatto*", ma è possibile ricavarne l'esistenza da altri articoli ivi presenti[199].

L'art. 2 del c.p.i., prevede che tutti i segni distintivi diversi dal marchio registrato, dotati dei necessari requisiti presupposti, vale a dire delle caratteristiche stabilite dalla legge, sono tutelati. Inoltre dall'art. 12 c.p.i., si può dedurre che il marchio non

[198] MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, CEDAM, Padova, 1991, 80.
[199] Oltre agli artt. citati successivamente, si vedano i co. 2 e 3 dell'art. 13, c.p.i.

registrato può assumere la caratteristica della notorietà presso il pubblico e che può essere qualificato da una notorietà non intesa localmente[200].

L'opinione più diffusa coerentemente al principio dell'unitarietà dei segni distintivi[201], ritiene che il marchio di fatto per essere efficace debba essere dotato di tutti i requisiti richiesti per il marchio registrato[202].

I tre requisiti, cioè novità, capacità distintiva e liceità, presentano tuttavia alcune differenze rispetto al marchio registrato.

Entrando nello specifico del primo requisito, "*il marchio di fatto è soggetto ad una regola molto più limitativa, poiché la novità viene neutralizzata dagli stessi fatti che privano di novità il marchio registrato, ed, in più, essa è pregiudicata anche dal precedente uso locale del terzo, dove costui si sia radicato in sovrapposizione territoriale. Altro aspetto diverso riguarda gli effetti della carenza di novità […] che si traduce nella conseguenza che neanche è ipotizzabile il sorgere di un marchio di fatto*[203]".

Il requisito della *capacità distintiva* presenta anch'esso profili differenziati a seconda che si tratti di marchio registrato o di fatto, in particolar modo per quanto riguarda la valenza distintiva del segno nel momento "genetico".

Il marchio registrato entra nel pieno delle proprie funzioni successivamente la sua trascrizione presso il registro dei marchi, quindi tale momento (c.d. genetico) accade prima ed indipendentemente dall'utilizzazione dello stesso, ed è oggetto esclusivamente di una valutazione astratta che si tradurrà, qualora abbia tutti gli altri requisiti, in un'idoneità astratta.

Diversamente il marchio non registrato sarà oggetto, oltre che di una valutazione astratta, anche di una valutazione concreta[204], e qualora esse arrivino ad un convergente esito si accerterà la capacità distintiva del segno; infatti considerato che l'idoneità di cui si parla si concretizza la regola c.d. della riferibilità del marchio, da parte dei consumatori, ad un nucleo aziendale[205]: si può affermare che tale idoneità

---

[200] V. art. 28, c.p.i.

[201] V. art. 22, c.p.i.

[202] Così: FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, 281; VANZETTI, DI CATALDO, *op.cit.*, 281; DI CATALDO, *op. cit.*, 47.; GHIDINI, DE BENEDETTI, *op. cit.,* 39; SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.,* 322.

[203] CARTELLA, *Il marchio di fatto*, cit., 43.

[204] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 320 e ss.; CARTELLA*, Il marchio di fatto,* cit., 45.

[205] Così RICOLFI, *trattato dei marchi,* cit., 188, cioè il marchio deve essere captato "*dal pubblico come segno che individua tra tutti i beni di un determinato genus merceologico una species caratterizzata dal dato unificante della presenza di quel marchio*".

distintiva sarà perfezionata solamente in momenti successivi a quello iniziale, vale a dire nella circostanza in cui il segno non registrato è stato utilizzato con una certa intensità[206]; in aggiunta, nel caso di conflitto tra due utenti di uno stesso segno, è titolare del segno chi per primo ha valenza distintiva (c.d. *principio del prior in tempore potior in iure*[207]*)*.

Quanto alla *liceità* entrambe le tipologie di marchio condividono la cosiddetta liceità intrinseca: in altre parole significa che i segni non devono essere di natura ingannevole, contrari alla legge e al buon costume, così come definito dall'art. 12 c.p.i..

A differenza del marchio registrato[208], quello di fatto deve possedere la liceità dell'uso, punto cardine della fattispecie costitutiva. Infine la fattispecie costitutiva del marchio di fatto, in aggiunta all'elemento "materiale" dell'uso, per il sorgere di un diritto in capo al suo "titolare", necessita che l'uso del segno distintivo sia lecito; a differenza di quanto previsto per il marchio registrato, nel quale ai fini della registrazione, è necessaria la sola liceità del segno, nel marchio di fatto serve non solo la liceità del segno in sé considerato, ma anche che l'attività in cui l'uso viene dispiegato sia lecita, sicché esso, benché perfettamente coerente con i canoni di legalità nei suoi connotati intrinseci, non può costituirsi validamente qualora risultino illecite le sue manifestazioni estrinseche[209].

2.3.3 L'uso e la notorietà: le fattispecie costitutive del marchio di fatto

Date le considerazioni generali del marchio di fatto, è bene fare luce circa le sue fattispecie costitutive.

E' opportuno ricordare che il legislatore si riferisce al marchio non registrato collegandolo agli elementi dell'uso e della notorietà.

In mancanza di norme direttamente collegabili al marchio di fatto (di forma e non), si sono affacciate nel panorama giurisdizionale differenti opinioni inerenti ad esso ed alla sua fattispecie costitutiva.

---

[206] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 315 e ss.

[207] Si veda CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 45 e ss., il quale aggiunge che il detto principio si: "*sposta dal piano dell'utilizzazione a quello dell'acquisizione di concreto potere distintivo*".

[208] CARTELLA, , *Il marchio di fatto,* cit., 47, afferma che: "*Per il marchio registrato è sufficiente la liceità intrinseca del segno distintivo ai fini del perfezionamento della fattispecie costitutiva."*

[209] MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 321; CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 47-49.

Una prima opinione asserisce che "*l'uso che fa sorgere il diritto sul marchio non registrato deve essere un uso qualificato o addirittura che fatto costitutivo del diritto non è l'uso bensì la notorietà*[210]", qualificando così la notorietà del segno distintivo come elemento cruciale per la formazione del marchio di fatto; una seconda opinione minoritaria, ritiene che " *il diritto sul marchio non registrato dipenderebbe dall'uso, ma dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico*", tesi che si riconduce tendenzialmente a quella precedente poiché "*la notorietà è, normalmente, una naturale conseguenza dell'uso*[211]".

A differenza del marchio registrato, quello di fatto viene ad esistenza in seguito all'uso che il soggetto titolare ne fa, allo scopo di contrassegnare i propri prodotti e differenziarli rispetto a quelli dei concorrenti, pertanto si farà riferimento nelle prossime pagine alla fattispecie dell'uso analizzandone i profili essenziali, al fine di comprendere il reale significato.

L'uso, consiste nell'utilizzo della parola, del nome, della forma o semplicemente del nome scelto dal soggetto, allo scopo di identificare e differenziare i propri servizi o prodotti appartenenti ad un dato *genus* merceologico. Concretamente l'utilizzo del marchio consiste nell'apposizione dello stesso sopra il prodotto, sulla confezione o sui documenti relativi al servizio erogato. Affinché il marchio si configuri come di fatto è necessario che l'uso non sia occasionale, discontinuo, o precario, bensì costante ed intenzionale; solamente attraverso l'uso di un segno distintivo secondo tali modalità si potrà arrivare nella situazione in cui il marchio sia conosciuto da una cerchia più o meno ampia del pubblico[212].

All'interno del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale non sono presenti norme che definiscono espressamente le caratteristiche sia qualitative che quantitative dell'uso del marchio di fatto.

Con riguardo all'uso del distintivo, solitamente (per i marchi registrati) si fa riferimento all'art. 13 del c.p.i. e all'art. 24[213] del medesimo codice, ma per quanto riguarda l'uso del marchio non registrato non si può fare affidamento su tali articoli.

Il marchio non registrato non può collegarsi all'art. 13 c.p.i., poiché la fattispecie ivi menzionata non è la stessa: l'uso del marchio di fatto riguarda un segno distintivo

---

[210] AUTERI, *op. cit.*, 178; della stessa opinione anche MAYR, *op. cit.*, 78.
[211] DI CATALDO, *op. cit.*, 43; CORRADO, *Segni distintivi. Ditta, insegna e marchio*, Milano 1975, 266.
[212] CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 62 ss.
[213] Tale art. definisce la c.d. decadenza del marchio registrato qualora non venga effettivamente utilizzato.

che non gode di alcuna "visibilità" agli occhi del pubblico, ma che ha un'astratta valenza distintiva; inoltre quest'ultimo non ha ancora la possibilità di creare con il segno un "legame mnemonico". L'uso richiesto quindi si può definire come "un uso che abbia il potere di creare un legame tra il marchio ed il pubblico", ovverosia una relazione che ne consenta una memorizzazione ed una evidenziazione del prodotto all'interno del mercato da parte dei consumatori[214]. L'uso qui definito deve possedere una funzione o idoneità creativa che si concretizza dal passaggio da una valenza distintiva ad una concreta.

Di ben altra portata è invece la definizione dell'uso in relazione ad un segno privo di capacità distintiva, come ad esempio una denominazione generica o essenzialmente descrittiva.

In questo secondo caso, l'uso ricercato deve essere di un'intensità e di una durata sufficiente a formare un nuovo ulteriore significato (definito secondario) che si accosti a quello generico o descrittivo del termine[215].

L'uso in questa seconda casistica deve essere idoneo a svolgere una c.d. funzione distruttiva del significato generico o descrittivo del segno, per poi innescare la funzione creativa della valenza distintiva[216]. Inoltre Cartella aggiunge che la fattispecie costitutiva del marchio di fatto può avvenire circoscritta anche solo ad un'area ristretta, vale a dire a livello locale, mentre quella "*dell'acquisizione distintiva menzionata all'art. 13 del c.p.i., essendo preceduta dalla registrazione del marchio, si deve perfezionare a livello nazionale".*

Il marchio di fatto non può nemmeno essere collegato all'art. 24 c.p.i. rubricato "uso del marchio", poiché si intuisce *"che i giudici valutino la consistenza dell'uso come fatto impeditivo della decadenza del diritto sul marchio registrato con minore severità di quella impiegata per ponderare la sufficienza dell'uso come fatto costitutivo del diritto sul marchio non registrato*[217]*".* Ne consegue che per evitare la decadenza basta un uso meno intenso di quello necessario ai fini dell'acquisto del diritto sul segno

---

[214] Si veda CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 63 e ss.

[215] VANZETTI, GALLI, *op. cit., 50 e ss*, nel quale si afferma che: "un segno originariamente generico può, con l'uso che ne venga fatto in modo intenso e per un congruo periodo di tempo sempre in relazione al prodotto di un determinato imprenditore, diventare un segno specifico del prodotto di quel determinato imprenditore; acquistare, cioè, nella percezione del pubblico, un nuovo e ulteriore significato".

[216] CARTELLA, , *Il marchio di fatto*, cit., 64, afferma che nel secondo caso trascritto il processo avente l'obiettivo di innescare la funzione creativa della valenza distintiva si presenta molto più complesso rispetto a quello sopra citato.

[217] Testualmente DI CATALDO, *op. cit.*, 47.

distintivo di fatto, affermando che tale forma di utilizzazione possa essere condotta in maniera non generalizzata, sporadica e discontinua ma non meramente simbolica[218].

In altre parole è più esigente quando si tratti di riconoscere l'esistenza di un marchio di fatto, in quanto in tale situazione, l'uso si propone di collocare il marchio nella mente dei consumatori; nel caso dell'art. 24 c.p.i., ossia nel caso della decadenza, l'uso identificato dalla giurisprudenza deve essere valutato nell'ottica della sanzione nei confronti del soggetto titolare che mostri di non avere interesse al mantenimento dell'esclusiva sul segno distintivo, che giunge in definitiva a emergere sprovvisto di una giustificazione sia economica che sociale[219].

L'uso del marchio non registrato può essere determinato attraverso una valutazione quantitativa-dimensionale che privilegi il grado di intensità dello stesso e la numerosità dei prodotti coinvolti[220].

Sotto il profilo qualitativo invece, l'uso viene identificato attraverso le modalità dell'uso materiale del marchio sul prodotto o in relazione con un servizio e nell'utilizzazione pubblicitaria[221].

L'altro elemento sul quale si incentra l'analisi della dottrina è la sua notorietà.

Come già enunciato, affinché il marchio di fatto si perfezioni è necessario che esso acquisti una concreta idoneità distintiva in modo da poter essere apprezzato dal pubblico dei consumatori[222], vale a dire una notorietà qualificata[223].

L'uso e la notorietà non sempre coincidono, poiché si può incorrere in una situazione di utilizzo del marchio senza una conseguente notorietà e viceversa[224].

---

[218] DI CATALDO, *op. cit.*, 47

[219] Si veda CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 66, il quale aggiunge tra l'altro che "*nel caso di marchio registrato l'immissione sul mercato di un apprezzabile quantitativo di prodotto, una sola volta all'anno ed ogni anno in località diverse, verrà presumibilmente ritenuto idoneo ad evitare la decadenza; nel caso del marchio non registrato, quella stessa immissione del prodotto sul mercato è destinata a rimanere priva di effetto giuridico; infatti, il fatto che il pubblico destinatario di ciascuna immissione sia sempre diverso, comporta che il marchio non venga memorizzato. In altre parole, esso neanche arriva alla fase iniziale della sua vita che è costituita dalla acquisizione di una concreta valenza distintiva*".

[220] MAYR, *op. cit.*, 93, il quale afferma che un marchio di fatto possa godere della tutela giuridica qualora non venga utilizzato per contrassegnare minime quantità di prodotti e/o servizi.

[221] CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 66, la seconda modalità, vale a dire uso "nell'utilizzazione pubblicitaria" è molto più discussa e difficile da percepire e valutare.

[222] CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato*, cit., 312.

[223] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 322.

[224] In tal senso AUTERI, *op. cit.*, 178, il quale definisce le due ipotesi ivi richiamate differenti; CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 88.

Per quanto concerne la definizione del concetto di notorietà, essa era già stata data negli anni '30 dello scorso secolo, individuandola nella situazione in cui il "segno fosse veramente conosciuto da una parte significativa del pubblico, ed altresì diffuso da tempo[225]". Sul piano lessicale, il termine di cui si sta disquisendo è sinonimo di "fama acquisita" e di "noto pubblicamente"[226].

Il vigente sistema giuridico, in riferimento all'art. 12 co.1, lett a), consente di distinguere tra: preuso non assistito da notorietà, preuso con notorietà generale ed infine, si asserisce il preuso con notorietà locale. Mediante tale enunciato viene meno l'idea, condivisa tra l'altro come già detto, che l'uso e la notorietà siano sempre così saldamente legati in ambito del marchio di fatto[227]. Secondo Ricolfi, gli articoli 12 e 28 del c.p.i. si riferiscono a differenti tipi di "notorietà"; infatti oltre alla "notorietà puramente locale[228]", si possono identificare la "notorietà massimale", peculiarità del marchio che gode di rinomanza; la "notorietà minimale" del marchio non registrato che si caratterizza, una volta accertati i requisiti dimensionali quantitativi e territoriali, per essere dotata di un potere "distruttivo" di un segno distintivo registrato posteriormente[229], ed infine la "notorietà intermedia" del marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP[230].

Secondo Cartella, la notorietà è la caratteristica solutrice nell'ipotetico conflitto tra marchio non registrato e marchio registrato successivamente; la citata "notorietà non puramente locale", a differenza della c.d. "notorietà locale" ha potere invalidante nei confronti del marchio posteriormente registrato (poiché quest'ultimo non viene considerato provvisto del requisito della novità e della capacità distintiva).

Anche in questo caso si può valutare se esista o meno la notorietà attraverso una valutazione prima quantitativa e poi territoriale.

---

[225] V. art. 75, R.D. 13 settembre 1934; FAGGELLA, *Atti dell'assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, sess. III, vol. I, Roma, 1942, 46.

[226] CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato,* cit.*, 314.*

[227] CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 91.

[228] V. art 12.1.a, c.p.i.

[229] RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 85 e 86.

[230] V. art 6 bis CUP: I Paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio -- se la legislazione del Paese lo consente -- sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già *notoriamente conosciuto* come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso di casi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una imitazione atta a creare confusione con esso.

Quanto al profilo quantitativo, l'indagine utilizza una serie di variabili e di fattori eterogenei congiuntamente interpretati, al fine di determinare la sussistenza o meno della notorietà del marchio di fatto. Trattasi di dati eterogenei, riportanti informazioni concrete circa l'uso del segno distintivo più che del suo grado di conoscenza tra il pubblico[231].

Il secondo *step* dell'analisi è rappresentato dall'indagine *territoriale*.

Qualora ci si trovi in presenza di una situazione conflittuale tra un marchio di fatto e uno registrato, tale circostanza verrà risolta mediante il principio per cui il secondo marchio, ovvero quello registrato, sarà ritenuto non valido se il segno antecedente goda di notorietà all'interno di un territorio non definito come locale, poiché il segno distintivo registrato non avrebbe il requisito della novità all'interno di quei confini geografici; parimenti il secondo marchio sarà nullo, quando tra i due segni distintivi ci sia una sovrapposizione, quanto ai prodotti e/o servizi contrassegnati, in una grande area del territorio nazionale realizzando così una confondibilità agli occhi dei consumatori.

Inoltre, allo scopo di determinare il requisito della notorietà, si può utilizzare il criterio dimensionale della clientela e dell'identificazione del *target* del prodotto marchiato[232]. In altri termini, il gruppo dei soggetti adatti a determinare la notorietà del segno è identifica nel "gruppo dei consumatori finali del prodotto"; tale risultato è di natura arbitraria, poiché varia a seconda dei prodotti presi in considerazioni, ed infatti il grado di notorietà richiesto, utile per accertare la sussistenza o meno di tale elemento, sarà maggiore per i beni di largo consumo, beni cioè presenti e diffusi presso il pubblico, e necessariamente minore per i beni specialistici.

In particolare a tal proposito si può affermare che: se il prodotto non è conosciuto alla totalità del pubblico, cioè al pubblico c.d. indifferenziato, a causa della sua destinazione agli utilizzatori professionali, cerchia nella quale il segno distintivo invece è noto, il successivo marchio registrato risulterebbe carente di novità tra la "più parte della clientela"[233].

---

[231] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto*, cit., 95, per il quale: "*la stessa selezioni delle fonti da cui ricavare gli elementi del giudizio, ed il giudizio stesso, sono influenzati dall'individuazione, per tipo e valore dimensionale, del pubblico cui il prodotto recante il marchio è indirizzato e quindi dalla stessa tipologia e collocazione del prodotto sul mercato*".

[232] CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 97.

[233] In tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 97, afferma che "*il successivo marchio registrato sarebbe non nuovo presso la più parte della clientela (così definita).*"

Al contrario, "*se invece il prodotto è destinato al consumatore finale ma, per le sue caratteristiche di prezzo, di lusso (o altre), si rivolge ad un particolare e ristretto settore del pubblico ove gode di notorietà, essendo ignoto alla più parte del pubblico residuo, il successivo marchio registrato sarebbe nuovo presso la più parte del pubblico*[234]". In questa seconda situazione il marchio registrato non è nuovo solamente in riferimento a quella clientela limitata, mentre mantiene il requisito della notorietà in riferimento alla restante parte potenziale della clientela.
Alla luce di quanto riportato secondo Cartella si può asserire che allo scopo di determinare il detto requisito costitutivo è fondamentale l'identificazione della clientela[235].

2.3.4 Il caso del marchio di forma di fatto

Prima di procedere ad una valutazione differenziale riservata ai c.d. marchi di forma di fatto, vale a dire forme che, in virtù dei requisiti definiti nel paragrafo precedente, vengono considerate dal pubblico come caratterizzanti un dato nucleo aziendale originario, è opportuno definire le ragioni che hanno determinato il passaggio della tutela del marchio non registrato dalla disciplina sulla concorrenza sleale del codice civile a quella contenuta nel Codice di proprietà industriale, evidenziando pertanto i profili differenziali riservati al marchio di forma di fatto.

La qualificazione giuridica del marchio di fatto all'interno del Codice di proprietà industriale non è altro che il risultato di una lettura combinata degli artt. 1 e 2.
Ante c.p.i., la tutela dello stesso era invece dettata dal Codice civile ai sensi dell'art. 2598 n.1[236].

---

[234] CARTELLA, *Il marchio di fatto*, cit., 98.
[235] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 98, in particolare afferma: " [..] *solo la peculiare specificazione tipologica attribuita al prodotto dall'utente il segno di fatto, e quindi la sua collocazione in uno specifico e limitato sottomercato, che produce notorietà e toglie la novità*." In aggiunta a questa attestazione, afferma che la problematica descritta non si pone per il marchio registrato: "[..] *poiché esso invalida il successivo segno distintivo non già in funzione di una posseduta notorietà tra la clientela cui il bene o servizio sono erogati, bensì esclusivamente in funzione dell'identità o affinità merceologica dei prodotti o dei servizi. Si prescinde dalla notorietà e dall'indagine quantitativa, perché il marchio registrato possiede valenza generale*." Quindi l'indagine ed il conseguente livello di notorietà in caso di marchio registrato non ha importanza.
[236] CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 18; FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali,* in *Il dir. ind,.* 2005, 13.

Sul piano tipico degli studi giuridici, il dato materiale evidenzia che, nelle trattazioni "industrialistiche", la *sedes materiae* collegata alla trattazione al marchio di fatto è sempre stata quella dei marchi, invece che della concorrenza sleale.

A seguito di diverse discussioni (per vero, più nell'ottica di confermare l'appartenenza alla proprietà industriale che negarla) attraverso l'emanazione del d. lgs. 27 giugno 2013 n. 168[237], che in merito, all'art. 3 deferisce alle Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale le controversie aventi oggetto marchi nazionali, internazionali, nonché le vicende inerenti a "*fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale*[238]", la scelta di affermare che i "segni distintivi diversi dal marchio registrato" confluiscono nella proprietà industriale, secondo Cartella è condivisibile e giusta[239].

Ciò non ha riconfermato solamente l'appartenenza del marchio di fatto alla proprietà industriale, bensì ha, in aggiunta, comportato l'emancipazione, almeno parziale, di esso dalla disciplina della concorrenza sleale[240]. La ragione che giustifica tale "trasferimento" del marchio di fatto, ossia dalla tutela concorrenziale dell'art. 2598 n.1 cod. civ. a quella del c.p.i., è stata "*rinvenuta nella identificazione di un diritto dotato di una oggettività sufficiente per essere ricompreso in uno schema di tutela prioritaria*[241]" in una con l'osservazione che "*il riassetto sistematico così apportato corrisponde ad una più rigorosa impostazione dogmatica dei rapporti intercorrenti fra proprietà industriale e concorrenza sleale*[242]".

Concludendo con uno sguardo sui marchi di forma non registrati, essi godono di una tutela differenziata da quella prevista per i marchi ordinari di fatto.

Le forme distintive del prodotto non registrate, l'immagine, la reputazione commerciale, ed altri "beni" o valori relativi ai metodi e ai profili di identificazione della fonte di provenienza, non godono di una tutela ai sensi del Codice di proprietà

---

[237] V. "Istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e orti d'Appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

[238] UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale,* in *Riv. dir. ind*., 2003, I, 231; SCUFFI, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza,* in *Il dir. ind.*, 2003, 217; BONELLI, *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?,* in *il dir. ind.,* 2004, 105 e 111; CASABURI*, L'istituzione delle sezioni specializzate di diritto industriale: in proprietà industriale ed intellettuale: (prime) ipotesi per l'uso,* in *dir. ind.,* 2003, 409.

[239] CARTELLA*, Il marchio di fatto*, cit., 19.

[240] Si veda VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, in *Riv. dir. ind*. 2004, I, 102; CARTELLA*, Il marchio di fatto*, cit., 20.

[241] Testualmente FLORIDIA*, Il codice*, cit., 12.

[242] FLORIDIA, *Il codice*, cit., 13.

industriale, bensì attraverso le norme in materia di concorrenza sleale[243]. I marchi di forma di fatto, ossia forme del prodotto che hanno acquisito una certa caratteristica notorietà tra il pubblico, sono le stesse forme tutelate attraverso il divieto di imitazione servile di cui all'art. 2598, co. 1 del cod. civ.

Come nel caso del marchio "ordinario" di fatto, anche nel caso del marchio di forma di fatto è assente una definizione specifica all'interno dell' ordinamenti.

Al fine di comprendere le conclusioni circa l'argomento, è utile richiamare il seguente ragionamento logico, condiviso tra l'altro dalla maggior parte[244].

L'articolo 7 c.p.i.[245], nell'esporre le entità possibile di registrazione come marchi, vi annovera la forma del prodotto o della confezione[246]. L'argomento dell'art. 7 c.p.i. non deve essere collegato all'art. 2 c.p.i. (da ciò si percepisce un'ulteriore differenza dal marchio di fatto "ordinario" poiché tale articolo intende indirettamente l'esistenza dei marchi non registrati "ordinari") che identifica le modalità di acquisizione dei diritti di proprietà, ossia tramite registrazione, brevettazione o negli altri modi previsti dal Codice; non possono essere intesi congiuntamente tali articoli poiché il primo definisce appunto le modalità necessarie da costituire oggetto di marchio, il secondo invece definisce i beni che rientrano nella proprietà industriale. "*L'assunzione della forma del prodotto o della confezione tra gli enti possibile oggetto di marchio non significa, dunque, che la forma del prodotto o della confezione, sia, o possa essere, anche, oggetto di un diritto di proprietà industriale non titolato, diverso da quello tipico, costituito dal marchio di fatto*[247]".

---

[243] FLORIDI , *Il codice*, cit., 13; CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 21.

[244] Dottrina condivisa da: CARTELLA,, *Il marchio di fatto*, cit., 22, 23, 24. VANZETTI*, I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali,* in *Riv. dir. ind*, 1994, I, 322 s; LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e la loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina,* in *Il Dir. ind*., 2002, 213; DI CATALDO, *op. cit.,* 85.

[245] Riproduce l'art. 16 della Legge marchi precedente, la quale si caratterizzava per considerare come argomenti distinti la forma oggetto del marchio e la forma come oggetto della tutela dall'imitazione servile.

[246] La norma è riproduttiva del precedente art. 16 l. marchi. Ai sensi di tale articolo la forma quale oggetto di marchio e la forma quale oggetto di tutela contro l'imitazione erano due entità differenti.

[247] CARTELLA, *Il marchio di fatto,* cit., 22; VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 57, definisce la confezione come "oggetto" tutelabile con l'azione repressiva dell'imitazione servile.

CAPITOLO 3: GLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

SOMMARIO : 3.1 Profili generali della disciplina – 3.2 Gli articoli 2598, 2599 e 2600 del Codice civile – 3.3 La prima fattispecie: la concorrenza per confondibilità – 3.3.1 Uso di nomi o segni distintivi confusori e marchio imitato – 3.3.2 L'imitazione servile e le forme tutelabili – 3.3.3 Clausola generale: le attività confusorie atipiche – 3.4 Denigrazione e appropriazione di pregi – 3.5 Clausola generale dell'art. 2598 cod. civ. n. 3

3.1 Profili generali della disciplina

La definizione originaria di "*concorrenza sleale*" è ricavabile dai contributi giurisprudenziali intervenuti sulla scorta delle disposizioni dall'art. 1151 del codice civile del 1865, il quale testualmente prevedeva che: "Q*ualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno*". Successivamente, la definizione di concorrenza sleale è stata oggetto di una serie di modifiche normative tese a delineare i confini della disciplina; in questo senso la Convenzione di Bruxelles del 1900 aggiunse al testo della Convenzione di Parigi, l'art. 10 *bis* contenente un'estensione ai cittadini dei Paesi unionisti della protezione, in ogni altro stato, della tutela accodata ai propri cittadini per la concorrenza sleale[248].

Successivamente alle modifiche apportate alla medesima disposizione nel 1911[249], il 1925 segnò una fase di svolta per la disciplina attinente alla concorrenza sleale: la Convenzione dell'Aja, infatti, introdusse nell'art. 10 bis una specifica regolamentazione della fattispecie, consistente nel divieto di tutte le attività volte a confondere il pubblico o a provocare discredito nei confronti di qualche concorrente attraverso l'uso di qualsiasi mezzo. Il testo dell'art. 10 bis fu poi ulteriormente integrato dalla convenzione di Londra del 1934 attraverso l'espressa previsione del divieto di porre in essere fatti idonei a determinare confusione con i prodotti e lo stabilimento di un altro imprenditore concorrente. Furono parimenti vietate le

[248] GRAUSO, *La concorrenza sleale: profili di tutela giurisdizionale e presso le Autority*, Giuffrè, Milano, 2007, 11.

[249] L'art. 10 bis è stato modificato poi successivamente anche dalla Conferenza di Lisbona del 1958, in cui è stato aggiunto il paragrafo numero 3. All'interno del nuovo paragrafo vennero a delinearsi ulteriori attività sleali: le indicazioni dal cui utilizzo, nell'esercizio del commercio, è suscettibile d'indurre il pubblico in errore circa la modalità di fabbricazione, le caratteristiche, la natura delle merci. Sono previsione volte a proteggere il consumatore.

affermazioni idonee a provocare discredito sui prodotti, sull'attività e sullo stabilimento di altro imprenditore concorrente.

Il momento cruciale, che segna l'entrata in vigore delle norme inerenti la concorrenza sleale nel sistema giuridico italiano, è quindi rappresentato dalla Convenzione dell'Aia del 1925, recepita nell'ordinamento interno in forza della legge n. 2701 del 1927[250].

Prima di definire nello specifico la disciplina della concorrenza sleale, quale emerge dall'art. 2598 del Codice civile, è opportuno definire alcuni punti fondamentali e comuni della fattispecie.

Gli atti di concorrenza sleale sono assimilabili, secondo un primo orientamento[251], alla categoria degli atti illeciti e si configurano come "atti speciali" non rientranti nel novero della disciplina generale definita dall'articolo 2043 ss. cod. civ.; per contro, secondo altro orientamento dottrinale, gli atti in parola costituiscono una fattispecie indipendente da quella del fatto illecito. Una siffatta interpretazione trae origine dalla considerazione assegnata all'elemento soggettivo del fatto derivante da concorrenza sleale: lo stesso, di fatti, non presuppone né la colpa, né il dolo e nemmeno il danno effettivo.

Per una più chiara rappresentazione degli approfondimenti giuridici qui esposti si rende opportuna un'ulteriore considerazione: mentre l'art. 2043 cod. civ. e ss. constatano il verificarsi di un fatto ingiusto, l'art. 2598 si caratterizza per il fatto di svolgere una funzione preventiva, anziché repressiva, identificando il danno e il risarcimento come una sanzione a carattere eventuale.

Affinché possa operare la disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ., è necessario che ricorrano due presupposti di carattere soggettivo: da un lato è necessario che entrambi i soggetti siano *imprenditore*, dall'altro che fra i due soggetti intercorra un *rapporto di concorrenza*.

---

[250] v. l. 29/12/27 n. 2701.

[251] COTTINO, *Lineamenti di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2016; MAYR, *Art. 2598*, in CIAN-TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al Codice civile*, CEDAM, Padova, 2016, 3288.

In base al testo dell'art. 2598 (con specifico riguardo al secondo ed al terzo comma), infatti, si ricava che entrambi i soggetti, ossia il soggetto attivo ed il soggetto passivo, debbano rivestire la qualifica di *imprenditori*[252].

A tali fini, non è necessario che il soggetto detenga tutti i requisiti stabiliti dall'art. 2082 cod. civ.[253]: è essenziale, ai fini della disciplina del 2598 cod. civ, che esso eserciti di fatto un'attività di impresa nel mercato, cioè un'attività finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni. Alla luce di tale constatazione, rientrano all'interno della disciplina della concorrenza sleale anche gli enti e le associazioni senza scopo di lucro purché svolgano un'attività economica (continuativa), così come la pubblica amministrazione, quando eserciti un'attività di impresa in un contesto di concorrenza[254].

Per completezza espositiva va specificato che nei casi di concorrenza sleale tra "liberi professionisti" non si applica la detta disciplina[255].

Il secondo requisito costitutivo della disciplina della concorrenza sleale è identificato nel *rapporto di concorrenza* tra il soggetto attivo, ossia colui che pone in essere determinati atti, ed il soggetto passivo, quale parte lesa del "rapporto".

In questo senso il rapporto di concorrenza non si instaura solamente tra due soggetti operanti nello stesso mercato e che producono beni e servizi volti a soddisfare i medesimi bisogni, ma è possibile che si ravvisi anche fra due imprenditori che non producano gli stessi beni (ma confacenti a soddisfare gli stessi bisogni): in tal caso il rapporto non è attuale, ma solamente potenziale, vale a dire potenziale in un futuro non lontano[256]. La concorrenza quando è potenziale verrà valutata attraverso un'analisi territoriale, merceologica e temporale.

---

[252] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 18; GRAUSO, *op. cit.*, 29; Cfr. App. Genova, 20 marzo 2002, *in Dir. ind.*, 2002, 395.

[253] L'articolo testualmente recita: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

[254] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 18; Cass. S.U. 22 maggio 1991, n. 5787, in *Mass. giur. civ.*, 1991, fascicolo 5.

[255] Cfr. Trib. Torino, 13/01/2006, in *Giur. merito*, 2006, 9, 1899 (Osservazione di *SIMEOLI*); VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 18 e ss.

[256] Cosi VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 13, 14, 15, 16; MAYR, *Art. 2598*, cit*.,* 3289; GRAUSO, *op. cit.*, 23; Cass. Civ., sez I, 15 febbraio 1999, n. 1259, in *CG*, 1999, 1118. E' ravvisato il rapporto di concorrenza anche nel caso in cui uno dei due imprenditori stia ancora organizzando la propria impresa: cfr. Cass. 15 dicembre 1994, n. 10728, in *Mass. giur. civ.*, 1994, f. 12; Cass. Civ., sez. I, 23/03/2012, n. 4739, in *DeJure.*

La disciplina in esame, è applicata anche nel caso di imprese operanti a diversi livelli del processo economico (c.d. concorrenza verticale)[257].

3.2 Gli articoli 2598, 2599 e 2600 del Codice civile

L'articolo 2598 cod. civ. prevede molteplici fattispecie di concorrenza sleale.

In particolare al n. 1 dell'art. 2598 cod. civ. si afferma che compie atti di concorrenza sleale chi: "*usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente*". Attraverso tale previsione, il legislatore si riferisce a tutte quelle attività contrarie ai principi di correttezza professionale che ingenerano confusione all'interno del mercato. La prima fattispecie di concorrenza sleale è definita come "*concorrenza per confondibilità o per confusione*". La confusione quale risultato di tali attività si traduce in un falso convincimento inerente ai prodotti o ai servizi o all'attività rivolto ai destinatari[258], e si concretizza in una confusione circa l'origine dei prodotti, cioè la loro provenienza.

La seconda fattispecie, definita "*Denigrazione e appropriazione di pregi*" , è enucleata al n. 2 del medesimo articolo, il quale stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chi: *"diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente*". Le due ipotesi delineate, benché raggruppate nel medesimo numero dell'articolo, non sono poste in rapporto consequenziale. Le stesse infatti, integrano due situazioni autonome oltreché indipendenti, le quali presentano come tratto comune il solo fatto di concretizzarsi in una comunicazione rivolta ad numero indeterminato di persone[259].

---

[257] L'esempio tipico è il caso in cui un rivenditore opera a favore di un produttore danneggiando un altro produttore, riportato in VANZETTI, DI CATALDO*, op. cit.,* 16 e 17.

[258] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit,* 36; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Utet, Torino, 2001, 110 e 111;

[259] Così ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, 242; PALAZZO, SASSI, *Diritto privato nel mercato*, Iseg Gioacchino Scaduto, Roma, 2007, 362; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit*., 55 e ss.; CARUSO, *Temi di Diritto dei beni immateriali e della concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2011, 294 e ss; BRUNETTA, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione*, libreria universitaria ed., Padova, 2012, 198. di questo avviso anche il Trib. Ferrara, 1/09/1994, in *GADI*, 1994, 903: *" [..] occorre che la divulgazione della notizia screditante sia effettuata ad un pubblico indifferenziato di consumatori ed ad una pluralità di tali soggetti*"; Trib. Ferrara, 1.9.94, in *GADI*, 1994, 903; Trib. Milano, 02/02/2015, n. 1384, in *DeJure*.

In aggiunta, al numero 3 dell'articolo 2598 cod. civ. è definita quale ulteriore ipotesi di concorrenza il comportamento del soggetto che "*si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*." Questi comportamenti rientrano nella c.d. "*clausola generale*", che si caratterizza per avere una natura residuale rispetto alle altre due fattispecie previste dall'articolo. Detto in altri termini, tutti i comportamenti che non rientrano tra quelli elencati ai punti precedenti (nn. 1, 2 art. 2598 cod. civ.), rientrano nella portata definitoria residuale di quest'ultima previsione.

All'interno della clausola generale rientrano la pubblicità menzognera, il mendacio concorrenziale, lo storno di dipendenti, le vendite sottocosto e la violazione di norme diritto pubblico, così come tutte quelle condotte che alterano l'equilibrio del mercato senza essere indirizzate verso un concorrente ben specifico[260].

Ai sensi di quanto disposto, è possibile affermare che le prime due categorie inglobano tutti quegli atti della concorrenza sleale definiti come "tipici", mentre la terza categoria, contempla i cosiddetti atti di concorrenza sleale "atipici", i quali possono venir repressi solamente dopo l'accertamento del mancato rispetto della correttezza professionale e all'idoneità di nuocere all'altrui azienda[261].

Il Giudice che accerta il compimento di uno o più atti di concorrenza sleale può avvalersi, su domanda di parte, degli strumenti dell'azione inibitoria, dell'emanazione di opportuni provvedimenti allo scopo di eliminare gli effetti della concorrenza sleale, la pubblicazione della sentenza ed il risarcimento del danno[262]. L'applicazione di siffatti provvedimenti, ad esclusione dell'ipotesi in cui sia stata proposta domanda di risarcimento del danno, presuppone solamente la sussistenza oggettiva di atti di concorrenza sleale.

L'azione inibitoria viene, ai sensi dell'art. 2599 cod. civ., posta in essere una volta accertati i comportamenti propri della concorrenza sleale ed è considerata il rimedio principale di tutta la disciplina[263]. Mediante tale sanzione, il giudice impartisce al

---

[260] Cfr. Trib. Bologna, 20/06/2016, n. 1627, in *DeJure*; Trib. Torino, 30/04/2004, in *Giur. mer.*, 2004, 1945; Trib. Milano, 19/04/2010, in *GADI*, 2011, 1, 290.
[261] MAYR, *Art. 2598*, cit., 3291.
[262] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 132. MAYR, *Art. 2599*, cit., 3294.
[263] ASCARELLI, *op. cit.*, 256.

soccombente il divieto di continuare l'attività illecita[264]. Inoltre, tale sanzione, è subordinata alla prova ed al fatto che l'attività illecita sia in atto o che la ripetizione nel tempo sia plausibile.

La seconda parte dell'art. 2599. cod. civ. continua con il prevedere tra "gli opportuni provvedimenti" quei rimedi volti ad eliminare gli effetti prodotti dall'atto; essi possono concretizzarsi nell'ordine di ritiro dal commercio o di distruzione dei beni[265].

Per quanto attiene alla disposizione dell'art. 2600 cod. civ.[266], infine, è disposto che quando gli atti di concorrenza sleale siano commessi con dolo o colpa, l'autore è tenuto al risarcimento del danno (ed il Giudice è altresì abilitato a disporre la pubblicazione della sentenza). In tal senso, pare opportuno precisare che la condanna può essere emessa solo laddove ricorrano i presupposti generali previsti dall'art. 2043 cod. civ. identificati nel dolo, nella colpa così come nella prova effettiva del danno patito. E' utile ravvisare che la colpa, in base al co. 3 art. 2600 cod. civ., è oggetto di una presunzione relativa[267], in quanto "*una volta accertati gli atti, la colpa si presume*". Da ultimo, ma non certo per minor rilievo, la pubblicazione della sentenza integra i connotati di un provvedimento a natura discrezionale, il quale può essere disposto anche successivamente al periodo di consumazione degli atti di concorrenza sleale[268].

3.3 La prima fattispecie: la concorrenza per confondibilità

L'art. 2598 n.1 cod. civ. definisce tre ipotesi di condotte illecite che possono generare all'interno del mercato una confusione con riguardo all'attività o ai prodotti di un determinato produttore. Ciò può avvenire attraverso:

- l'uso dei nomi e dei segni distintivi;
- l'imitazione servile;
- qualsiasi atto capace di determinare una situazione di equivoco o confusione nel mercato.

---

[264] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 133.

[265] ASCARELLI, *op. cit*., 258 e ss.; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit*., 133 e ss.; MAYR, *Art. 2599*, cit., 3294; Trib. Milano, 10/10/1996, in *GADI*, 19967, 357; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 390.

[266] V. art. 2600 cod. civ.

[267] VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 133.

[268] MAYR, *Art. 2600*, cit., 3295; Così DI TULLIO, *Art. 2600*, *op. cit*., 1796; AUTERI, *La concorrenza sleale,* cit., 18 e 372.

Il dato oggettivo comune a tutte e tre le fattispecie poc'anzi richiamate è dato dalla riproduzione più o meno puntuale di uno o più elementi idonei ad identificare i prodotti o l'attività propria del concorrente[269].

L'intento del legislatore, secondo la dottrina, sarebbe quello di impedire tutte quelle condotte in grado di indurre i consumatori ad imputare determinati prodotti od attività ad un imprenditore differente rispetto a quello cui effettivamente appartengono[270].

L'illecito confusorio si qualifica come un illecito di pericolo, cioè integrato da un comportamento che appaia sufficiente a generare una confusione nei consumatori, sulla base di un giudizio di probabilità ancorato alle circostanze del caso in esame[271]. Affinché, quindi, si possa constatare un illecito non è rilevante che siano avvenuti concretamente episodi di confusione[272]. Peraltro, affinché si possa parlare di concorrenza per confondibilità, ai sensi della norma, è necessario che i segni o i nomi utilizzati dal concorrente abbiano una funzione distintiva nel mercato[273].

In aggiunta, prima di esaminare nello specifico le tre fattispecie previste dal punto 1 dell'art. 2598 cod. civ., è opportuno sottolineare come la confondibilità venga accertata attraverso un esame sintetico basato sull'impressione del consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza, circa la somiglianza dei segni o dell'aspetto esteriore dei prodotti[274].

Detta fattispecie di concorrenza sleale e la sua disciplina presentano diversi punti in comune con la tutela del marchio registrato contenuta nel Codice di proprietà industriale. Entrambe le normative suppongono la presenza dei segni distintivi e dei relativi diritti esclusivi, quindi è fondamentale, ai fini della risoluzione dei casi concreti, un'integrazione tra le diverse disposizioni presenti nei due codici[275].

---

[269] Così VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 37.

[270] ASCARELLI, *op. cit.*, 226.; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 36; GRAUSO, *op. cit.*, 36.

[271] Si veda: Cass. 15/12/94, n. 10728, *FI*, 1996, I, 2198; Trib. Milano 28/11/94, *AIDA*, 1995, 598; GRAUSO, *op. cit.*, 36 e ss.; Giust. Civ., 22/07/2009, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 2370.

[272] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 47 e 48; GRAUSO, *op. cit.*, 37; MALAGOLI, *Art. 2598*, in CENDON (a cura di), *op. cit.*, Giuffrè, Milano, 2009, 49.

[273] MAYR, *Art. 2598,* cit., 3288 e ss.

[274] Cfr. App. Milano 14.05.04, *Foro it.*, 2004, I, 2491, che testualmente recita: "*Vi è confondibilità tra due segni distintivi [..] alla stregua di una valutazione non analitica, ma globale, il loro aspetto complessivo provoca, nella mente del consumatore, destinatario medio, una impressione di somiglianza*"; GRAUSO, *op. cit.*, 37;

[275] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 35.; RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 1072.

3.3.1 Uso di nomi o segni distintivi confusori e marchio imitato

Il primo mezzo confusorio previsto dall'art. 2598, n. 1 attiene, come accennato, alla situazione in cui un terzo soggetto utilizzi segni distintivi o nomi idonei a creare confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente adoperati da altri.

Per segno distintivo[276] il legislatore e la giurisprudenza, intendono qualsiasi entità capace di caratterizzare un prodotto e distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza presenti sul mercato[277]. Rientrano all'interno della disciplina tutti i segni distintivi, sia tipici (ditta, marchio registrato[278] e l'insegna) che atipici, come lo slogan pubblicitario, il marchio di fatto, il *domain name* e la ditta irregolare. Vengono esclusi invece dalla disciplina in esame i segni tridimensionali (vale a dire le forme del prodotto e le confezioni di esso), poiché di tratta di fattispecie rientranti nel secondo mezzo confusorio: l'imitazione servile[279].

Secondo la giurisprudenza non costituisce un atto di concorrenza sleale la sola registrazione di un marchio confondibile con quello altrui, ove non sia accompagnato dall'uso dello stesso[280]. Inoltre, perché si determini validamente un'ipotesi di confusione è necessario che il segno imitato sia dotato di tre elementi fondamentali: la capacità distintiva, la notorietà al pubblico[281] e la novità.

In questo senso, un segno è dotato di capacità distintiva[282] quando è idoneo a distinguere i prodotti o l'attività di un determinato imprenditore rispetto a quelli di un altro, circostanza che si verifica quando il pubblico *target* riesce a percepire il segno come "elemento" riportante l'indicazione dell'origine o provenienza del prodotto.

Il secondo elemento integrante, individuato nella notorietà al pubblico, si sostanzia nell'uso attuale e non sporadico del segno sul mercato[283]. Infine, quando si fa riferimento al concetto di novità, si prevede che il segno debba differenziarsi dai segni

---

[276] Esempi di segni distintivi sono: lettere, parole, numeri, figure, suoni e colori.
[277] Così VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 38,
[278] Nel caso del marchio registrato è presente la possibilità del cumulo delle azioni contro atti di concorrenza sleale con l'azione di contraffazione che più avanti verrà analizzata.
[279] GRAUSO, *op. cit.*, 40; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 39.
[280] Cfr. Trib. Udine 31/5/93, in *Riv. dir. ind.,* 1995, II, 3; Trib. Roma 20/3/1976, in *GADI,* 1976, 815; GRAUSO, *op. cit.*, 40.
[281] Chiamata anche "notorietà qualificata" o "uso e notorietà qualificata". Così in VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 41.
[282] Come già espresso nel secondo capitolo, la capacità distintiva è di natura dinamica in quanto può variare nel tempo generando così i fenomeni di secondary meaning e di volgarizzazione.
[283] Così MAYR, *Art. 2598*, cit., 3290; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 41 e 42; GRAUSO, *op. cit.*, 40.

distintivi che altri abbiano anteriormente adottato per prodotti o attività dello stesso genere.

Al fine di una più esaustiva trattazione, è importante in questa sede porre attenzione al caso *dell'imitazione del marchio*, così come si è fatto in precedenza con l'analisi della controversia oggetto di esame nel primo capitolo.
Come detto, la tutela definita al n. 1, art. 2598 cod. civ., riguarda per l'appunto anche i marchi e gli altri segni registrati. L'interrogativo di partenza consiste nel comprendere se e in qual misura il marchio registrato, oggetto della disciplina dettata dal c.p.i., sia anche assoggettato alla disciplina della concorrenza sleale prevista dal codice civile.
Il legislatore sembra delineare una risposta positiva a tal riguardo[284] ed è possibile infatti affermare che tra le due discipline intercorra un rapporto di specialità[285].
E' utile sottolineare, a tal proposito, che la conformazione della fattispecie della concorrenza confusoria, prevista dall'art. 2598 cod. civ., non si perfeziona in tutti i casi di contraffazione del marchio[286], posto che la stessa ricorre solamente nella situazione in cui, fra i soggetti interessati, esista un rapporto di concorrenza (ovvero quando il titolare del marchio l'abbia utilizzato in maniera da renderlo noto all'interno di un'area territoriale coincidente o parzialmente con quella dell'attività del contraffattore, dando luogo ad una concreta confusione[287]). Il cumulo delle due tutele (rispettivamente quella del c.p.i. e del codice civile) opera, dunque, nel caso in cui siano presenti i caratteri del rapporto di concorrenza tra i due soggetti imprenditoriali.

---

[284] L'affermazione deriva dalla dicitura iniziale presente all'art. 2598 cod. civ. : "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi". V. RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 1071; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 48.
[285] AUTERI, *op. cit.*, 12.
[286] Vi sono invece casi in cui l'accertata insussistenza della contraffazione implica l'esclusione della concorrenza sleale confusoria; cfr. Trib. Torino, 9/3/74, in *GADI*, 1974, 468; Trib. Milano, 19/11/1987, in *GADI*, 1987, 860.
[287] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 50; DI TULLIO, *Art. 2598*, in UBERTAZZI, MARCHETTI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, CEDAM, Padova, 2004, 1749. Si esclude la possibilità che la mera registrazione di un simile a quello altrui possa costituire anche un atto di concorrenza sleale: cfr.: Trib. Roma, 17 febbraio 1973, in *GADI*, 1973, 416; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 135.

Parte della giurisprudenza che inizialmente negava[288] il cumulo delle due azione lo ho ammesso, mediante una visione sanzionatoria delle due[289], rilevando che "*l'azione di concorrenza sleale in realtà aggiunge qualcosa a quella di contraffazione*" poiché prevede l'emanazione "*di opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti*[290]" e la presunzione di colpa (art. 2600 cod. civ.)[291]. Da ciò si evince che il titolare del marchio, qualora si trovi nella situazione in cui il proprio segno distintivo venga contraffatto da un terzo, possa beneficiare del cumulo delle due tutele laddove si rapporti con controparti concorrenti: quella della concorrenza sleale e quella a tutela dell'uso esclusivo del marchio[292].

3.3.2 L'imitazione servile e le forme tutelabili

Il secondo mezzo confusorio disciplinato al n.1, art. 2598, cod. civ. è dato dall'imitazione servile: tale fattispecie si ravvisa nel caso in cui un soggetto imiti pedissequamente i prodotti di un concorrente.

Il prodotto non è soltanto il contenuto, bensì è il risultato dello sforzo imprenditoriale; la definizione di "prodotto" si estende al contenente, ovverosia agli involucri, alle confezioni, e a tutto ciò che serve a contenere, accompagnare, presentare un certo oggetto di produzione di un'impresa[293].

La collocazione dell'imitazione servile tra le altre due ipotesi volte a creare concorrenza confusoria (sempre all'interno dell'art. 2598 n.1), ha indotto gli interpreti a ritenere correttamente che anche tale fattispecie costituisca un illecito soltanto quando sia idonea a determinare confondibilità[294].

---

[288] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 49.

[289] Infatti mediante tale visione sanzionatoria, si può affermare che l'azione di concorrenza sleale è più ampia rispetto a all'azione di contraffazione.

[290] V. art. 2599 cod. civ.

[291] Così DI TULLIO, *Art. 2598*, *op. cit.*, 1751; Trib. Monza, 31 gennaio 1989, in *GADI*, 1989, 246; Trib. Ferrara, 13 febbraio 1990, in *GADI*, 1990, 356.

[292] RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., 1069 e ss.; Così DI TULLIO, *Art. 2598*, *op. cit.*, 1752, afferma: "*si è peraltro osservato che quando vengono esercitate entrambe le azioni occorre avere riguardo alla effettiva coincidenza di tutti gli elementi posti a fondamento delle stesse*"; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 145; App. Firenze 3/4/85, in *GADI* 1985, 172.

[293] Trib. Firenze, 13/03/1958, in *Giur. it.*, 1958, 497; Trib. Torino, 01/04/2016, n. 1809, in *DeJure.*

[294] In altre parole, il divieto dell'imitazione servile si trova inserito in un contesto che tratta della concorrenza confusoria, ovvero di tute quelle azioni che generano una confusione all'interno del mercato; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 146; ASCARELLI, *op. cit.*, 231; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 57 ss.; RAVÀ, *Diritto industriale. Vol. 1: Azienda, Segni distintivi, concorrenza*, UTET, Milano, 1981, 166.

La norma in esame non protegge gli elementi interni o strutturali di un dato prodotto posto che la presenza degli stessi, non risultando in via superficiale, si traduce in un aspetto invisibile ai consumatori. La stessa si riferisce invece agli elementi esterni ed appariscenti, ossia alle forme del prodotto o alla confezione dello stesso, poiché l'imitazione di esse può generare nel pubblico una confusione[295].

La valutazione della presenza o meno dell'imitazione servile avviene mediante un'analisi sintetica che deve essere condotta prendendo in considerazione la capacità media di percezione e di memoria del consumatore in relazione ai prodotti presi in esame[296].

La tutela prevista è rivolta in via esclusiva alle forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice rispetto ad altri consimili[297], nuove e note all'interno del mercato[298]; vale a dire che essa si riferisce solamente alle forme che costituiscono l'individualità del prodotto e ne denotano la provenienza di fronte alla clientela *target*[299].

Ai sensi dell'articolo qui commentato, non integra gli estremi della concorrenza sleale il concorrente che imiti una forma generalizzata, semplice, diffusa, unificata dalla prassi o standardizzata[300].

Secondo l'opinione maggioritaria, la tutela riguarda solamente le forme che abbiano la funzione distintiva e non anche quelle che, oltre ad essere dotate di capacità distintiva, abbiano anche carattere funzionale o valore estetico[301]; tale opinione si fonda sul bisogno di coordinare, per quanto concerne le forme di utilità, le discipline della concorrenza sleale con quella preposta per i modelli di utilità e i disegni e modelli. La tutela per queste ultime, a differenza di quella definita dall'art. 2598, n. 1,

---

[295] Quindi è un divieto che riguarda i segni distintivi tridimensionali e bidimensionali: v. DI TULLIO, *Art. 2598*, *op. cit.*, 1753; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 58 e 59; CASANOVA, *Impresa e azienda*, UTET, Milano, 1974, 643; RAVÀ, *op. cit.*, 166. CAMPOBASSO, *op. cit.,* 251; Trib. Varese, 11/8/1971, in *GADI*, 1972, 151; Trib. Napoli, 22/5/90, in *GADI*, 1990, 563; Trib. Torino, 01/04/2016, n. 1809, in *DeJure*: "*Costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche del prodotto dotate di efficacia individualizzante, in modo da indurre in consumatore da ritenere erroneamente la provenienza del prodotto dalla stessa fonte produttiva di quello imitato*".

[296] MALAGOLI, *Art. 2598*, in CENDON (a cura di), *op. cit.,* 39; sul punto, altresì, Trib. Torino, 7/1/1999, in *GADI*, 1999, 834; Trib. Milano, 18/09/2014, n. 12847, in *DeJure.*

[297] La tutela non riguarda le forme determinate dalla natura del prodotto ovvero usuali, standardizzate o banali.

[298] La novità della forma esclude dall'ambito di tutela le forme che al momento della loro adozione siano simili ad altre già presenti: DI TULLIO, *Art. 2598*, *op. cit.*, 1754; GRAUSO*, op. cit.*, 47 e ss.

[299] Cfr. Trib. Napoli, 10/02/00, in *Dir. ind*, 2000, 348; App. Milano, 28/10/2033, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 14.

[300] TREVISAN, *Ancora su imitazione servile e correttezza professionale*, in *Foro Padano*, I, 566; GRAUSO, *op. cit.*, 48.

[301] DI TULLIO, *Art. 2598*, *op. cit.*, 1755; Cfr. Trib. Firenze, 31/1/00, in *GADI*, 2000, 726; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 63.

che è perpetua, si protrae per un arco temporale di cinque, prorogabile fino a 25 anni (per disegni e modelli) dieci anni (per modelli di utilità)[302].

Affinché non sussista un pericolo di errata interpretazione e sovrapposizione delle discipline, la giurisprudenza ha affermato che il divieto di imitazione servile non riguarda le forme funzionali idonee ad essere oggetto di brevettazione, "*quindi tutte le forme funzionali comprendendo anche quelle che, in qualsiasi modo, rispondono ad un'impostazione strutturale conseguente ad una scelta di natura tecnica*[303]", ma solo le forme capricciose ed arbitrarie.

3.3.3 Clausola generale: le attività confusorie atipiche

La clausola generale definita all'art. 2598, n. 1, cod. civ, comprende il compimento di atti idonei a creare confusione mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo diverso dall'abuso dei segni distintivi e dall'imitazione servile. Tale clausola, che ha valenza residuale, ingloba due tipologie di atti.

La prima categoria è rappresentata da atti concernenti *un'imitazione di elementi distintivi secondari*. Esempi pratici degli atti in parola sono rinvenibili nell'imitazione del materiale pubblicitario di un concorrente[304], nell'imitazione degli elementi esteriori degli stabilimenti altrui[305], nell'imitazione dei furgoni[306] ed altresì nell'uso di fotografie di prodotti altrui nel proprio materiale pubblicitario[307].

La seconda tipologia, per converso, comprende quelle attività idonee a creare un c.d. *equivoco in ordine all'impresa*. Tale dubbio può nascere mediante pubblicità di un prodotto contraffatto o imitato servilmente[308]; ovvero attraverso un'attività confusoria volta ad identificare completamente agli occhi del pubblico la propria

---

[302] V. art. 82 e ss., c.p.i. e art. 32 ss. La durata limitata è dettata dall'obiettivo di far acquisire alla collettività le innovazioni tecniche.

[303] Così DI TULLIO, *Art. 2598*, *op. cit.*, 1755; sul punto v. anche, Trib. Milano, 7/2/1994, in *GADI*, 1994,633; Così anche MAYR, *Art. 2598*, cit., 3291.

[304] Trib. Milano, 3/07/1992, in *GADI*, 1992, 742; Trib. Torino, 23/03/1999, in *GADI*, 1999, 1034; SANZO, *La concorrenza sleale*, Cedam, Padova, 1998, 363; GRAUSO, *op. cit.*, 55.

[305] Cfr. App. Milano, 11/12/1959, in *Riv. dir. ind*, 1962, II, 175.

[306] Cfr. Trib. Torino, 11/09/1978, in *GADI*, 1978, 498.

[307] Cfr. Trib. Milano, 19/09/1985, in *GADI*, 1985, 735. VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 73; Trib. Bologna, 09/09/2015, n. 2639, in *DeJure*.

[308] Cfr. Trib. Torino, 27/10/1980, in *GADI*, 1980, 630.

impresa con quella del concorrente[309], oppure attraverso la diffusione di un comunicato sportivo che non riporta lo *sponsor* ufficiale dell'evento[310].

3.4 Denigrazione e appropriazione di pregi

Le attività di denigrazione e di appropriazioni di pregi sono definite al n. 2 dell'art. 2598 del codice civile. E' utile ricordare che, nonostante esse siano regolate all'interno del medesimo punto, altro non sono che due fattispecie autonome e distinte. Le fattispecie di denigrazione e di appropriazione di pregi presentano in comune il sol fatto di concretizzarsi in una "comunicazione al pubblico".

La *denigrazione* si ravvisa nel caso in cui un soggetto imprenditore diffonda notizie ed apprezzamenti sull'attività e sui prodotti di un concorrente ad un pubblico differenziato di consumatori o a una pluralità di tali soggetti, volti a provocare un discredito, ossia un effetto "screditante" sul mercato[311]. Affinché si costituisca tale fattispecie è determinante l'esternazione di un pensiero, delle notizie o degli apprezzamenti nei confronti di un numero indeterminato di destinatari.
Tra le ipotesi denigratorie più frequenti rientra quella della pubblicità comparativa[312]; tale particolare forma di pubblicità si caratterizza per essere utilizzata dall'imprenditore per porre in una luce migliore agli occhi del pubblico i propri prodotti nei confronti di quelli di un concorrente. La comparazione può avvenire in maniera esplicita, confrontando nella pubblicità i relativi prezzi o altre caratteristiche o qualità dei prodotti, o implicita, attraverso una descrizione avente carattere elogiativo o laudativo dei propri prodotti o della propria attività (reclame superlativa)[313]. E' utile ravvisare che la pubblicità comparativa non si riscontra nella

---

[309] Cfr. Trib. Milano, 8/02/1979, in *GADI*, 1979, 282.
[310] Cfr. Trib. Bologna, 19/03/1988, in *GADI*, 1988, 526.
[311] Cfr. Trib. Ferrara, 1/09/94, in *GADI*, 1994, 903; GRAUSO, *op. cit.*, 56; Trib. Milano, 30/2/2014, n. 15419, in DeJure.
[312] La pubblicità comparativa è lecita, ma affinché non si ravvisi una denigrazione è necessario che vengano rispettate alcune regole, tra cui: non avere natura ingannevole o denigratoria; deve confrontare beni o servizi che rispondano agli stessi bisogni; altresì non deve generare confusione nel mercato; GHIDINI, *La concorrenza sleale,* cit., 212; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.,* 82 e ss.
[313] Cfr. App. Perugia, 20/10/90, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, 199, che dichiara la sussistenza di tale fattispecie quando "[…]*lo slogan he comporti una comparazione tra due prodotti di cui uno venga esplicitamente prospettato come peggiore e da sostituire con l'altro*".

situazione in cui, almeno indirettamente, tale comunicazione non individui un determinato concorrente o una classe di concorrenti.
Un'altra pratica corrente nel mondo imprenditoriale che rientra nella fattispecie di denigrazione è la diffida, la quale si sostanzia in una comunicazione rivolta ad un gran numero di consumatori, con cui li si invita a tenere un certo comportamento nei confronti di un concorrente.

La seconda fattispecie è data dall'*appropriazione di pregi*.
Tale ipotesi di concorrenza sleale si sostanzia nella situazione in cui un imprenditore, nelle proprie comunicazioni aziendali, attribuisce alla propria attività o ai propri prodotti pregi che in realtà non gli appartengono in quanto appartenenti ad un'altra impresa concorrente[314].
La dottrina e la giurisprudenza appaiono concordi nell'identificare come "pregi" entità immateriali appartenenti al patrimonio imprenditoriale della parte "lesa", vale a dire ogni caratteristica valutata positivamente dal mercato ed idonea ad influire sulle scelte d'acquisto del pubblico[315].
E' utile inoltre ravvisare la differenza tra gli atti di confusione e gli atti di appropriazione di pregi: i primi tendono a confondere l'identità dei prodotti delle due imprese, i secondi si caratterizzano per avere la finalità di ingenerare la convinzione che i prodotti di un'impresa detengano le stesse qualità di quelli di un'altra ben individuata, attuando così uno sviamento della clientela[316].
Altre considerazioni a carattere sistematico hanno escluso l'interferenza tra le previsioni dettate ai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 cod. civ., con particolare riferimento all'impossibilità dell'uso dei segni distintivi altrui ad integrare una fattispecie di appropriazioni di pregi[317].
L'elemento cruciale dell'illecito è dato dalla natura mendace dell'autoattribuzione di pregi e di qualità altrui; in questa fattispecie il mendacio, a differenza del mendacio

---

[314] Cfr. Cass. Civ.,sez. VI, 07/01/2016, n. 100, in *DeJure.*
[315] AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Trattato dir. priv.*, diretto da RESCIGNO, vol. XVIII, UTET, Torino, 1983, 18, 390; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 80; AMMENDOLA, *L'appropriazione di pregi*, Giuffrè, Milano, 1991, 57 e ss. L'appropriazione di pregi è presente anche in casistiche diverse, tra cui il caso di chi si dichiari concessionario o distributore di una celebre marca, mentre in realtà non detiene la licenza necessaria a differenza di altri concorrenti.
[316] MAYR, *Art. 2598*, cit., 3292; DI TULLIO, *Art. 2598*, *op. cit.*, 1762; CRUGNOLA, *Rassegna di dottrina e di giurisprudenza in tema di appropriazione dei pregi dei prodotti dell'impresa di un concorrente,* in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 237.
[317] Cfr. Trib. Bologna 1/04/1993, ord., in *GADI*, 1993, 521.

concorrenziale di cui alla fattispecie previste al n. 3 del medesimo articolo, assume un ruolo strettamente strumentale, in quanto, diventa rilevante quale fattispecie illecita solamente quando conduca per l'appunto all'appropriazione di pregi altrui[318]. In aggiunta, un'altra differenza del mendacio concorrenziale (art. 2598, n. 3, c.c.) rispetto all'appropriazione di pregi è dal fatto che questi ultimi non devono necessariamente appartenere ad un concorrente determinato, ma potrebbero essere posseduti da chiunque altro imprenditore presente nel mercato[319].

Possono appalesarsi situazioni in cui risulta difficile determinare l'appartenenza dell'attività illecita, vale a dire nella difficoltà di ricollegarla o all'appropriazione di pregi o al mendacio concorrenziale generale, è utile riaffermare l'uguaglianza dei loro effetti e delle loro sanzioni[320].

Tra le ipotesi di appropriazione di pregi, definita al n. 2 art. 2598 cod. civ., rientra senza dubbio quella caratterizzata dall'agganciamento alla notorietà altrui[321]; essa si caratterizza, il più delle volte, quando nella comunicazione il marchio altrui viene preceduto da espressioni quali "tipo", "sistema" o "modello" od altre volte ad evidenziare le caratteristiche dei propri prodotti[322] allo scopo di acquisire un beneficio derivante dalla notorietà altrui. In questa situazione l'imprenditore che pone in essere tale condotta sleale si equipara ad un concorrente noto all'interno del mercato, approfittandosi ed agganciandosi al buon nome e alla buona reputazione altrui. In questa situazione pertanto si ravvisa anche un'appropriazione di pregi propri del concorrente. Ciò che caratterizza tale fattispecie è la sua natura parassitaria e di approfittamento del risultato del lavoro e degli investimenti altrui, ed in tale circostanza l'elemento del mendacio non è più essenziale, poiché l'intento di reprimere il parassitismo prescinde dal mendacio stesso[323].

---

[318] FUSI, *La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1970, 83.
[319] AUTERI, *La concorrenza sleale*, cit., 393; sul punto, in giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 29/09/1993, in *GADI*, 1993, 731.
[320] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 94.
[321] Trib. Venezia, 18/03/2011, in *GADI*, 2013, 1, 165.
[322] AGHINA, *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971, 139 e 169; AMMENDOLA, *op. cit.*, 63 ss., 92 ss.
[323] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 96.

3.5 Clausola generale dell'art. 2598 cod. civ., n. 3

Ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ. compie atti concorrenza sleale chiunque si valga in maniera diretta o indiretta di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale danneggiando l'azienda altrui.

Da ciò si evince che il richiamo ai principi propri della correttezza professionale altro non è che una clausola generale, avente applicazione residuale. Il contenuto di tale clausola è stata oggetto di discordanti pareri e diversificate impostazioni interpretative.

Una parte della dottrina riteneva che i principi di correttezza si potessero ricondurre alla morale sociale, ovvero a un'etica intesa come una coscienza dell'ambiente strettamente economico e professionale[324]; per altra opinione dottrinale, si riteneva che tali principi potessero essere appresi dalla classe imprenditoriale, vale a dire dagli usi tecnici posti in essere dagli appartenenti a tale categoria, e quindi dalla c.d. prassi commerciale[325]. Ancora, i principi di correttezza professionale, secondo una parte minoritaria della dottrina, altro non sono che i comportamenti etici seguiti in maniera universale da tutte le categorie di commercianti, tali da esser radicati nella società e quindi divenuti di costume[326]. Ulteriormente i principi contrari alla correttezza professionale, secondo altri, dovrebbero essere identificati in quegli atti idonei ad eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato, violando peraltro l'art. 41 Cost[327].

La natura residuale di tale clausola risponde all'esigenza di reprimere i comportamenti che non rientrerebbero nelle fattispecie definite al n. 1 e n. 2 dell'articolo; vengono altresì ricondotti in essa tutti quei comportamenti rispetto ai quali sussistono delle incertezze interpretative.

Anche con riguardo all'art. 2598, n. 3. è possibile operare una classificazione[328]: da una parte si collocano gli atti che alterano il sistema concorrenziale senza avere un destinatario determinato, vale a dire un concorrente, dall'altra invece, si ritrovano

---

[324] Di questo avviso: ASCARELLI, *op. cit.*, 209; FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982, 289; PASTERIS, *La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1962, 122.
[325] GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, Cedam, Torino, 1970, 170 e ss.
[326] MAYR, *Art. 2598*, cit., 3292.
[327] GHIDINI, *La concorrenza sleale,* cit., 98.
[328] Questa classificazione è stata proposta per esigenze pratiche di sistematicità della fattispecie e non ha nessun rilievo giuridico. Così VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 102.

tutti gli atti che sono rivolti in via specifica verso un altro imprenditore concorrente. Ciò che muta è dunque il destinatario dell'atto di concorrenza sleale.

Nella prima categoria possono essere inseriti il mendacio concorrenziale, la vendita sottocosto e la violazione di norme di diritto pubblico.

Il mendacio concorrenziale consiste in una comunicazione rivolta a potenziali clienti, con cui si riferiscono indicazioni non corrispondenti al vero per indurli ad acquistare il prodotto; tra i casi più evidenti si ritrova la pubblicità ingannevole o menzognera che si configura come illecito solo quando consista nella rivendicazione al proprio prodotto di qualità e pregi inesistenti[329].

La vendita sottocosto[330] solitamente viene identificata come un atto contrario ai principi professionali di correttezza, alterando così il sistema concorrenziale, quando non rispetti i dettati principi imposti dal D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001, il quale ammette questo tipo di vendita solamente, tra le altre cose, per un numero massimo di tre volte durante l'anno e per la durata inferiore ai dieci giorni[331]. La violazione di norme pubblicistiche avviene nella situazione in cui il soggetto, violando norme di diritto pubblico, ponga in essere una condotta contraria alla correttezza professionale ed in aggiunta, tra gli interessi sottesi, vi sia una violazione degli interessi collettivi concernenti la disciplina del mercato e della concorrenza[332].

Confluiscono nella seconda categoria gli atti compiuti verso un concorrente specifico al fine di alterare il mercato della concorrenza, in particolare: lo storno di dipendenti[333], la sottrazione dei segreti aziendali[334], il concorso nell'altrui adempimento di obbligazioni[335], la concorrenza dell'ex dipendente[336], la concorrenza

---

[329] FUSI, *op. cit.*, 158; AUTERI, *La concorrenza sleale,* cit., 393; AMMENDOLA, *op. cit.*, 75.

[330] La vendita sottocosto deve essere accertata concretamente, prendendo come punto di riferimento il prezzo al quale il prodotto è stato acquistato dal soggetto del presunto atto. MAYR, *Art. 2598*, cit., 3293. Cfr. Cass. Civ., sez I, 28/05/2012, in *Giust. civ.*, 2013, 5-6, I, 1090.

[331] v. D.P.R. n. 218/01, *Regolamento recante disciplina delie vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 114*, consultabile in: http://www.italiapuntodoc.it/doc/doc193.php.

[332] Così: AULETTA, *Violazione di norme di diritto pubblico e slealtà della concorrenza*, in *Giust. civ.*, I, 1958, 1562; Trib. Torino, 29/02/1996, in *GP*, 1667, 239; Trib. Bologna, Sez. I, 18/03/2016, n. 757, in *DeJure*.

[333] Cfr. Trib. Monza, 21/01/2000, in *GADI*, 2000, 644; Cass. Civ., 04/01/2017, n. 94, in *DeJure*; Trib. Roma, sez IX, 14/11/2016, n. 21012, in *DeJure*.

[334] Solitamente avviene mediante tecniche di spionaggio aziendale o avvalendosi un dipendente infedele. Così, ASCARELLI, *op. cit.*, 250 e ss.; GUGLIELMETTI, *op. cit.*, 171 e ss.; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 300; RAVÀ, *op. cit.*, 168; Trib. Milano, 02/02/2000, in *GADI*, 2000,758; Trib. Catania, 20/06/2009, in *GADI*, 2009, 1, 1010.

[335] Trib. Massa, 23/09/2016, n. 891, in *DeJure*.

[336] App. Venezia, 23/07/2012, in *GADI*, 2013, 1, 267.

parassitaria, il boicottaggio[337] e l'imitazione a "ricalco". I primi tre atti citati colpiscono la c.d. "sfera interna", i restanti invece colpiscono l'equilibrio del mercato di quell'impresa.

La *concorrenza parassitaria* consiste in una continua e sistematica attività da parte di un imprenditore, il quale pone in essere tutte le attività poste in essere da un concorrente mediante la loro pedissequa imitazione, compiuta in tempi ravvicinati. In altri termini, la concorrenza parassitaria si traduce in "*un cammino costante sulle orme altrui*[338]".

La presenza dell'illecito è collegata all'imitazione di differenti e plirime iniziative del concorrente ed al loro protrarsi nel tempo; inoltre, sia la giurisprudenza che la dottrina rilevano che i singoli episodi imitativi non debbano determinare il sorgere di specifici illeciti confusori. In tal modo, la concorrenza parassitaria si configura come illecito differente ed autonomo rispetto a quelli previsti dell'art. 2598 n. 1 cod. civ.[339]. L'identificazione della concorrenza sleale avviene mediante l'attuazione di un criterio teologico-funzionale che dà risalto alla coordinazione alle attività imitative poste in essere dall'imprenditore concorrente.

Ciò che contraddistingue l'attività illecita è l'eterogeneità e la continuità dell'azione imitativa, che si realizza mediante la concatenazione di atti, leciti se considerati singolarmente, ma che nella loro totalità rivelano una manovra scorretta con l'obiettivo di sfruttare sistematicamente il lavoro altrui in contrasto con l'art. 2598 n. 3 cod. civ.[340].

Merita di essere richiamato l'orientamento espressa dalla Corte di Cassazione[341] sul tema. La stessa ha rilevato che, oltre "all'esistenza" della concorrenza parassitaria diacronica, ossia il comportamento di chi sistematicamente riproduce i passi

---

[337] Trib. Bari, 15/07/1993, in *GADI*, 1993, 664.

[338] GUGLIELMETTI, *op. cit.*, 197 e ss.; Trib. Torino,13/04/2000, in *GADI*, 2000, 924; TAVASSI, *Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza*, in *Dir. ind.*, 2013, 335; MAYR, *Art. 2598*, cit., 3294; GRAUSO, *op. cit.*, 81 e ss.; Trib. Monza, 03/09/2004, in *Juris Data* 1.2005; Cass. 17/11/1984, n. 8852, in *GADI*, 1984, 1716; Trib. Milano, 13/10/2015, in *Riv. dir. ind.*, 2016, 1,II, 18 (nota di FRANCESCHELLI); Trib. Roma, 05/10/2016, n. 18413, in *DeJure*.

[339] Così DI TULLIO, *Art. 2598*, cit., 1779; App. Milano, 03/07/1992, in *GADI*, 92, 742.

[340] Così DI TULLIO, *Art. 2598*, cit., 1779; MUSSO, *Della disciplina della concorrenza*, in DE NOVA (a cura di), *Commentario del codice civile e codici collegati*, Zanichelli, Bologna, 2012, 1117 e ss.; Pret. Parma, 26/06/1984, in *GADI*, 1984, 509; RAVÀ, *op. cit.*, 187.

[341] Cfr. Cass., 17/11/1984, n. 5852, in *Riv. dir. ind.*, 1985, 3. Testualmente: "non v'è ragione di ritenere indispensabile la ripetitività nel tempo di più atti imitativi, essendo perfettamente logico che, la sistematicità e continuità, da cronologicamente successive che sono nell'ipotesi di base, possano anche essere simultanee ed esprimersi nei caratteri quantitativi dell'imitazione".

imprenditoriali altrui, deve sussistere anche una fattispecie autonoma di concorrenza sincronica; quest'ultima si caratterizzerebbe per la commissione di atti simultanei. Ciò che determina l'illiceità della condotta parassitaria dunque in questo senso, non è l'elemento temporale (inteso come la ripetizione degli atti illeciti nel tempo), bensì l'elemento quantitativo dell'imitazione, che di fatto ne determina la slealtà o meno[342].
Inoltre la Cassazione evidenzia un ulteriore requisito essenziale per l'integrazione di tale condotta di concorrenza sleale legata al permanere dell'originalità delle iniziative imitate. Partendo dal fatto che è "la creatività" il valore che si intende tutelare con il riconoscimento della concorrenza parassitaria (in qualità di condotta anticoncorrenziale), la Corte statuisce che la tutela ha durata temporalmente limitata, non più azionabile una volta che "*la carica di originalità insita in una determinata idea realizzata da un imprenditore, non potendo essere oggetto di privativa*" *sia divenuta di "dominio pubblico*".
Alla luce di quanto affermato, le condotte parassitarie insisterebbero soltanto in quegli atti imitativi posti in essere subito dopo qualsiasi iniziativa del concorrente (nella concorrenza diacronica) o a partire dall'ultima e più importante iniziativa dello stesso (nella concorrenza sincronica); se ne ricava, per converso che non sono illeciti quegli atti che imitino iniziative relative a prodotti già conosciuti e consolidati nel mercato[343].

---

[342] DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009, 300.
[343] PASCHI, *La concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 e la sua interpretazione nella giurisprudenza più recente*, in *Dir. ind.*, 2012, 225 e ss.; CECCON, *La concorrenza parassitaria nella giurisprudenza più recente*, (2013) reperibile al seguente indirizzo: http://www.aclaw.it/le-pubblicazioni/item/53-la-concorrenza-parassitaria-nella-giurisprudenza-piu-recente.html.

CAPITOLO 4: LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO

SOMMARIO: 4.1 Definizione di contraffazione – 4.2 Violazione del diritto di esclusiva del marchio – 4.3 L'azione di contraffazione e l'onere della prova – 4.4 Le misure cautelari – 4.4.1 Descrizione e sequestro, inibitoria e ritiro dal commercio – 4.5 Il risarcimento del danno

4.1 Definizione di contraffazione

Il diritto di esclusiva sul marchio, proprio del titolare dello stesso, può essere pregiudicato o leso a causa di due attività: l'usurpazione e la contraffazione.

Per contraffazione di marchio si intende la "*creazione di un nuovo contrassegno avente il medesimo significato rappresentativo che ha il marchio originale registrato*[344]*".* Ai fini della configurazione della contraffazione è dunque necessaria la confondibilità dei segni utilizzati dal titolare e dal presunto contraffattore, vale a dire la possibilità che, attraverso l'uso di un segno distintivo uguale o simile, possa determinarsi per il pubblico un rischio di associazione o confusione[345].

In tal senso la contraffazione ricorre ove il soggetto definito contraffattore riproduca in maniera integrale il segno distintivo[346].

A differenza della contraffazione, l'usurpazione si ravvisa nella situazione in cui la riproduzione da parte del titolare e presunto contraffattore sia parziale, ma comunque idonea a determinare una confusione con il marchio o il segno originario; anche per il tramite del più consolidato orientamento giurisprudenziale si ha a rilevare che "*l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore di riferimento*[347]". Nonostante tale distinzione, nel prosieguo ci si riferirà alla fattispecie "dell'imitazione del marchio altrui" per entrambi i casi esposti[348].

---

[344] Così NAPPI, *I delitti contro la fede pubblica*, in *Giur. sist. di dir. pen*., 79; SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Cedam, Padova, 2006, 123, afferma che: "*la condotta penalmente rilevante dovrà essere riferita solamente al segno coperto dal diritto all'esclusiva*".

[345] Trib. Milano, 09/05/2015, in *Ilsocietario.it*, 2016, 5732.

[346] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit*., 264 e ss.; Cass. pen., 9 marzo 2005, n. 38068, in *Riv. pen*., 2006; ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind*., 2013, fasc. 1, 23.

[347] In tal senso, cfr. Trib. Bologna, 08/06/2009, in *Sez. Spec. P.I*., 2010, 1, 54; FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame sintetico o prospettiva analitica?*, in *Riv. dir. ind*., 2004, fasc. 6, 241.

[348] SARACENO, *La contraffazione del marchio. Presupposti sostanziali*, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, Utet, Torino, 2009, 256 e ss. ; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit*., 265.

4.2 Violazione del diritto di esclusiva del marchio

La fattispecie della contraffazione si ricava dalla lettura dell'art. 20 c.p.i. rubricato "Diritti conferiti alla registrazione", considerato che all'interno dello stesso Codice non è codificata alcuna espressa definizione del fenomeno.

Dall'articolo in esame si hanno tre differenti tipi di conflitti tra il marchio anteriore e posteriore: il primo basato sull'identicità di segni e di beni, il secondo sulla somiglianza dei segni ed il possibile rischio di confusione; il terzo ed ultimo sul conflitto tra il marchio che gode di rinomanza anteriore ed uno registrato successivamente.

Più specificamente, dalla lettera *a*) del medesimo articolo si ricava il divieto dell'uso a prescindere da qualsiasi rischio di confusione; di conseguenza ne discende una tutela assoluta[349]. In tale fattispecie, caratterizzata da marchi e prodotti identici, il titolare può vietare l'uso del segno successivo solo dimostrando che quest'ultimo pregiudichi la funzione di indicazione di origine del marchio stesso[350].

Nelle ipotesi enunciate alla lettera *b*), l'uso da parte di terzi di un marchio uguale o simile a quello del titolare è vietato nel caso in cui possa determinare un rischio di confusione o un rischio di associazione tra il pubblico[351]. In questa fattispecie il marchio, in coerenza con la propria funzione distintiva, è tutelato solamente nei limiti della possibilità di confusione; quest'ultima avviene qualora siano presenti due elementi: un'identità o somiglianza dei segni e un'identità o somiglianza tra i prodotti contrassegnati. Tale rischio riguarda in linea di principio la confusione inerente all'origine dei prodotti, di conseguenza che non apparirebbe sufficientemente integrato dalla " *mera confondibilità tra i segni o i prodotti*[352]*".*

Alla tutela extramerceologica è dedicata la previsione contenuta alla lett. *c*) dell' art. 20 c.p.i., con cui si ammette indirettamente la tutela al titolare del marchio che gode dello stato di rinomanza, attribuendogli il diritto di vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi anche non affini, allorché da siffatto uso ne

---

[349] VANZETTI, DI CATALDO, op. cit., 238; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1187 e ss.; Trib. Bari, 28/04/2016, n. 2343, in *DeJure*.

[350] Corte UE 22/09/2011, causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flower Direct Online Limited, caso *Interflora*, testo visualizzabile al seguente indirizzo: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-323/09&td=ALL.

[351] PENNISI, *Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, fasc. 1, 18; Trib. Firenze, 13/09/2016, n. 2935, in *DeJure*.

[352] VANZETTI DI CATALDO, *op. cit.*, 239; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1212 e ss.

possa trarre un indebito vantaggio o possa arrecare pregiudizio al titolare del marchio.

Il raffronto dei segni nel giudizio di confondibilià viene condotto dal giudice collocandosi nella posizione in cui si trovano i soggetti interessati ad acquistare il bene contraddistinto dal segno successivo[353]. Nella giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, i segni vengono valutati e comparati sotto tre punti di vista: visivo, fonetico e logico-concettuale[354].

4.3 L'azione di contraffazione e l'onere della prova

L'azione di contraffazione del marchio d'impresa, che ha natura reale, "*tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, sicché non è esperibile allorquando si lamenti la potenziale confondibilità tra prodotti generata dall'accostamento, ai fini della vendita, tra quelli con un certo marchio ed altri di diversa o ignota provenienza*[355]*"*.

Tale azione consente al titolare del marchio di far valere il proprio diritto esclusivo verso i terzi che utilizzano in maniera illecita il marchio[356].

Attraverso tale azione, il titolare del marchio può proporre diverse domande al giudice, tra cui quella di accertamento, di inibitoria, di ritiro dal commercio, di distruzione, di risarcimento del danno, di restituzione dei profitti e di pubblicazione della sentenza.

Per quanto concerne la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione, la stessa spetta al titolare del marchio registrato od in corso di registrazione e del marchio non registrato[357] ai sensi del co. 1 art. 120 c.p.i.

---

[353] AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto Industriale proprietà intellettuale e concorrenza,* Giappichelli, Torino, 2012, 134 e ss.

[354] AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 134 e ss., riportano il seguente esempio: "*i segni denominativi "bike" e "baik" sono simili solo dal punto di vista visivo ma identici dal punto di vista fonetico. Un marchio figurativo costituito dalla raffigurazione grafica di un puma può essere simile dal punto di vista logico-concettuale al marchio denominativo "Puma" anche se con esso non presenta punti di contatto visivi o fonetici*"; Corte Giust., 12/01/2006, C- 361/04, in *Giur. it.*, 2006, 1187.

[355] Cfr. Cass. Civ., sez. I, 10/11/2015, in *Giust. civ*. mass., 2015, n. 22952; dello stesso avviso: SENA, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2007, 211; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 265; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1042 e ss.; VANZETTI, *La sospensione del processo per pregiudizialità nelle controversie industrialistiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2014, fasc. 2, 75; Cass. Civ., sez. I, 25/09/1998, in *Giur. it.*, 1999, 6; FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 491; Trib. Torino 20/08/2008, in *Sez. Spec. P.I.*, 2008, 377; AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 127 e ss.

[356] SENA, *I segni*, cit., 211.

Al fine di vietare l'uso di un marchio successivo confliggente, il titolare del marchio registrato anteriore non deve fornire dimostrazioni circa la fattispecie costitutiva del suo diritto, in quanto a ciò provvede la registrazione in sé[358], né si ritiene necessario che il soggetto debba dar prova di ulteriori circostanze sia soggettive che oggettive. Quindi, sul versante del diritto positivo, la legittimazione spetta solamente al titolare del marchio e al suo licenziatario; gli altri soggetti, pur potenzialmente interessati all'eliminazione di segni confondibili sul mercato (come le associazioni di consumatori, i consumatori stessi e gli stessi concorrenti del contraffattore[359]), risultano privi della legittimazione attiva.

Il soggetto passivo dell'azione di contraffazione è il contraffattore, vale a dire colui che ha posto in essere atti che costituiscono violazione del diritto di marchio altri. Rivestono il ruolo di contraffattori coloro che abbiano prodotto beni violando il diritto esclusivo di marchio altrui, coloro che abbiano impresso detto segno distintivo in maniera illecita sul prodotto ed altresì chiunque abbia collaborato oltre che nella produzione, anche nella distribuzione e ne faccia uso a livello commerciale ed industriale[360].

Oltre all'azione di contraffazione è utile porre attenzione sull'azione di accertamento negativo della contraffazione. Detta azione può essere promossa dal presunto contraffattore (che in tale situazione si definisce legittimato attivo), nei confronti del titolare del marchio, con l'obiettivo di chiarire se i comportamenti contestati dal titolare stesso siano leciti o illeciti[361]. Questa azione può essere posta in essere solamente laddove la parte vi abbia interesse[362], vale a dire quando vi sia stata qualsiasi forma di contestazione da parte del titolare del marchio.

---

[357] Qualora la domanda sia in corso di registrazione non si parlerà di contraffazione bensì di violazione del diritto.

[358] AUTERI, *Le tutele reali*, in NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 2005, 3 ss., 7. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1047.

[359] Questi soggetti possono azionare contro l'uso di un marchio confusorio e decettivo i rimedi dell'azione di concorrenza sleale e di decadenza della registrazione. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1049.

[360] SENA, *I segni*, cit., 212 e ss.; Cfr. Cass., 4/12/1999, n. 13592, in *Mass. giust. civ*., 1999, 2449.

[361] BOSSI, *Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti*, in *Giur. It*, 2014, 3, 587; Trib. Torino, sez. I, 30/04/2014, in *Il Foro*, 2014, 6, I, 1943; SENA, *I segni*, cit., 213; Trib. Napoli, 8/11/1996, in *GADI*, 1997, 3520.

[362] V. art. 100 c.p.c.

Ai sensi del co. 1 art. 120 c.p.i. la giurisdizione per le azioni in materia di marchi nazionali ed internazionali è esercitata dall'Autorità giudiziaria ordinaria italiana, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti coinvolte[363]. Inoltre, con l'introduzione del comma 6 bis nel medesimo articolo[364], si ammette espressamente la proposizione di domande volte all'accertamento negativo del fenomeno contraffattivo, oltre che nei giudizi di merito altresì in sede cautelare[365]. Da ciò si evince la volontà del legislatore di favorire - anche nella proprietà industriale - la diffusione di un ulteriore strumento; l'effetto di un simile orientamento di politica legislativa si concentra sull'ottenimento di una pronuncia anticipata sulla legittimità (o non legittimità) del diritto di produrre, commercializzare e pubblicizzare un certo bene, in tempi ragionevolmente brevi[366]. E' opportuno definire che la competenza in materia di concorrenza sleale, proprietà industriale, diritto d'autore, e la violazione della normativa antitrust dell'Unione europe appartiene alle Sezioni Specializzate in materia d'Impresa[367].

Per quanto attiene all'onere probatorio, il co. 1 dell'art. 121 c.p.i. (rubricato "Ripartizione dell'onere di prova") prevede che, a differenza dei casi di nullità e di decadenza in cui l'onere della prova grava su chi "*in ogni caso impugna il titolo*", esso ricada sul titolare del marchio. La norma in questione deriva dall'applicazione generale del principio dettato all'articolo 2697 del cod. civ. che testualmente afferma "*chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*" ed in aggiunta "*chi eccepisce l'inefficienza di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*".
In giudizio il legittimato attivo oltre ad esibire il titolo stesso a dimostrazione dell'effettiva esistenza del marchio e dei relativi diritti[368], dovrà documentare l'effettivo uso da parte del contraffattore del marchio uguale o simile. Tale attività

---

[363] V. co. 1, art. 120 c.p.i.
[364] Operata dall'art. 52 del d. lgs. 13/08/2010, n. 131.
[365] SIROTTI GAUDENZI, *Sì agli accertamenti negativi in via cautelare*, in *Guida Dir.*, Dossier, 2010, 7, 100; GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, IPSOA, Milano, 2010, 152.
[366] CUONZO, VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.,* 1997, I, 98.
[367] Istituite con d. lgs. 27 giugno 2003 n.168, pubblicato sulla G.U. n. 159 del 11-7-2003, aggiornato con D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27. Aggiornamento visualizzabile al seguente indirizzo internet: http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/03/27/legge-di-conversione-del-dl-liberalizzazioni.
[368] I requisiti di validità del marchio sono presunti, tranne nel caso in cui il marchio sia in corso di registrazione. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1422 e ss.

probatoria può sostanziarsi con l'esibizione - in sede di giudizio - del prodotto oggetto della controversia, dei relativi scontrini fiscali[369], bolle di accompagnamento *dépliants* commerciali, fotografie ed altri documenti inerenti la pubblicità[370].
L'onere della prova nel caso del titolare del marchio che gode di rinomanza è - per converso – "sostanzialmente" differente. Di fatti, in sede di giudizio, come già descritto al paragrafo 2.2.4 del presente lavoro, il titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari per godere della tutela extramerceologica, vale a dire dello stato di rinomanza del proprio segno e dell'indebito vantaggio ottenuto dal contraffattore.

4.4 Le misure cautelari

La *ratio* sottesa all'introduzione da parte del legislatore di un insieme di misure cautelari inerenti le fattispecie di contraffazione è rappresentata da differenti fattori, i quali vengono individuati nella lunghezza del giudizio di contraffazione, nella gravità dei danni, nella loro non risarcibilità in forma specifica e nella difficoltà di determinare la loro consistenza in sede di giudizio[371].
La protezione dei diritti di proprietà industriale può avvenire mediante le misure disciplinate agli artt. 128, 129, 130, 131 e 133 c.p.i.: rispettivamente rubricati descrizione, sequestro, disposizioni comuni a descrizione e sequestro, inibitoria e ritiro dal commercio e tutela cautelare dei nomi a dominio.

Questi articoli prevedono una disciplina piuttosto articolata delle citate misure rinviando, in ogni caso, alle norme del codice di procedura civile (in quanto compatibili) quanto alla consulenza tecnica preventiva, ai procedimenti di istruzione preventiva, al sequestro ed all'inibitoria in materia di procedimenti cautelari.

---

[369] App. Milano, 28/06/2012, n. 2331, in *DeJure*, visualizzabile al seguente indirizzo internet: https://www.iusexplorer.it/Dejure/Sentenze?idDocMaster=3365985&idDataBanks=6&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=173818189&pid=19&IsCorr=False.
[370] RATTI, *La contraffazione del marchio. Profili processuali,* in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, Utet, Torino, 2009, 238 e ss.;
[371] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 556; AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 693.

In forza delle regole generali, queste misure di urgenza presuppongono che il giudice accerti l'esistenza di un pericolo nel ritardo della tutela del marchio, e altresì che risultino integrati il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*[372].

Con riguardo al *periculum in mora*, la giurisprudenza lo ha definito come "*un pregiudizio imminente ed irreparabile in re ipsa*[373]" e che dunque non necessità di alcuna specifica prova; tale orientamento si fonda sull'idea nella quale gli effetti dell'illecito, in tali materie, risultano difficili da eliminare *ex post*, basti pensare alla perdita della clientela[374].

4.4.1 Descrizione e sequestro, inibitoria e ritiro dal commercio

La descrizione si prepone l'obiettivo di precostituire la prova della violazione del diritto e viene condotta dall'Ufficiale Giudiziario, che, accedendo ai luoghi in cui la contraffazione è in corso (punti vendita, stabilimenti produttivi, magazzini, depositi ecc.) ed attraverso l'ausilio di periti, redige un verbale nel quale verranno trascritte gli elementi fondamentali idonei ad accertare la sussistenza di tale condotta[375].

Dall'art. 129 c.p.i. si ricava che la descrizione ed il sequestro possono "*avere ad oggetto uno, alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione di marchio, i mezzi di produzione e gli elementi di prova anche documentali*[376]". La previsione della possibilità di descrizione "*degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione*", oltre che degli oggetti costituenti la violazione del diritto e dei mezzi utilizzati alla produzione, conferma che l'obbiettivo della norma consiste nell'acquisizione anticipata delle prove non solo in relazione all'*an*, bensì anche al *quantum,* attraverso la ricerca e l'acquisizione di elementi utili ad accertare la dimensione economica della "situazione" denunciata[377]. Il giudice, ai sensi della medesima disposizione può impartire la misura del sequestro (come nel caso esaminato con la sentenza al capitolo 1) con conseguente obbligo di cessazione

---

[372] Così VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 556; AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 694; Sul tema anche DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale*, in *Dir. ind.*, 2005, 51.
[373] Trib. Napoli, 05/05/2001, in *Dir. ind.*, 2002, 38.
[374] Così VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 556, 557.
[375] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 556; AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 697; Cfr.
[376] SENA, *I segni*, cit., 221, 222.
[377] Cfr. Trib. Milano, 18/01/2010, in *Sez. spec. P.I.*, 2010, 1, 183, che afferma inoltre che: "[..] *per la descrizione ricorre il presupposto voluto dalla legge circa il rischio che durante il tempo necessario a far valere le proprie ragioni in sede di cognizione ordinaria o cautelare, la stessa possa essere mutata mediante l'alterazione o sottrazione delle prove utili a sostenere le domande delle ricorrenti."*

immediata della circolazione del prodotto contraffatto affidandone la custodia ad un soggetto (detentore o proprietario). Da quanto affermato, il sequestro si pone l'obiettivo di interrompere la violazione. Inoltre, allo scopo ulteriore di prevenire futuri illecito, è ravvisabile un'eventuale funzione inibitoria del sequestro soprattutto quando ha ad oggetto non solo i beni, ma anche i macchinari utili a produrre il detto bene[378].

All'art. 131 c.p.i., che utilizza la stessa formula dell' art. 63 legge marchi, è disciplinata l'inibitoria cautelare[379]. Questa misura può essere concessa *ante causam* ovvero in corso di causa. La finalità cautelare è racchiusa nell'inibizione alla fabbricazione, al commercio o all'uso di quanto costituisce contraffazione, prevendo inoltre la facoltà per il giudice di rafforzare la misura fissando una somma dovuta per ogni violazione posta in essere dal contraffattore successivamente a tale giudizio[380]. Dal punto di vista teorico, l'ordine in parola integra gli estremi di un obbligo fungibile di non fare, di guisa che il soggetto "accusato" mantiene l'obbligo di astenersi dal porre in essere la condotta contraffattiva[381].
Una volta disposta, l'inibitoria può essere revocata o modificata solamente qualora si verifichino mutamenti consistenti delle circostanze[382]. Inoltre, qualora il soggetto non la rispetti verrà punito penalmente ai sensi dell'art. 388 c.p. rubricato "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"[383].

A differenza del sequestro, che costituisce un c.d. "vincolo oggettivo" su determinati beni, imponendo limiti e divieti a tutti i soggetti che possono entrare in relazione con essi, l'inibitoria si concentra, sempre imponendo divieti quanto all'uso di strumenti

---

[378] AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 696 e ss.; sul medesimo tema cfr. Cass. Pen., sez. II, 03/12/2015, in *CED cass. pen.*, 2016, 6, 2564.
[379] Tale misura provvisoria non differisce dall'art. 124 c.p.i.; cfr. Trib. Milano, 08/07/2016, in *Il societario.it*, 22/11.
[380] AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 699.
[381] CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi, tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Il dir. ind.*, 2006, 482.
[382] Cfr. App. Roma, sez. I, 21/03/2011, in *Riv. arbitrato,* 2012, 3, 599, con nota di SANTINI.
[383] Così anche Ufficio indagini preliminari Milano, 08/02/2006, in *Foro ambr.*, 2006, 1, 5; Cass. Pen., Sez. VI, 19/03/1997, in *Cass. Pen.*, 1998, 2014; Cass. Pen., sez. VI, 17/02/2015, in *CED Cass. Pen.*, 2015, 15646.

che possa essere utilizzato per la fabbricazione e la commercializzazione del bene vietato, ad una persona ben precisa[384].

Al n. 1 dell'art 131 c.p.i. si contempla, oltre alla misura dell'inibitoria provvisoria, l'ordine del ritiro del commercio. Detto ordine può essere applicato anche nei confronti di chi risulti proprietario degli oggetti costituenti violazione del diritto o ne abbia comunque disponibilità[385]; il ritiro è una misura complementare e rafforzativa dell'inibitoria, ma a differenza di quest'ultima non impone alcun tipo di astensione[386]. L'oggetto dell'ordine di ritiro dal commercio consiste sia nell'obbligo di ritirare dal commercio tutti i prodotti che verosimilmente costituiscono violazione del diritto del soggetto titolare della privativa, sia nell'obbligo di ordinare il ritiro a quanti siano immessi nella rete commerciale dei prodotti in violazione[387].

4.5 Il risarcimento del danno

Nonostante la tutela inibitoria rappresenti, tradizionalmente, la tutela elettiva della proprietà industriale, negli ultimi anni è cresciuto l'interesse verso la sanzione risarcitoria. Tale attenzione è stata determinata dalla concorrenza sempre maggiore del mercato e dal moltiplicarsi delle pratiche contraffattive.
Nel processo di contraffazione, il risarcimento del danno è una delle possibili tutele, in quanto teso alla reintegrazione della posizione patrimoniale del soggetto leso dall'atto illecito[388]; attraverso il risarcimento il legislatore tende a ricostruire il patrimonio del danneggiato pregiudicato (o leso) dalla contraffazione.
Il risarcimento all'interno del c.p.i. è regolato all'art. 125, il quale viene applicato anche ai casi di violazione delle privative comunitarie avvenute in Italia o comunque soggette alla giurisdizione nazionale delle sezioni specializzate fungenti da Tribunali dei marchi, disegni e modelli comunitari. Essendo un illecito extracontrattuale, la disciplina di riferimento si ravvisa negli artt. 2043 e ss. del cod. civ. e nelle norme

[384] SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009, 309 e ss.
[385] AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *op. cit.*, 699; SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 366.
[386] SCUFFI, FRANZOSI, *op. cit.*, 1426.
[387] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 367; Cfr. Trib. Roma, 14/02/2008, in *Sez. Spec. P.I.*, 2008, 1, 276.
[388] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 499.

rinviate dall'art. 2056 cod. civ., (vale a dire gli artt. 1223, 1226, 1227 cod. civ., e riprese anche dall'articolo in esame).[389].

Brevemente, l'art. 1223 cod. civ., quanto alla liquidazione, richiama i criteri del lucro cessante e del danno emergente condizionando la valutazione di questi alla presenza o meno del *nesso* causale tra il pregiudizio sopportato e la condotta sanzionato.

La valutazione equitativa del danno è prevista all'art. 1226 cod. civ., ove il danno stesso non possa essere valutato e determinato in maniera precisa. Infine, l'art. 1227 cod. civ., prevede la diminuente del concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno[390].

Con riguardo al *nesso causale*, il danno è destinato ad essere sottoposto ad una doppia verifica, la quale attiene direttamente alle conseguenze negative scaturenti dall'atto di contraffazione sul patrimonio del soggetto leso (l'*an*) e all'ammontare del pregiudizio da questi subito in maniera concreta a causa di siffatto comportamento (il *quantum)*[391].

Per opinione della giurisprudenza maggioritaria la prova del nesso tra il fatto illecito e il danno è di fondamentale importanza e "*quantunque spesso necessiti della combinazione di plurimi fattori indiziari non può essere elusa dall'affermazione secondo cui il danno sarebbe in re ipsa connaturato allo stesso fenomeno contraffattivo di per sé determinante illecita captazione*[392]".

Sostanzialmente, il nesso in parola presume la dimostrazione del fatto che se non fosse stato per tale attività contraffattiva il titolare del diritto avrebbe avuto tassi di vendita uguali o simili a quelli del contraffattore[393] (c.d. criterio *but for*).

La ricostruzione del *quantum* nel processo di contraffazione in tema di fatto illecito si basa sui criteri enunciati all'art. 2056 e ripresi all'art. 125 c.p.i., vale a dire sul danno emergente e sul lucro cessante.

---

[389] RATTI, *op. cit.*, 360.

[390] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 501; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1478.

[391] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 502; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 562 e ss.; GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Ercolano, 2005, 62 e ss.

[392] Cfr. App. Milano, 06/06/2003, in *GADI*, 2005, 4792; SCUFFI, *op. cit.*, 502; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 407.

[393] Così FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, 2006, 205.

Il danno emergente è valutato anzitutto attraverso i costi subiti dall'impresa per determinare la violazione del diritto, quali le spese di assistenza tecnica e legali, perizie e ricerche di mercato; in aggiunta, la giurisprudenza ha rilevato che la "perdita di chance per l'impresa" costituisce un danno patrimoniale risarcibile quale danno emergente nel caso in cui "*sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale*[394]". Al danno emergente si ricollegano anche gli oneri sostenuti per minimizzare e neutralizzare la condotta illecita come le spese promozionali, pubblicitarie, costi per la pubblicazioni di comunicati e diffide[395].
Mediante una visione evolutiva la giurisprudenza ha allargato la definizione di danno emergente, facendovi rientrare anche il c.d. danno normativo, ricavato dal "*pregiudizio subito dalla posizione di monopolio in sé goduta dal titolare dell'esclusiva quale situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento*[396]". Quest'ultimo è il risultato dell'effetto di disturbo provocato dall'attività contraffattiva che si riversa, oltre che sul piano della mancata vendita, anche sulle stesse possibilità di sfruttamento economico delle sinergie del prodotto per il suo sviluppo[397]. Tale deterioramento del valore economico di "posizione" avvenuto in seguito all'attività contraffattiva si ricollega al danno d'immagine ed alla reputazione del titolare del marchio contraffatto[398].

Con l'espressione lucro cessante, si "*designa normalmente il pregiudizio a un flusso e, più rigorosamente, al flusso reddituale che ipoteticamente si sarebbe prodotto in capo al titolare del marchio in assenza di tale condotta contraffattoria*[399]*";* in senso lato, mediante tale espressione si definiscono i vantaggi patrimoniali che il soggetto leso avrebbe ottenuto se il terzo non avesse posto in essere la condotta lesiva[400].

---

[394] Cfr. Trib. Arezzo, 19/06/2015, in *Red. Giuffrè*, n. 743; Cass. Civ., sez. I, 30/09/2016, in *Giust. civ. mass.*, n. 19604.
[395] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 509.
[396] Così: BUSNELLI, *Patti, Danno e responsabilità civile*, Giappichelli, Torino, 2013, 12 e ss.; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1518 e ss.
[397] Un esempio è rappresentato dal fenomeno dell'annacquamento del marchio che gode di rinomanza. SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 509; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1520; Trib. Milano, 17/03/2012, in *GADI*, 5870.
[398] Cfr. Trib. Milano, 24/07/2003, in *GADI*, 2003, 4589; SCUFFI, *op. cit.*, 510.
[399] RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1478; sulla medesima definizione anche: SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 512; VANZETTI, DI CATALDO, 563 e ss.; GENOVESE, *op. cit.*, 70 e ss.
[400] MAGHELLI, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Dir. ind.*, 2012, 215.

In linea teorica il lucro cessante sarebbe rappresentato dalla differenza tra i flussi di vendita del titolare normalmente conseguiti senza la contraffazione e quelli che effettivamente ha realizzato. La quantificazione esatta del danno può essere superata mediante la valutazione equitativa del danno stesso[401] e ai sensi del comma 2 dell'art. 125 c.p.i., il giudice ha la facoltà di liquidare il danno "in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano".

Nonostante le difficoltà di quantificazione, il lucro cessante rappresenta il primo ed il più importante elemento per la ricostruzione del danno cagionato. Lo stesso risulta quantificabile attraverso tre differenti criteri di giudizio (talvolta combinati[402]): decremento del fatturato del titolare del marchio contraffatto, giusto prezzo del consenso o royalty che il soggetto contraffattore avrebbe ottenuto se avesse chiesto e posseduto un regolare contratto di licenza e retroversione degli utili ritratti dal contraffattore[403].

In riferimento al decremento o diminuzione delle vendite (*lost profits*) causate dalla contraffazione, la determinazione del lucro cessante è affidata ad un meccanismo complesso e minuzioso denominato *Differenztheorie*[404].

In quest'ottica il mancato profitto è il risultato al quale si intende arrivare dopo aver determinato i due termini della moltiplicazione: l'ammontare delle mancate vendite del titolare ed il profitto unitario di ciascuna unità (la cui vendita è stata) persa a causa della contraffazione[405]. Tale modello tuttavia presenta numerose criticità ricollegabili alla gestione e all'identificazione delle variabili esogene quali le variazioni di mercato, i comportamenti d'acquisto dei consumatori, le loro preferenze o l'evoluzione della domanda.

Dal del n. 2 art. 125 c.p.i. che prevede la determinazione del danno "comunque di un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso" è possibile ricavare il secondo criterio di giudizio. Tale criterio si caratterizza per possedere una decisa finalità restitutoria e si sostanzia nel valore che le parti, anziché incorrere in

---

[401] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 563

[402] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 511 e 512.

[403] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 512.

[404] Modello tedesco di Friedrich Mommsen nel quale il danno reale si contrappone al danno patrimoniale; per un'analisi del modello in termini generali: MOMMSEN, *Zur Lehre von dem interesse*, Braunschweig, 1855, 3 e ss.; GENOVESE, *op. cit.*, 45 e ss.

[405] RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1479.

una controversia, avrebbero ipoteticamente convenuto se tra di esse fosse stato raggiunto un accordo fin dall'inizio in maniera lecita[406]. Molto spesso si utilizza il termine "*royalty* ragionevole, presunta o fittizia" nel campo del diritto d'autore, dei brevetti e dei marchi[407].

Al n. 3 del medesimo articolo si prevede la possibilità per il soggetto leso di "chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento". La *ratio* della previsione consiste nell'evitare che il contraffattore possa trarre guadagno dalla condotta illecita e il punto focale è dato dal vantaggio conseguito da quest'ultimo anziché dal danno subìto dal soggetto che patisce gli effetti negativi della condotta illecita.

La restituzione degli utili è stata definita in giurisprudenza come "misura di deterrenza" sia che riguardi il caso di contraffazione dolosa che colposa[408]. In aggiunta a ciò, riveste un carattere di tutela quasi reale del diritto poiché garantisce e "risana" il godimento del vantaggio competitivo che spetta al titolare del diritto esclusivo leso[409].

La retroversione (anche detta restituzione) degli utili rappresenta un criterio alternativo e/o correttivo al risarcimento delle perdite e dei mancati guadagni[410] e facilita il titolare del diritto violato "*nell'assolvere l'onere probatorio posto a suo carico*[411]*",* dal momento che gli viene riconosciuta la possibilità di ricorrere all'ordine di esibizione previsto dalla legge[412]. Inoltre, la restituzione degli utili non rappresenta una sanzione risarcitoria[413], tanto che può essere potenzialmente applicata anche nei confronti del contraffattore che abbia dimostrato l'assenza di dolo o di colpa.

---

[406] RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1495.

[407] Cfr. Trib. Milano, 8/07/2009, in *AIDA*, 1937; App. Torino, 11/06/2008, in *GADI*, 5296; FRASSI, *i danni patrimoniali: dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, 105 ss.;

[408] Cfr. Trib. Venezia, 23/11/2012, in *GADI*, 2013, 1, 792.

[409] Così Relazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, documento visualizzabile al seguente indirizzo: http://www.odcec.torino.it/public/convegni/relazione.pdf.

[410] SCUFFI, *Diritto processuale,* cit., 516; RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1531 e ss; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 565.

[411] GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 117.

[412] V. co. 2, 2-*bis*, art. 121 c.p.i. e art. 121-*bis*. c.p.i.

[413] Trib. Roma, 30/03/2012, in *GADI*, 2013, 1, 463, la quale sentenza precisa inoltre che la retroversione degli utili prevista per il contraffattore all'art. 125 c.p.i. non può "*essere interpretata né come sanzione per il contraffattore, avendo nel nostro sistema il danno risarcibile natura meramente*

Per quanto riguarda la determinazione esatta che il contraffattore è tenuto a restituire al titolare è utile affermare che tale norma si riferisce solamente ai proventi realizzati mediante l'attività contraffattiva; nel caso di contraffazione di marchio speciale, gli utili che dovranno essere restituiti ai sensi della norma, sono quelli ottenuti mediante la vendita del prodotto riportante il marchio speciale[414].

compensativa e non punitiva, né come indennizzo da arricchimento senza causa per il contraffattore, stante la natura residuale di tale misura".

[414] VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 566.

Conclusioni

Il principale obiettivo del presente elaborato è stato quello di analizzare un caso significativo di contraffazione del marchio.

In base a quanto affermato nel giudizio promosso da Barilla s.p.a. contro Italy Fashion s.r.l., si è posta l'attenzione sul marchio, i suoi elementi costitutivi, i soggetti aventi diritto alla registrazione di detto segno distintivo. Al fine di predisporre un quadro normativo il più possibile completo si è posta l'attenzione anche sulle cause che comportano la decadenza e la nullità del marchio registrato.

Alla luce delle considerazioni del Tribunale di Milano, che ha affermato l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le due società e della determinazione dello stato di rinomanza dei marchi di proprietà Barilla, si è cercato di tracciare un quadro, inizialmente storico e successivamente normativo, dell'evoluzione del marchio che gode di rinomanza. Infatti, sono state esposte le principali opinioni diffusesi nel periodo precedente la riforma del 1992 e la difficoltà della giurisprudenza del secolo scorso di identificare norme di carattere generale, nonché l'applicazione delle stesse ai marchi famosi o *celebri* italiani e comunitari. Come si è avuto modo di sottolineare, la definizione del marchio che gode di rinomanza non deriva dalle disposizioni della Direttiva comunitaria in materia di marchi, bensì dalla famosissima sentenza *General Motors*, la quale ha risposto all'esigenza di tracciare delle linee di confine ben delineate attorno a tale concetto, divenuto poi punto di riferimento per controversie sia comunitarie che nazionali. L'attenzione è stata posta successivamente ai criteri utili a determinare il marchio che gode di rinomanza e quindi all'identificazione degli elementi essenziali costitutivi di tale tipo marchio, ossia: la territorialità, il pubblico interessato, la somiglianza dei segni in esame ed il nesso presente tra di essi.

Sempre sulla base della vicenda intercorsa tra Barilla e Italy Fashion nella quale, solo in un secondo momento, la ricorrente ha chiesto la tutela delle forme di fatto dei propri prodotti presenti sul mercato, tra l'altro non accolta dal Tribunale giudicante, si è posta l'attenzione alle forme non registrate, in modo da illustrare il procedimento logico seguito in sede giudiziale.

Dalla nozione di "marchio di forma di fatto" si evince che esso non è altro che il risultato di una combinazione delle norme relative alla forma dei prodotti suscettibili di registrazione come marchi di impresa e delle disposizioni di legge relative al

marchio non registrato, il quale presenta caratteristiche diverse dai segni registrati ed una sua propria evoluzione storica ed economica. Si è concluso che i marchi di forma di fatto sono le stesse forme tutelate attraverso il divieto di imitazione servile di cui all'art. 2598, co. 1 del cod. civ.

Con l'analisi proposta nel terzo capitolo si sono delineate, infine, le fattispecie previste dalla disciplina della concorrenza sleale: la concorrenza per confondibilità, la denigrazione e l'appropriazione di pregi e la clausola generale prevista al n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. Si è cercato, in tal senso, di predisporre una classificazione delle varie condotte illecite possibili riconducibili alle tre fattispecie, citando casi concreti al fine di operare una pratica sistematizzazione concettuale.

La completezza dell'analisi giuridica proposta da dottrina e giurisprudenza si pone come elemento a sostegno della tesi per cui il fenomeno della contraffazione del marchio riveste particolare importanza nel governo delle relazioni economiche attuali. Dai dati esposti nel presente lavoro, non solo non si ha modo di intravedere un'attenuazione del fenomeno, ma addirittura si può agevolmente presumere una sua espansione; la disciplina analizzata si pone pertanto come un importante strumento di tutela nell'ordinamento italiano.

Appendice

Figura 1: Marchio figurativo comunitario “Rigoli”: n. 0001663309.

Figura 2: Marchio figurativo comunitario “Baiocchi” n. 004399358.

Figura 3: Marchio di forma “Baiocchi”: n. 0001557965.

Figura 4: Marchio figurativo comunitario “Ringo”: n. 010303709.

Figura 5: Marchio figurativo “Mooncake”: n. 0001557965.

Confronto tra i biscotti Barilla e i Cuscini-Biscotto

Biscotto “Pan di Stelle”

Cuscino-biscotto “Pan di Stelle” poi “Pandistelloso”

Biscotto “Galletto”

Cuscino-biscotto “Galletto” poi “Gallettoso”

Biscotto “Rigoli”

Cuscino-biscotto “Rigoli” poi “Rigoloso”

Biscotto “Gocciole”

Cuscino-biscotto “Gocciole”
poi “Goccioloso”

Biscotto “Baiocchi”

Cuscino-biscotto “Baiocchi”
poi “Baioccoso”

Biscotto “Abbracci”

Cuscino-biscotto “Abbracci”
poi “Abbraccioso”

Prodotto “Crostatina”

Cuscino-biscotto “Crostatina”

Biscotto “Batticuore”

Cuscino-biscotto “Batticuore” poi “Batticuoroso”

Prodotto ”Mooncake”

Prodotto “Mooncake” poi “Moon”

Bibliografia

AGHINA, *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971.

AMMENDOLA, *L'appropriazione di pregi*, Giuffrè, Milano, 1991.

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960.

AULETTA, *Violazione di norme di diritto pubblico e slealtà della concorrenza*, in *Giust. civ.*, I, 1958, p. 1562.

AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Tratt. dir. priv.*, RESCIGNO (diretto da), vol. XVIII, UTET, Torino, 1983.

AUTERI, *Le tutele reali*, in NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 2005.

AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, Giuffrè, Milano, 1973.

AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza,* Giappichelli, Torino, 2012.

BERTANI, FINOCCHIARO, GIUSSANI, ROVATI, SANNA, SARTI, TESTA, UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011.

BONELLI, *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Il dir. ind.*, 2004, p. 105.

BOSSI, *Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti*, in *Giur. it.*, 2014, p. 588.

BOTTERO, TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa*, UTET Giuridica, Torino, 2009.

BRUNETTA, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione*, libreria universitaria ed., Padova, 2012.

BUSNELLI, *Patti, danno e responsabilità civile*, Giappichelli, Torino, 2013.

CAMPOBASSO*, Diritto commerciale I, diritto dell'impresa*, *VI ed.,* UTET Giuridica, Milano, 2011.

CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, p. 340.

CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, p. 308.

CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, p. 308.

CARUSO, *Temi di Diritto del beni immateriali e della concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2011.

CASABURI, *I procedimenti cautelari nel cpi, tra conferme, innovazione e nuove problemi*, in *Il dir. ind*., 2006, p. 473.

CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate di diritto industriale: in proprietà industriale ed intellettuale: (prime) ipotesi per l'uso*, in *Dir. ind.,* 2003, p. 251.

CASANOVA, Impresa e aziende (le imprese commerciali), in *Tratt. di dir. civ*. diretto da VASSALLI, X, 1, UTET, Torino, 1974.

CORRADO, *Segni distintivi. Ditta, insegna e marchio*, in *Trattato. Grosso-Santoro Passarelli,* Milano, 1975.

COTTINO, *Lineamenti di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2016.

CRUGNOLA, *Rassegna di dottrina e di giurisprudenza in tema di appropriazione dei pregi dei prodotti dell'impresa di un concorrente*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, p. 234.

CUONZO, VALENTI, *Provvedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex. art. 700 c.p.c. nelle controversie relative a diritti di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, p. 72.

DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993.

DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale*, in *Riv. dir. ind*., 2005, p. 51.

DI TULLIO, *Art. 2598*, in UBERTAZZI, MARCHETTI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, CEDAM, Padova, 2004.

DI TULLIO, *Art. 2600*, in UBERTAZZI, MARCHETTI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, CEDAM, Padova, 2004.

FAGGELLA, *Atti dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*, *sess. III., Vol. I*, Roma, 1942.

FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind*., 1993, I, p. 159.

FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982.

FIGINI, TETTAMENTI, *Sentenza Gucci: tra marchio di forma e modello ornamentale*, in *Norme & Tributi*, 2013, fascicolo 5, p. 13.

FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale, disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il dir. ind.*, 2005, p. 11.

FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, in *Corr. giur.*, 1993, p. 269.

FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli, Codice e commento delle riforme nazionali*, Giuffrè, Milano, 1993.

FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988

FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale,* in *Il dir. ind.*, 2006, p. 205.

FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame sintetico o prospettiva analitica?*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, fascicolo 6, p. 241.

FRASSI, *I danni patrimoniali: dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA*, 2000, p. 93.

FUSI, *La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici*, Giuffrè, Milano,1970.

GALLI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 109.

GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, Edizioni scientifiche italiane, Ercolano, 2005.

GHIDINI, *La concorrenza sleale*, UTET, Torino, 2001.

GHIDINI, *La riforma della legge marchi, in Commento generale sulla riforma di Cavani*, CEDAM, Verona, 1995.

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015.

GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice Proprietà Industriale*, Il sole 24 ore Editore, 2006.

GRAUSO, *La concorrenza sleale: profili di tutela giurisdizionale e presso le authority*, Giuffrè, Milano, 2007.

GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o di "haute renomée*", Giuffrè, Milano, 1977.

GUGLIELMETTI, La concorrenza e i consorzi, CEDAM, Torino, 1970.

INGERL-ROHNKE, *Markengesetz*, München, 2010.

LECCE, *Il marchio della giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2009.

LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991.

LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e la loro tutelabili alla luce della nuova disciplina*, in *Il dir. ind.*, 2002, p. 213.

MAGHELLI, *Il risarcimento del danno da contraffazione nell'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Dir. ind*., 2012, p. 215.

MALAGOLI, Art. 2598, in CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile*, Giuffrè, Milano, 2009.

MARTINI, *Brevi note sul presso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, p. 47.

MOMMSEN, *Zur Lehre von dem Interesse*, Braunschweig, 1855.

MUSSO, *Della disciplina dea concorrenza*, in DE NOVA (a cura di), *Commentario del codice civile e Codici collegati,* Zanichelli, Bologna, 2012.

MAYR, *Art. 2598*, in CIAN, TRABUCCHI (a cura di), *Commentario breve al codice civile*, CEDAM, Padova, 2016.

MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, CEDAM, Padova, 1991

PALAZZO, SASSI, *Diritto privato nel mercato*, Iseg Gioacchino Scaduto, Roma, 2007.

PASCHI, *La concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 e la sua interpretazione nella giurisprudenza più recente*, in Il *dir. ind.*, 2012, p. 223.

PASTERIS, *La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1962.

PENNISI, *Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, fascicolo 1, p. 18.

RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia nazionale, Roma, 1987.

RATTI, *La contraffazione del marchio. Profili processuali*, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, UTET giuridica, Torino, 2009.

RAVÀ, *Diritto industriale. Vol. 1: Azienda, Segni distintivi, concorrenza*, UTET, Milano, 1981.

RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

RICOLFI, *Trattato dei marchi, diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015.

ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, p. 23.

SANDRI, *I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale, in Ubertazzi, Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, CEDAM, Padova, 2006.

SARACENO, *La contraffazione del marchio. Presupposti sostanziali*, in BOTTERO, TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, UTET, Torino, 2009.

SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi Vanzetti*, 2004.

SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in AJANI, BENACCHIO (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea,* Giappichelli, Torino, 2011.

SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009.

SCUFFI, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza*, in *Il dir. ind*., 2003, p. 213.

SCUFFI, FRANZOSI, *Diritto industriale italiano,* Cedam, Padova, 2014.

SENA, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2007.

SENA, *Il diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

SIROTTI GAUDENZI, *Sì agli accertamenti negativi in via cautelare*, in *Guida dir., Dossier*, 2010, p. 98.

STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER (a cura di), *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, Giappichelli, Torino, 1998.

SPADA, *La legittimazione alla domanda*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER (a cura di), *Commento tematico alla legge dei marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 39.

TAVASSI, *Tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza*, in Il *dir. ind.*, 2013, p. 335.

TREVISAN, *Ancora su imitazione servile e correttezza professionale*, in *Foro Pad.,* 1983, p. 566.

UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà industriale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2012.

UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, p. 219.

VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, p. 319.

VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, in *Riv. dir. ind*., 2004, p. 99.

VANZETTI, *La sospensione del processo per pregiudizialità nelle controversie industrialistiche*, in *Riv. dir. ind*., 2014, p. 75.

VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.

VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi - commento*, Giuffrè, Milano, 2001.

Sitografia

CECCON, *La concorrenza parassitaria nella giurisprudenza più recente*, 2013, in: www.aclaw.it.

Corte UE 22/09/2011, causa C-323/09, caso *Interflora*, in www.curia.europa.eu.

Relazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in: www.odcec.torino.it.

www.cuscinobiscotto.it, ultima consultazione 15/01/2017, ore 11.42.

www.Italyfshionshop.it, ultima consultazione 15/01/2017, ore 13.08.

www.Cookiepillow.com, ultima consultazione 16/01/2017, ore 13.17.

www.marchiebrevettiweb.it, ultima consultazione 17/01/2017, ore 13.18.

www.barilla.com, ultima consultazione 30/01/2017, ore 21.50.

www.treccani.it, ultima consultazione 02/02/2017, ore 08.45.

www.uibm.gov.it, ultima consultazione 05/02/2017, ore 09.15.

www.italiapuntodoc.it, ultima consultazione 06/02/2017, ore 10.30.

www.euipo.europa.eu, ultima consultazione 08/02/2017, ore 14.20.

www.censis.it, ultima consultazione 16/02/2017, ore 14.14.

Ringraziamenti

Alla Prof.ssa Alessandra Zanardo, Relatrice di questa tesi, per la grande disponibilità e cortesia dimostratemi, e per tutto l'aiuto fornitomi durante questi mesi.

A mia Mamma e a mio fratello Enrico per avermi supportato (e sopportato) in tutti questi anni di università.

A mia nonna Giuly, per aver ascoltato le mie ansie prima degli esami mentre "*tirava la sfoglia*".

A mia cugina Lucrezia per avermi fatto compagnia nelle giornate di studio.

A zia Luciana e zio Patrizio, per essere sempre stati tra i miei principali sostenitori.

Alla mia "*Famigghia*" per essere da sempre parte integrante -ed insostituibile- della mia vita.

A Elisa, Giulia e Marco per essere stati i miei compagni ferraresi in quest'avventura veneziana sin dall'inizio e per avermi aiutato sempre, in qualsiasi momento.

A Matteo, Lorenzo, Fosca, Piergiorgio, Gabriele, Chiara, Margherita, Alessia, Valentina, Federica e Gian Battista per aver condiviso gioie e dolori, risate e lacrime, pranzi e cene, appunti e libri e per avermi fatto passare i due anni più belli di sempre.