



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**

**DOTTORATO DI RICERCA IN  
DIRITTO COMMERCIALE: PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE E CONCORRENZA**

**CICLO XX**

**LA CONCORRENZA SLEALE PER  
AGGANCIAMENTO**

**Coordinatore: Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi  
Tutor: Dott. di ricerca Avv. Giulio Sironi**

**Dottorando: Alberto MAGNANI**

*A Francesca ed al nostro Filippo*

# INDICE

## CAPITOLO I

Introduzione	6
--------------	---

## CAPITOLO II

### Definizione

2.1	Definizione	13
2.2	Agganciamento per mezzo di segni distintivi	21
2.3	Agganciamento per mezzo di forme distintive	37
2.4	Il Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145 (Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole) ed il Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 146 (Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004).	45

## CAPITOLO III

### Casi giudiziari

3.1	Europa	56
3.2	Italia	93

## CAPITOLO IV

### Internet

4.1	Introduzione	123
4.2	Agganciamento su Internet	130

## **CAPITOLO V**

### Conclusioni

5.1	Tempi e modi della “confusione” del pubblico	141
5.2	Conclusioni	157
	Bibliografia	173

# **CAPITOLO I**

## **Introduzione**

Il successo economico delle imprese dipende dalla conoscenza ed apprezzamento da parte del pubblico che le imprese stesse, o determinati loro prodotti, riescono a raggiungere.

Per ottenere questo le imprese compiono grandi investimenti organizzativi, progettuali, produttivi e pubblicitari.

Assai spesso, e si può dire in quasi tutti i settori, quando un'impresa si afferma sul mercato alcuni suoi competitori, invece di compiere gli investimenti effettuati dalle altre imprese utilizzando proprie risorse, cercano di seguire di fare riferimento a tali "predecessori" sia perché ritengono che l'apprezzamento riservato a questi dal pubblico si possa estendere ai loro prodotti se questi ultimi possiedono funzioni e caratteristiche di quelli già conosciuti, sia perché ritengono che il nome, il marchio, la forma distintiva del prodotto o la campagna pubblicitaria già noti al pubblico per "appartenere" all'operatore di maggior successo possano far loro acquisire quote di mercato se sapientemente utilizzati.

Tale tentativo viene compiuto assai spesso, anche allo scopo di evitare responsabilità legali, con modalità "particolari" tanto che tali elementi altrui vengono talvolta soltanto "evocati" dal nome, marchio, forma del prodotto o dalla propria campagna pubblicitaria, realizzando una sorta di accostamento, di "agganciamento", con l'operatore economico di riferimento.

In sostanza, ove si trovano imprese *leader*, imprese che godono di rinomanza nel proprio mercato di riferimento, alcuni competitori "minori" cercano di agganciarsi alle prime per acquisirne un traino

economico, per potersi avvantaggiare, in qualche modo, del loro avviamento.

Il fenomeno, da un punto di vista economico, è da considerarsi compreso nella c.d. *copycat economics*, ovvero leconomia basata sulla produzione di beni e servizi senza alcuna attività creativa o di progettazione ma esclusivamente nata dall'imitazione di altre imprese.

Tali iniziative imprenditoriali si collocano nello spazio compreso fra la contraffazione pura e semplice e lo sfruttamento di elementi che, pur caratterizzando alcune imprese, rimangono di "pubblico dominio".

I problemi giuridici che si possono riscontrare nell'ampio spettro di condotte possibili fra tali due estremi dipendono dalla disciplina che si ritiene ad esse applicabile: da un lato si tiene presente la tutela di una situazione fattuale/giuridica di pertinenza esclusiva di un determinato imprenditore (titolarità di un marchio registrato, uso di un marchio non registrato, creazione di una campagna pubblicitaria o *slogan*, produzione di un bene con una forma caratteristica e distintiva e non funzionale) e la tutela del consumatore che a quella situazione ricollega un valore positivo poiché distintivo dell'imprenditore<sup>1</sup> e, dall'altro lato, si considera il principio della libera concorrenza e la tutela dei consumatori nella sostituibilità fra i produttori e la competizione fra di essi affinché abbiano luogo le

---

<sup>1</sup> Vanzetti "Equilibrio d'interessi e diritto al marchio" in Riv. Dir. Comm. 1960, I, p. 261 "... scontato il fatto che l'interesse principale tutelato dalla disciplina dei marchi è l'interesse privato dei singoli imprenditori ... un'analisi degli interessi degli imprenditori concorrenti, dei consumatori, nonché dell'interesse pubblico, può costituire la chiave interpretativa in base alla quale tutta la disciplina dell'istituto trova la propria coerenza".

dinamiche concorrenziali del controllo dei prezzi e della ricerca della qualità.

Non è facile trovare criteri per delineare nettamente la linea di demarcazione fra le condotte che, sfruttando il fenomeno dell'agganciamento, costituiscono una violazione dei diritti dell'impresa agganciata e quelle che, pur utilizzando alcuni elementi tipici di un determinato imprenditore, non ne costituiscono un agganciamento illecito ma rappresentano soltanto una manifestazione di libera concorrenza e, in definitiva, di libertà.

Sarà quindi necessario trovare nella disciplina positiva odierna i limiti di liceità dei fenomeni di agganciamento.

Alcune modalità di tali fenomeni, infatti, sono lecite, altre non lo sono e possono concretare un illecito concorrenziale violando l'art. 2598 c.c. oppure costituire una vera e propria contraffazione di marchio.

Si deve riconoscere, infatti, che diverse sono le modalità con le quali le imprese cercano di cogliere dalle esperienze dei concorrenti elementi per contare sull'approvazione del pubblico dei consumatori.

In termini tecnici, per effettuare una prima distinzione, se anche tali elementi fossero liberamente utilizzabili, se le caratteristiche del prodotto, della sua confezione o del messaggio pubblicitario utilizzato fossero di "pubblico dominio", altrettanto non potrebbe certo dirsi del nome o del marchio del concorrente o della forma distintiva dei suoi prodotti<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ascarelli "Teoria della concorrenza e interesse del consumatore" in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1954, p. 869 e ss. secondo il quale la restrizione della concorrenza derivante dall'attribuzione dell'uso esclusivo di un segno ad un determinato soggetto economico

Ed è proprio utilizzando questi ultimi che il concorrente è in grado farsi conoscere più velocemente e con una spesa assai minore dell'impresa trainante utilizzando, appunto, la notorietà del concorrente al quale tenta di accostarsi suggerendo un'equivalenza dei prodotti o l'idea dell'associazione fra le due imprese.

Ciò, in alcuni casi, non ha alcuna giustificazione e merita, sempre che non sia riscontrabile una contraffazione del marchio, le sanzioni previste per la concorrenza sleale; in altri casi, invece, tale condotta è del tutto legittima in quanto l'uso del marchio altrui è consentito dalla legge (come accade in alcuni casi di uso descrittivo del marchio altrui oppure in altre fattispecie nelle quali il presupposto della confusione del pubblico non è riscontrabile, oppure nei casi di pubblicità comparativa).

*“Il frutto del lavoro appartiene a chi lo ha col proprio lavoro ottenuto. Al principio di diritto che vieta l'appropriazione del frutto del lavoro altrui si ricollegano i casi tipici di illecita concorrenza quali ... lo sfruttamento del credito e della fama commerciale altrui”.*

*“[chi compie le attività in parola]...invade illecitamente la sfera patrimoniale del concorrente sfruttando o tentando di sfruttare la notorietà ed il credito di quel determinato prodotto preso a termine di paragone, notorietà e credito costituenti una ricchezza, un valore economico che altri può bensì menomare ed anche distruggere valendosi di mezzi ed energie proprie, ma non può direttamente*

---

sarebbe una conseguenza “naturale” della tutela del pubblico interesse che impone di evitare “la simultanea utilizzazione della creazione intellettuale da parte di più soggetti”.

*usurpare servendosi delle stesse armi del concorrente.”*

*“Al principio di diritto che vieta l’appropriazione dei risultati del lavoro altrui, principio accolto da molteplici giudicati, possono ricollegarsi i casi più tipici di illecita concorrenza, quali ad esempio: ... lo sfruttamento del credito, della riputazione e della fama commerciale altrui. Il suddetto principio va però applicato con la massima cautela, tenendo presente, onde evitare applicazioni aberranti ed ingiuste, che il diritto del produttore o del commerciante sui risultati del proprio lavoro sussiste solo quando questi risultati siano specifici e caratteristici e non risultino di pubblico dominio”.*

Con questi indirizzi il Tribunale di Milano, con la sentenza 6 Ottobre 1928<sup>3</sup>, sintetizzava i principi di diritto applicando i quali condannava l’Ing. De Nora per aver prodotto e commercializzato impianti elettrolizzatori, diremmo oggi, “agganciandosi” alla fama ed alla reputazione degli impianti e della persona dell’Ing. Pestalozza attraverso un’ampia serie di condotte, comprensive di una costante comparazione e raffronto fra i due prodotti e quindi, al di fuori di qualsiasi possibilità di confusione propriamente intesa da parte della clientela.

Il mutamento del diritto positivo e le notevoli differenze attinenti alle odierne modalità pratiche di esercizio delle attività economiche, rendono la citata decisione poco più di una curiosità, tuttavia il ragionamento espressovi potrebbe costituire l’argomento sul quale

---

<sup>3</sup> Riv. Dir. Comm. Volume XXVI (1928), II, p.598 - Pestalozza c. DeNora - Presidente ed estensore Amalfitano.

basare anche oggi la ricerca di una protezione nello stesso tipo di situazioni.

Oggi, come detto, l'agganciamento alle imprese trainanti è effettuato in modo completamente diverso, sia perché le tecniche di *marketing* sono completamente diverse, così come lo è la percezione del pubblico ed il comportamento del mercato in generale, ma, soprattutto, a seguito dell'avvento di Internet che, in considerazione delle sue particolarità anche tecniche, consente nuove forme di agganciamento più o meno evidenti e più o meno efficaci nei confronti delle quali l'approfondimento della relativa eventuale liceità risulta essere di grande interesse ed attualità.

Sul piano della disciplina positiva, oltre all'art. 2598 c.c., si ricorderà da un lato la disciplina dei segni distintivi che, oggi codificata all'interno del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), ha seguito il processo di armonizzazione della Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (oggi nella versione codificata della Direttiva 2008/95/CEE in vigore dal 30.11.2008) e, dall'altro l'attuazione della Direttiva CE/29/05 sulle pratiche commerciali scorrette che ha dato origine sia al D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 sulla pubblicità ingannevole sia al D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146 che ha modificato il Codice del Consumo (D.Lgs. 6.8.1005 n. 205) ove era già contenuta la disciplina della pubblicità comparativa.

## **CAPITOLO II**

### **Definizione**

## 2.1 DEFINIZIONE

La Convenzione dell'Unione di Parigi<sup>4</sup> ha codificato la teoria della concorrenza sleale, aggiornandone gli estremi nel corso delle sue revisioni, in una serie di condotte nei confronti delle quali, ai sensi dell'art. 10bis, i Paesi dell'Unione avrebbero dovuto predisporre una protezione.

Lo stesso articolo, al comma secondo, definisce atto di concorrenza sleale *“ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale”* ed al comma terzo specifica *“Dovranno particolarmente essere vietati: 1. tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 2. le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 3. le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.”*

Fino al recepimento della Convenzione dell'Unione di Parigi nell'ordinamento italiano, non esisteva una norma che sanzionasse esplicitamente la concorrenza sleale, tanto che, nel 1942, quando

---

<sup>4</sup> Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20.3.1883 emendata il 14.12.1900, a Washington il 2.6.1911, all'Aja il 6.11.1925, a Londra il 2.6.1934, a Lisbona il 31.10.1958, a Stoccolma il 14.7.1967 ed il 28.9.1979 reperibile al sito [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs\\_wo020.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf). La convenzione è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L. 10.1.1926 n. 129 convertito con modifiche nella legge 29.12.1927 n. 2701.

venne emanato il codice civile, l'attuale art. 2598 c.c. venne sostanzialmente elaborato sulla scorta dell'art. 10bis della detta Convenzione.

La concorrenza sleale sanziona la responsabilità extracontrattuale di un imprenditore che, nei confronti di un proprio concorrente, compie un certo tipo di atti, che la norma stessa tipizza in tre tipi di condotte al primo comma dell'art. 2598 c.c.<sup>5</sup>.

Al numero 1) si descrive la concorrenza sleale confusoria attraverso l'uso di nomi, segni distintivi usati da altri, l'imitazione servile dei prodotti, od il compimento di qualsiasi altro mezzo idonei a *“creare confusione con il prodotto o con l'attività di un concorrente”*.

Al numero 2) si descrive la concorrenza sleale per denigrazione attraverso la diffusione di notizie o apprezzamenti sui prodotti o l'attività del concorrente *“idonei a determinarne il discredito”* e per appropriazione di pregi.

Al numero 3) si indicano, con la portata di una clausola generale, tutte le altre condotte che, nel contesto concorrenziale, non sono conformi alla correttezza professionale e sono *“idonee a danneggiare l'altrui azienda”*.

La concorrenza sleale per agganciamento è una particolare forma di quella appropriazione di pregi che è stata tipizzata soltanto con il n.2 primo comma art. 2598 c.c.<sup>6</sup> in quanto *“il c.d. agganciamento restò*

---

<sup>5</sup> Ghidini “La concorrenza sleale” Milano 2001

<sup>6</sup> Ammendola “L'appropriazione di pregi”, Milano, 1991, p. 68 “L'art. 2598 c.c. tipizzò l'“appropriazione di pregi” insieme alla denigrazione per reprimere anche l'autoattribuzione di meriti non posseduti in grado di ridurre il credito dell'altrui offerta, ed uniformare così la normativa nazionale al dettato dell'art. 10-bis n. 2 CDU, che considerava

*estraneo al processo culminato con la tipizzazione dell'illecito autoattributivo nel codice civile del 1942*<sup>7</sup>.

L'appropriazione di pregi e la concorrenza sleale per agganciamento che ne costituisce una forma, sono fattispecie che, fino all'entrata in vigore del codice civile, potevano considerarsi “*di creazione giurisprudenziale*” avente il proprio nucleo nell’*“indebita attribuzione a sé di un prestigio spettante ad altri”*<sup>8</sup>.

Tale ipotesi ricorre quando viene usato il marchio altrui preceduto da espressioni quali “tipo” o “modello” per evidenziare le caratteristiche positive che, note per caratterizzare i prodotti “originali” sarebbero comunque presenti anche nei prodotti non originali.

Se il richiamo all'altrui marchio non avviene in funzione esclusivamente descrittiva o per individuare un genere di prodotti non altrimenti indicabile, l'accostamento di un prodotto ad un altro, per mezzo dell'uso del marchio che contraddistingue quest'ultimo, può configurare un illecito appropriativo<sup>9</sup>.

Infatti questo accostamento ha come effetto immediato lo sfruttamento della fama altrui e quindi lo sfruttamento degli

---

concorrenzialmente sleali “*les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer les produits d'un concurrent*”. Nella definizione autoattributiva il legislatore italiano non ha fatto però alcun accenno alla falsità del vanto, con tutta probabilità per non influenzare gli interpreti in riferimento all'altra figura (denigrazione) *contestualmente disciplinata*.”

<sup>7</sup> Ammendola, Id. p. 64

<sup>8</sup> GIOIA “L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW” in Riv. Dir. Ind. 2000, I, p.181

<sup>9</sup> Di Tullio commento all'art. 2598 c.c. Sez. IX in L.C. Ubertazzi “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”, Padova, 2007, pag. 2094

investimenti che altri hanno effettuato per raggiungere e mantenere la notorietà presso il pubblico.

Lo scopo ultimo di questa condotta è ordinariamente quello di dirottare su di un'impresa od un prodotto, altrimenti ignoti, la clientela che, senza l'atto di agganciamento, si indirizzerebbe naturalmente all'azienda od al prodotto il cui nome od il cui marchio viene utilizzato e che sono già conosciuti dal pubblico per effetto degli investimenti, soprattutto pubblicitari, compiuti dall'impresa agganciata.

Nelle ipotesi di appropriazione di pregi si deve ritenere che l'eventuale illecito sia indifferente alla circostanza che la qualità, caratteristica, ostentata dall'accostamento sia veramente presente nel prodotto che effettua l'agganciamento.

Questa precisazione è rilevante soltanto quando l'accostamento od agganciamento avviene attraverso il riferimento ad una qualità specifica che l'agganciamento o l'accostamento suggeriscono poiché nei casi di concorrenza sleale per agganciamento oggetto di quest'ultimo è l'impresa stessa "agganciata" nella sua integralità, tanto che ne viene impiegato il marchio o la forma distintiva di un prodotto, senza che questo fenomeno impieghi un riferimento specifico ad una qualità specifica del prodotto o dell'impresa "agganciata".

Questa ipotesi appropriativa si riscontra nella grande maggioranza dei casi con la comunicazione commerciale e pubblicitaria e, più raramente, nell'attività economica produttiva (come nei casi di *look alike* dei quali si dirà in seguito).

In tali comunicazioni al pubblico lequiparazione, l'agganciamento, l'accostamento di un prodotto che il pubblico ignora ad un prodotto che il pubblico già apprezza, è effettuata in modo esplicito ovvero rappresentando esplicitamente la diversa natura ed origine dei due prodotti ma pur sempre utilizzando, nel linguaggio pubblicitario o nella confezione del prodotto, elementi caratteristici e distintivi di un concorrente con particolare riferimento al suo marchio: per esempio alcuni modelli di abiti possono essere presentati al pubblico come "*modello Chanel*" alcuni accessori come "*tipo Gucci*" od alcuni orologi possono essere indicati come "*Rolex replica*".

Queste modalità di comunicazione, per quanto stabiliscano un nesso tendenzialmente indebito, certamente escludono il pericolo di confusione sulla provenienza dei prodotti: infatti tale modalità, per quanto evidentemente presupponga l'indicazione del nome del concorrente o del marchio altrui, è caratterizzata dal fatto che viene anche palesato, quasi sempre contemporaneamente, il fatto che il prodotto non deriva dall'impresa agganciata ma da un'altra impresa e ne costituisce, in qualche modo, una "copia" o, per lo meno, un prodotto diverso ma con le medesime caratteristiche o qualità.

Questa prassi da un lato esclude agli occhi del pubblico che il prodotto possa essere l'originale, e pertanto, in qualche modo prima o poi (e normalmente ciò avviene contestualmente), rivela chiaramente la non originalità del prodotto, dall'altro lato, in qualche modo ed immediatamente, stabilisce con il prodotto originale o l'azienda che ne è titolare, un collegamento che, appunto

istantaneamente, fa nascere nel consumatore una serie di immagini positive (quelle che normalmente il consumatore attribuisce al prodotto noto) e le riverbera sul prodotto pubblicizzato come “tipo” o “replica”.

Si tratta di una modalità di approfittamento della rinomanza, del credito, del prodotto altrui, del trarre “un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio altrui”<sup>10</sup>, ottenuta con un meccanismo mentale che, istantaneamente, consente di “dirottare” la buona fama che il concorrente agganciato ha accumulato negli anni, e spesso con grandi spese, su di un altro soggetto economico che, con il primo, non ha nulla a che fare.

Lo stesso meccanismo opera quando il prodotto è noto per una sua forma caratteristica, avente capacità ed effettiva percezione distintiva agli occhi del pubblico, che può venire imitata da terzi pur utilizzando, magari in modo evidente, un marchio totalmente diverso da quello del prodotto imitato<sup>11</sup>.

Questo tipo di condotta ha come scopo, e come effetto, quello di proporre al pubblico un accostamento di un’impresa meno nota a quella più nota affinché la prima tragga da questo accostamento il vantaggio di equipararsi a chi è già conosciuto dal pubblico suggerendo l’idea che i prodotti delle due aziende hanno la medesima qualità o le medesime caratteristiche.

Come detto, a differenza della più generale figura dell’appropriazione

---

<sup>10</sup> Vanzetti - Di Cataldo “Manuale di Diritto Industriale” Milano 2005, pag. 94

<sup>11</sup> Vedasi oltre paragrafo 2.3

di pregi, anch'essa sanzionata dall'art. 2598 n. 2 seconda parte, nel caso della concorrenza per agganciamento normalmente non v'è uno specifico pregio del quale il concorrente "minore" tenta di appropriarsi, ma l'oggetto dell'agganciamento è il concorrente stesso, la sua buona fama, il suo buon nome commerciale.

Si tratta, quindi, di un approfittamento del lavoro altrui e dell'altrui avviamento nel loro insieme dato che, perché l'agganciamento sia di qualche interesse, questa prassi ha come soggetti passivi imprese che hanno investito nella propria reputazione e quindi, l'oggetto dell'approfittamento è costituito, appunto, dall'avviamento altrui che, per la consistenza dello stesso, suscita un certo interesse nella maggior parte dei casi a causa della rinomanza della quale gode il concorrente agganciato.

*"In questa prospettiva l'elemento del mendacio non è essenziale, dato che l'intento di reprimere i parassitismi prescinde dal mendacio stesso"* <sup>12</sup>.

Rientra nella medesima collocazione dell'illecito appropriativo anche il comportamento di chi fa apparire un prodotto altrui come proprio in cataloghi distribuiti od esposti a fiere: ciò perché il prodotto altrui è il risultato e la prova di capacità progettuali e produttive che, così facendo, si suggerirebbe al pubblico che siano proprie anche dell'impresa che si limita ad esporre il prodotto altrui o ad utilizzarlo come fosse un proprio prodotto.

In questo modo il consumatore potrà legittimamente ritenere che tutti

---

<sup>12</sup> Vanzetti – Di Cataldo "Manuale di diritto industriale", Milano, 2005, pag.91

gli altri prodotti pubblicizzati nel medesimo catalogo, od esposti nel medesimo spazio fieristico, possano essere dotati della stessa qualità<sup>13</sup>.

Non è necessario, in questi casi, che il prodotto sia immediatamente riconosciuto come di provenienza di una diversa azienda ma soltanto che possieda caratteristiche individualizzanti tali da far ricollegare la conoscenza del prodotto al pubblico.

In questo modo, infatti, l'approfittamento ricorre ugualmente ed il consumatore è parimenti sollecitato ad un accostamento la portata del quale, a prescindere dal fatto che vi sia, o vi possa essere, la consapevolezza di quale sia il vero produttore o commerciante, rimane da valutare caso per caso.

Le modalità pratiche dell'agganciamento possono distinguersi in due tipologie: agganciamento per mezzo di segni distintivi ed agganciamento per mezzo di forme distintive.

---

<sup>13</sup> Ammendola "L'appropriazione di pregi", Milano, 1991, p.82 – "L'agganciarsi ad un prodotto concorrente, anche quando il proprio prodotto presenti caratteristiche analoghe o addirittura superiori, sia un atto sleale in quanto espressione di parassitismo (naturalmente in senso atecnico) e fonte di pericoloso sviamento della clientela"

## 2.2 AGGANCIAMENTO PER MEZZO DI SEGNI DISTINTIVI

L'uso di un segno identico o simile ad un segno distintivo altrui, per scopi od in un contesto commerciale, per identificare o promuovere prodotti identici o simili, od in alcuni casi anche differenti, rispetto a quelli per i quali tale segno è stato registrato dal terzo, o da questi semplicemente utilizzato nel caso dei segni non registrati, è vietato dalla disciplina normativa secondo i termini, e con i limiti, che qui oltre si cercherà di precisare pur dandosi atto della presenza di un dibattito dalle posizioni divergenti..

Fra queste si deve inizialmente tenere presente che , per quanto sulla seguente premessa si tornerà più approfonditamente in seguito anche per dare conto delle diverse argomentate tesi contrarie, per quanto riguarda l'uso di segni distintivi non registrati, ma utilizzati da altri in commercio quali segni distintivi, la norma invocabile sarà l'art. 2598 c.c. in quanto, nonostante si sia assistito ad una codificazione del diritto di marchio non registrato con i numerosi riferimenti che il Codice della proprietà industriale dedica a questo tipo di segni, in realtà, la lettera dell'art. 20 c.p.i. non pare consentire un'estensione a tale tipo di segni della disciplina ivi dettata .

La norma di cui all'art. 2598 c.c. è applicabile a condizione della ricorrenza del rapporto di concorrenza e quindi potremo dire, con una certa approssimazione, al solo caso di uso del segno per prodotti o servizi identici o simili, nel senso concorrenziale di "sostituibili", rispetto a quelli per i quali il precedente utente li usava, in quanto, mancando l'identità o sostituibilità dei prodotti, mancherebbe un

presupposto generale di applicazione dell'art. 2598 c.c. .

Qualora l'uso di un segno altrui fosse effettuato in funzione distintiva, l'applicazione dell'art. 2598 c.c. avverrebbe con specifico riferimento all'ipotesi confusoria del n. 1 di tale norma ovvero riscontrandosi i casi tipici di concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti o dei servizi, o dei loro segni distintivi, effettuato al preciso scopo di indurre in errore il consumatore facendogli credere che il prodotto sia proveniente da un'impresa specifica già conosciuta diversa da quella reale sconosciuta.

Qualora invece l'uso fosse effettuato in funzione diversa da quella distintiva e, quindi, con le modalità dell'agganciamento descritte in precedenza, la norma invocabile sarà l'art. 2598 c.c. comma 1 n. 2 seconda parte<sup>14</sup> (secondo alcuni il comma 2 n. 1<sup>15</sup>).

Infatti, il divieto di concorrenza sleale per agganciamento verrà ad applicarsi ai casi d'uso del segno in funzione diversa da quella distintiva dall'origine del prodotto, più frequentemente in funzione

---

<sup>14</sup> Art. 2598 Atti di concorrenza sleale.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) 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;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

<sup>15</sup> Ferrara Jr. "La teoria giuridica dell'azienda" Firenze 1945 p. 239, Sordelli "La concorrenza sleale" Milano, 1955 pag. 110 s.

descrittiva<sup>16</sup>, e quindi con modalità che consentano al pubblico di comprendere che il prodotto non è “originale” ma tuttavia espongono il pubblico ad un accostamento fra il segno noto ed il concetto di una diversa provenienza la cui portata deve esaminarsi con attenzione.

Per quanto riguarda i marchi registrati, invece, la norma invocabile, in eventuale concomitante applicazione all'art. 2598 c.c.<sup>17</sup>, sarà l'art. 20 del Codice della proprietà industriale<sup>18</sup> che esplicita le facoltà esclusive del titolare del marchio e, quindi, in relazione ad esse vieta

---

<sup>16</sup> Di Cataldo “I segni distintivi” Milano, 1993 p.126

<sup>17</sup> Tale concomitante applicazione, ricorrendone i presupposti, è certamente possibile visto che l'art. 2598 c.c. recita "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque..." anche se, come è stato osservato in Vanzetti – Di Cataldo “Manuale di Diritto Industriale” Milano, 2005, pag. 46 “E”, dunque preferibile la tesi che ammette, in caso di azione di contraffazione di marchio o di ditta, che vi si possa far valere, ove ne ricorrano i presupposti, la c.d. concorrenza sleale “dipendente, cioè la concorrenza sleale confusoria consistente nella stessa contraffazione: il che tra l'altro non provoca alcun inconveniente.”

<sup>18</sup> Codice della proprietà industriale D. Lgs. 30/2005

Art. 20. Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

3. 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.

l'uso del marchio da parte dei terzi.

Tale norma va letta in modo coordinato con quella dell'art. 21<sup>19</sup> che, invece, sottrae alle aree di esclusiva del titolare del segno alcune modalità d'uso che, quindi, costituiscono vere e proprie "scriminanti" di condotte che, altrimenti, potrebbero ricadere nei divieti dell'art. 20. Esaminando le tre ipotesi di cui all'art. 20 comma 1 c.p.i. esse stabiliscono il divieto d'uso del marchio altrui, quindi di esclusiva, ed in ultima analisi di contraffazione nel caso di loro violazione.

Nella prospettiva del presente esame, occorre ricordare che il segno distintivo altrui sarà sempre accompagnato da elementi chiarificatori della non originalità del prodotto, e quindi con una funzione diversa da quella distintiva, ed è in questa prospettiva che occorre condurre l'esame dell'applicabilità delle singole fattispecie di cui all'art. 20 comma primo c.p.i..

Alla lettera a) dell'art. 20.1 (c.d. caso degli "identici-identici"), i

---

<sup>19</sup> Art. 21. Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

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

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

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

presupposti del divieto d'uso del marchio sono specificati nell'identità del segno ed identità del settore merceologico<sup>20</sup>.

Tale norma (art. 1.1 l.m. oggi l'art. 20.1 c.p.i.) deriva il suo testo attuale dal recepimento della Direttiva 89/104/CE e dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 198/1996 di attuazione del TRIPS Agreement e, pertanto, dal momento che tali disposizioni chiaramente confermano che lo scopo della disciplina da essi portata non è quello di attribuire al titolare del marchio un diritto d'uso esclusivo ed assoluto nel senso di non collegato alle funzioni del marchio ma, ugualmente, specificano che le funzioni del marchio sono diverse e tutte oggetto di una protezione legale che deve orientare la definizione dell'area di esclusiva, il problema dell'approfondire questi aspetti rimane fondamentale.

Da un lato, dunque, il testo della disposizione pare escludere la necessità di riscontrare il pericolo di confusione nel pubblico<sup>21</sup> al fine di individuare una contraffazione, dal momento che questo presupposto non risulta richiamato testualmente dalla norma medesima, dall'altro, anche in considerazione del fatto che le disposizioni "scriminanti" di cui all'art. 21<sup>22</sup> sono operanti anche nel

---

<sup>20</sup> In forza del c.d. principio di specialità dei marchi.

<sup>21</sup> Vanzetti - Galli "La nuova legge marchi" Milano, 2001 p. 24 "In caso di adozione da parte di un terzo di un marchio identico a quello del titolare per prodotti identici ai suoi prevede che la tutela debba comunque operare, e dunque che il titolare del marchio possa impedire quell'adozione, a prescindere dalla possibilità di confusione"

<sup>22</sup> Nella vigenza della legge marchi antecedente il Codice delle Proprietà Industriale Vanzetti - Galli "La nuova legge marchi" Milano, 2001 p. 27 "Sulla portata dell'art. 1, comma 1° lett. a sembrano infine poter incidere in senso limitativo alcune delle "scriminanti" di cui all'art. 1-bis, comma 1°, il quale prevede che il titolare di un marchio non possa opporsi ad una serie di usi descrittivi del suo segno così come all'uso nell'attività

c.d. caso degli “identici-identici” questa disposizione certamente rafforza la tutela delle funzioni del segno, compresa quella suggestiva ma la sua *ratio* coinciderebbe con le altre ipotesi contraffattorie di cui alle lettere b) e c)<sup>23</sup> e quindi tale norma pare mantenere sostanzialmente implicita la necessità del ricorrere del pericolo di confusione<sup>24</sup> nel pubblico che, soltanto, potrà dirsi in tal caso presunta.

Per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera a), quindi, la norma stessa sembra escludere qualsiasi rilievo all’eventuale ricorrere della confusione del pubblico, a ciò si aggiunga che, secondo costante dottrina e giurisprudenza, il pericolo di confusione è da valutarsi, quando ciò è richiesto, in astratto<sup>25</sup>, e quindi soltanto in relazione alla sua teorica configurabilità: pertanto possiamo dire che *“pare arduo negare che nell’ipotesi contemplata dall’art. 1.1a legge l.m. un rischio di confusione, appunto in astratto, sussista sempre”*<sup>26</sup>.

---

economica del “nome e indirizzo” di altri soggetti, benché questi comportamenti possano astrattamente rientrare nell’ambito di protezione del marchio stesso, a condizione che l’uso del terzo “sia conforme ai principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”

<sup>23</sup> Sironi “La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici” in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano 2004, pag. 1550

<sup>24</sup> Mansani “La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario”, Milano 2000, pag. 68

<sup>25</sup> Sena “Il nuovo diritto dei marchi”, Milano, 2001, pag. 74

<sup>26</sup> Sironi “La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici” in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano 2004, pag. 1544

Tale norma (art. 1.1 l.m. ed art. 20.1 c.p.i.) deriva il suo testo attuale dal recepimento della Direttiva 89/104/CE e dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 198/1996 di attuazione del TRIPS Agreement.

Questa disposizione sembra, dunque, escludere la necessità di riscontrare il pericolo di confusione nel pubblico<sup>27</sup> pur prevedendosi che per essa possano incidere le disposizioni “scriminanti” di cui all’art. 21<sup>28</sup> c.p.i..

L’effettiva portata di questa disposizione, forse destinata ad una maggiore applicazione pratica, può chiarirsi leggendo nel decimo considerando della Direttiva 89/104/CE<sup>29</sup> ed nel settimo

---

<sup>27</sup> Vanzetti - Galli “La nuova legge marchi” Milano, 2001 p. 24 “In caso di adozione da parte di un terzo di un marchio identico a quello del titolare per prodotti identici ai suoi prevede che la tutela debba comunque operare, e dunque che il titolare del marchio possa impedire quell’adozione, a prescindere dalla possibilità di confusione”

<sup>28</sup> Nella vigenza della legge marchi antecedente il Codice delle Proprietà Industriale Vanzetti - Galli “La nuova legge marchi” Milano, 2001 p. 27 “Sulla portata dell’art. 1, comma 1° lett. a sembrano infine poter incidere in senso limitativo alcune delle “scriminanti” di cui all’art. 1-bis, comma 1°, il quale prevede che il titolare di un marchio non possa opporsi ad una serie di usi descrittivi del suo segno così come all’uso nell’attività economica del “nome e indirizzo” di altri soggetti, benché questi comportamenti possano astrattamente rientrare nell’ambito di protezione del marchio stesso, a condizione che l’uso del terzo “sia conforme ai principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”

<sup>29</sup> “considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; che le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova;”

considerando del Regolamento sul Marchio Comunitario 40/94/CE<sup>30</sup> un collegamento fra *“la tutela assoluta del marchio e la protezione delle funzioni svolte dal marchio (ed in particolare della funzione di indicazione di origine)”*<sup>31</sup>, il che equivale ad escludere che la fattispecie di cui all’art. 20.1 lett. a) c.p.i. possa, nella sostanza, considerarsi un’ipotesi autonoma in quanto rispetto a quelle di cui all’art. 20 comma 1 lettere b) e c), si differenzia dalle altre ipotesi contraffattorie soltanto perché agevola il titolare del marchio eliminando *“la necessità, una volta verificata l’identità, di verificare altresì il ricorrere degli ulteriori presupposti cui è normalmente subordinato l’accertamento della contraffazione”*<sup>32</sup>.

Questa semplificazione degli oneri probatori a carico del titolare del marchio, che costituirebbe una conferma che la funzione principale del marchio rimane quella distintiva<sup>33</sup>, deve considerarsi vigente per tutti i casi nei quali l’identità fra i segni, anche se formalmente

---

<sup>30</sup> “considerando che la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela;”

<sup>31</sup> Sironi “La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici” in Studio di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano 2004, pag. 1550

<sup>32</sup> Sironi *Ibidem*.

<sup>33</sup> Vanzetti “Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale” in Riv. Dir. Ind., 2006, I, p.7

assente, è, invece, percepita come identità vera e propria da parte del pubblico (per esempio nel caso che le differenze presenti siano di scarsa rilevanza): in questo senso numerosi autori<sup>34</sup> e l'Avvocato Generale della Corte Europea di Giustizia il quale, a proposito del caso "LTJ Diffusion/Sadas"<sup>35</sup>, conclude asserendo che la confusione del pubblico potrà continuare a dirsi presunta "*in presenza di differenze che non siano percepibili*" cosa che è stato osservato<sup>36</sup> che, per esempio per quanto riguarda i prodotti di largo consumo acquistati con un livello di attenzione minimo, dovrebbe valere anche qualora fossero presenti differenze più marcate.

Alla lettera b) dell'art. 20.1 i presupposti del divieto d'uso del marchio comprendono le ipotesi nelle quali il segno usato è identico o simile a quello registrato dal terzo in relazione a prodotti identici o simili a quelli per i quali il marchio viene usato.

In tale norma è chiaramente indicato che il divieto ivi menzionato è condizionato alla necessaria ricorrenza del fatto che il pubblico sia, o possa essere anche soltanto potenzialmente, "confuso", con ciò contemplandosi anche l'ipotesi della confusione nella forma del rischio di associazione fra i segni.

A questo proposito è utile tenere presente che la portata effettiva

---

<sup>34</sup> Vanzetti - Galli "La nuova legge marchi" Milano, 2001, pag. 22 - Galli "Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano 1996, pag. 170

<sup>35</sup> Corte di Giustizia CE 20.3.12003 – caso C-291

<sup>36</sup> Sironi "La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici" in Studio di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano 2004 pag. 1553

dell'esplicitazione del "rischio di associazione" fra i due segni è oggetto di un dibattito<sup>37</sup> in quanto, da un lato si vorrebbe considerare tale indicazione come una semplice declinazione del concetto generale di confusione sull'origine di prodotti, ciò in ossequio all'assenza del principio di non ridondanza nell'interpretazione delle norme giuridiche interne di derivazione comunitaria<sup>38</sup>, dall'altro la si vorrebbe considerare una delle codificazioni del riconoscimento che la funzione giuridica dei marchi non è più solo quella distintiva.

Alla lettera c) dell'art. 20.1, ad esclusivo riguardo dei marchi che godono di rinomanza, la previsione normativa parla di divieto d'uso del segno qualora i terzi ricevano da tale uso un vantaggio in considerazione della notorietà del marchio o della sua capacità distintiva od arrechino un danno al marchio altrui specificatamente in riferimento alla notorietà dello stesso oppure alla sua capacità distintiva.

Per quanto riguarda la norma di cui alla lettera c) la relativa ampia area di esclusiva<sup>39</sup>, che caratterizza soltanto i marchi che godono di

---

<sup>37</sup> Mansani "La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi" in Riv. Dir. Ind. 1997, I, p. 133 e ss

<sup>38</sup> Ricolfi "I segni distintivi" Torino, 1999 p. 134

<sup>39</sup> È opportuno tenere presente che la determinazione dei presupposti in base ai quali opera tale area di esclusiva sono oggetto di ampia discussione Pinto "Diluting the evidence required to show unfair advantage and detriment?" *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No.10, pag. 645 circa *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Limited*, Court of Appeal, 15 Maggio 2007 [2007] EWCA Civ. 431 ove si riferisce della remissione alla Corte Europea di Giustizia di alcuni quesiti relativi alla circostanza se il marchio "Intel" sia così noto da rendere illegittima la registrazione del marchio "Intelmark" per beni dissimili senza la necessità che si provi un ingiustificato vantaggio del secondo marchio od un danno del primo.

rinomanza, ha come presupposto soltanto l'identità del segno (e non anche l'identità o similitudine dei prodotti per i quali il marchio è registrato) e le conseguenze dell'uso del segno che possono essere alternativamente che "l'uso del segno senza giusto motivo" conferisca all'utente un indebito vantaggio derivante dalla rinomanza o dal carattere distintivo del marchio, oppure che lo stesso uso sia pregiudizievole per il carattere distintivo o la rinomanza del marchio. Al di fuori di questa ipotesi, dunque, l'importanza del ricorrere dell'elemento della confusione del consumatore dipende sia dal sostanziale confluire, in via di fatto, di molte ipotesi nella lett. b) dell'art. 20 comma 1 c.p.i., e quindi dalla lettera della norma che ivi cita la confusione del pubblico, sia dai cardini della disciplina dei segni distintivi; infatti la giustificazione dell'esclusività dei diritti sui segni distintivi, sia nel nostro ordinamento sia secondo le convenzioni internazionali <sup>40</sup> cui molti altri ordinamenti si sono

---

<sup>40</sup> Convenzione dell'Unione di Parigi, stipulata il 20 marzo 1883, in vigore nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967. - Ad esito dei negoziati dell'Uruguay Round del GATT, a Marrakech il 15 aprile 1994, sono stati assunti i c.d. TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods, ratificati dall'Italia con Legge 29 dicembre 1994, n. 747, entrati in vigore il 1 gennaio 1996.

Article 16 Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.
2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.
3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a

uniformati, è costituito dalla circostanza che i consumatori possano ricollegare una propria esperienza di acquisto positiva ad una determinata impresa.

Per questo motivo è importante che tutti gli usi dei segni distintivi altrui che comportino “difficoltà” per i consumatori da questo punto di vista, siano in qualche modo repressi.

È ovvio che non deve escludersi che possano operare in modo diverso gli strumenti posti a tutela della funzione d’origine del marchio e gli strumenti a tutela di altre forme di parassitismo non confusorie.

Il problema si pone, dunque, nel definire, per le fattispecie confusorie, in che cosa debba consistere la “confusione” nella quale deve incorrere il consumatore affinché la disciplina citata possa considerarsi applicabile.

Quale intensità deve avere tale confusione?

E’ sufficiente che la situazione faccia sorgere il dubbio sull’origine del prodotto o sull’eventuale associazione fra l’impresa nota per il prodotto noto e quella che offre il prodotto in questione oppure deve giungere alla completa mancanza di consapevolezza del consumatore in merito alla non identica provenienza?

Fino a quale momento temporale deve avere luogo tale confusione?

---

connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Article 17 Exceptions

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties."

E' sufficiente che tale confusione sussista prima dell'acquisto, in un momento iniziale quando il consumatore sta valutando le diverse opzioni di acquisto disponibili, oppure deve anche riscontrarsi al momento effettivo dell'acquisto?

Quale rilevanza si deve dare alla confusione nella quale incorrono non tanto l'acquirente quanto invece i terzi che, vedendo il prodotto, non sono in grado di distinguerlo da quello originale?

La risposta a queste domande risulta rilevante principalmente secondo parte della dottrina in quanto dando importanza alla funzione attrattiva e suggestiva del marchi, ed assegnando ad esse un'area di esclusiva del titolare, il divieto d'uso per i terzi opererebbe anche in assenza di confusione e quindi, tipicamente, in tutti i casi di agganciamento e di parassitismo.

Si è, infatti, fatta sempre maggiormente presente la convinzione<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Galli "Il marchio come segno e capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario" in *Il Diritto Industriale* N. 5/2008 p. 425 "Nella giurisprudenza comunitaria più recente l'oggetto specifico del diritto di marchio sembra andare oltre questa funzione [funzione di indicazione d'origine] e allargarsi alle ulteriori componenti del messaggio comunicato dal marchio, comprese quelle suggestive nella prospettiva ... di evitare che il diritto di marchio possa diventare strumento di distorsioni del mercato, adeguando la disciplina giuridica alla realtà del marchio nella realtà economica (e nella vita) contemporanea. ... Si è giunti ... al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione, e quindi alla protezione del marchio contro ogni sfruttamento parassitario, sia che questo si verifichi nella forma del pericolo di confusione, sia che avvenga in quella dell'agganciamento, e cioè contro tutte le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino l'appropriazione non autorizzata di quella sorta di "economia esterna" del marchio che è legata al "messaggio" in essa incorporato." Sembra evidenziarsi "la volontà del legislatore comunitario di subordinare (e commisurare) l'esclusiva attribuita dai segni distintivi al significato che essi presentano per il pubblico, valorizzando questa percezione del pubblico come cardine del sistema, in contrapposizione a letture "formalistiche" particolarmente diffuse da noi ... l'interesse del diritto comunitario per ... i segni distintivi ... nasce da un'esigenza di ordine concorrenziale, o meglio, di difesa (e di costruzione) del libero mercato. E' dunque del tutto coerente con questa impostazione che i sacrifici che queste esclusive impongono alla libertà degli operatori economici siano strettamente correlati alla funzione che i diritti che ne formano oggetto

che non si possa affidare la definizione dei limiti dell'esclusiva sui segni distintivi ad una lettura in certo qual modo formalistica delle relative norme in quanto questa lascerebbe senza efficace tutela una serie di situazioni nelle quali l'approfittamento dei terzi sarebbe evidente e non giustificabile.

Le domande sopra riportate, invece, rimangono importati per coloro<sup>42</sup>

---

appunto sul mercato svolgono concretamente.” – Galli “Funzioni del marchio e ampiezza della tutela”, Milano, 2001, pag. 208

<sup>42</sup> Vanzetti “La funzione del marchio in un regime di libera cessione” in Riv. dir. ind., 1998, I, p. 71 - Vanzetti “Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale” in Riv. Dir. Ind., 2006, I, p. 7 “Tuttavia il legislatore CE e la giurisprudenza comunitaria non hanno del tutto ceduto alle spinte verso una tutela assoluta del marchio. Essi hanno cercato, infatti, di configurare come funzione del marchio, o quanto meno come principale funzione del marchio, ancora appunto la funzione distintiva, dicendo e ripetendo che la tutela accordata al marchio « mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa » (si vedano il decimo considerando della Direttiva comunitaria ed il settimo considerando del Regolamento comunitario); e che « la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo di distinguere senza possibilità di confusione questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa »; e che « costituisce un rischio di confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della prima Direttiva sui marchi il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate». Si tratta di una difesa della tradizione tuttavia in realtà assai debole, dato che almeno nelle ipotesi sopra considerate la tutela è data sicuramente, lo ripeto, senza alcun riguardo ad una confusione sull'origine. E non conta che, per salvare in qualche modo la facciata tradizionale, si sia anche fatto ricorso ad una vera finzione, quale sempre è una presunzione assoluta: è ciò che hanno fatto ad esempio i TRIPS per l'ipotesi della tutela degli 3. Quella raggiunta nella legislazione e nella giurisprudenza comunitarie appare dunque come una soluzione di compromesso fra due tendenze contrapposte: quella volta ad una protezione sostanzialmente assoluta e illimitata del marchio registrato, e quella che ne difende la tradizionale funzione d'origine. Un compromesso che tuttavia vede sostanzialmente in buona parte vittoriosa la prima. La divaricazione fra le due tendenze, poi, va sempre accentuandosi, di mano in mano che nella dottrina e nella giurisprudenza si afferma la tesi che il marchio registrato deve essere protetto anche quando il contraffattore immetta sul mercato prodotti che, per il prezzo o per i canali di distribuzione, nessuno ricondurrebbe alla stessa fonte imprenditoriale del titolare del segno; o la tesi che debba proteggersi il marchio nell'ipotesi della cosiddetta *post sale confusion*, o in quella *della pre sale confusion*; o quando si espanda nel giudizio di contraffazione il concetto di confondibilità in astratto. In tutti questi casi, infatti, ogni confusione sull'origine è sicuramente esclusa. La tendenza favorevole alla protezione assoluta del marchio trova la propria espressione estrema in coloro che abbandonano completamente ogni discorso di confondibilità, suggerendo che quanto la norma dispone sulla estensione della tutela del marchio che gode di rinomanza, vale a dire il fatto che questa tutela sia condizionata soltanto alla presenza

i quali, vedendo nella concezione dominicale piena del diritto sul marchio un eccessivo sacrificio dei consumatori e degli altri imprenditori, propendono per attenersi alle norme che compongono lo “statuto di non decettività”<sup>43</sup> per una tutela dei consumatori effettivamente attuale.

Secondo questa concezione<sup>44</sup> le norme del codice della proprietà industriale, per quanto influenzate da una concezione assolutista, *“rimangono nella loro portata precettiva sostanzialmente identiche a quelle che prima si trovavano nella legge speciale dei marchi”*, concludendo che la funzione di indicatore d’origine, o funzione d’origine<sup>45</sup>, del marchio<sup>46</sup> deve limitare la portata dell’esclusiva sul relativo segno mentre è all’art. 2598 n. 2 seconda parte che deve darsi “congrua valorizzazione” per quelle situazioni nelle quali questa concezione dei segni distintivi parrebbe non dare tutela<sup>47</sup>, ovvero nei

---

cumulativa o alternativa dell’indebito vantaggio o del pregiudizio, a prescindere dalla presenza di confondibilità, valga anche per i marchi « normali », cioè per tutti i marchi registrati: così trasformando il marchio in un istituto diverso da ciò che è sempre stato. Vale a dire non più un segno distintivo ma uno strumento di difesa generale contro qualsiasi approfittamento parassitario”

<sup>43</sup> Espressione coniata da Frassi “Nullità assoluta e relativa sul marchio, Osservazioni a margine del D.Lg. 1999/447” in Riv. Dir. Ind. 2000 p.164 . Tale espressione è volta ad indicare l’insieme delle norme che, individualmente e nel loro complesso, vietano “l’uso non ingannevole del marchio”.

<sup>44</sup> Vanzetti “Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale” in Riv. Dir. Ind., 2006, I, p. 14 - Vanzetti “Equilibrio d’interessi e diritti di marchio” in Riv. Dir. Comm., 1960, I, p. 254 - Ghidini “Profili evolutivi del diritto industriale” Milano 2008

<sup>45</sup> La tradizione “Herkunftsfunktion” tedesca che può dirsi aver influenzato la terminologia comunitaria.

<sup>46</sup> Amar “Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell’industria e nel commercio” Torino, 1893 p. 132

casi di parassitismo non confusorio.

### 2.3 AGGANCIAMENTO PER MEZZO DI FORME DISTINTIVE

Si ritiene<sup>48</sup> che la fattispecie dell'agganciamento possa avere luogo anche per mezzo dell'uso della forma del prodotto altrui, o della sua confezione, purché questa lo caratterizzi in qualche modo e purché il prodotto sia riconosciuto dal pubblico dei consumatori proprio grazie alla forma caratteristica del prodotto od alla sua confezione.

Deve trattarsi, dunque, di elementi fortemente caratterizzanti ovvero di elementi che, come è stato sottolineato anche a riguardo di altre prassi concorrenziali<sup>49</sup>, siano in grado di far individuare il prodotto fra altri dello stesso genere nella memoria del pubblico e di ricollegarlo ad un determinato produttore.

Inoltre tali elementi debbono potersi considerare nella disponibilità esclusiva di un determinato soggetto economico affinché la prassi sopra indicata possa rilevare ai fini dell'agganciamento, ciò che, stante le diverse modalità di riconoscimento giuridico della titolarità di un'esclusiva sulle forme, deve esaminarsi con attenzione.

---

<sup>48</sup> Vanzetti – Di Cataldo “Manuale di Diritto Industriale” Milano, 2005, pag. 93 “si possono menzionare le frequenti imitazioni, talvolta non confusorie, della bottiglia del Gatorade o dell'amaretto di Saronno (peraltro registrate anche in sé come marchio), o il recente caso di imitazione della confezione della celebre colonia Acqua di Parma.”

<sup>49</sup> Esposito “Richiami in tema di concorrenza sleale per imitazione servile della forma del prodotto altrui” in Riv. Dir. Ind. 2005, II, pag. 3 a commento di Cass. Civ. 27.2.2004 n. 3967 “In tema di concorrenza sleale, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Né assume rilievo, in contrario, la circostanza che l'imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché — ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione — la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva.

Sul tema della forma, infatti, si intersecano diverse discipline e questo ha dato luogo ad un ampio dibattito<sup>50</sup> del quale non si intende dare semplicemente atto limitandosi alla sola indicazione di quanto segue.

Per quanto attiene alle forme estetiche, esse possono essere registrate come disegni o modelli in forza dell'art. 31 c.p.i.<sup>51</sup>: tale protezione, e quindi la sua esclusività, ha una durata variabile da cinque a venticinque anni ed è escluso qualsiasi disegno o modello la cui unica caratteristica sia di ordine tecnico.

In casi di particolare valore estetico la forma può raggiungere la tutela concessa dalla legge sul diritto d'autore<sup>52</sup>, la cui esclusività ha una durata fino a settanta anni dopo la morte dell'autore.

---

<sup>50</sup> Vanzetti – Di Cataldo “Manuale di Diritto Industriale”, Milano, 2005 pag. 94, Casaburi “La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi: interferenze e parallelismi” in *Il Diritto Industriale*, 2003, n. 2 p.106 - Bogni “La tutela della forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale” in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Intellettuale* Marzo 2007 pag. 6 - Brambilla “Carattere individuale e capacità distintiva della forma” in *Il Diritto Industriale*, 2007, n. 5, p. 453 - Bosshard “Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova” privativa sul design” in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano 2004, pag. 255 e ss – Lamandini e Pappalardo commento a Tribunale di Torino 20.3.2008 in *Il Diritto Industriale* N. 6/2008 p. 540.

<sup>51</sup> Art. 31. Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

<sup>52</sup> Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Per quanto attiene alle forme funzionali, la relativa domanda può essere depositata come invenzione in forza dell'art. 45 c.p.i.<sup>53</sup> o come modello di utilità in forza dell'art. 82 c.p.i.<sup>54</sup>: tali protezioni, e quindi la loro esclusività, hanno rispettivamente una durata di venti o dieci anni.

Stante la differente natura giuridica della privativa ed in considerazione del differente scopo della stessa, l'esclusività d'uso delle forme dipendenti da titoli quali disegni e modelli od i brevetti per invenzione o per modelli d'utilità, non è soggetta, a differenza dei marchi, alle eccezioni di cui all'art. 21 c.p.i. e nemmeno è limitata ad

---

<sup>53</sup> Art. 45. Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

<sup>54</sup> Art. 82. Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

una, od alcune, specifiche funzioni giuridicamente protette che ne limitino l'operatività, pertanto, anche se l'uso di tali forme da parte di terzi fosse accompagnato da elementi chiarificatori della non originalità dei prodotti, tali condotte non si sottrarrebbero all'infrazione dell'esclusiva e, quindi, alla contraffazione.

Per questo motivo il fenomeno dell'agganciamento può valutarsi con riguardo ai casi d'uso di una determinata forma quale marchio registrato o come marchio di fatto visto che in relazione a tale uso possono rilevare le modalità pratiche d'impiego del terzo utente non distintive con la conseguenza di qualificare tali condotte come lecite od illecite.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 9 c.p.i.<sup>55</sup>, anche la forma del prodotto o la sua confezione possono essere registrate come marchi purché siano atte a distinguere prodotti o servizi, purché non siano costituite esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto, purché non siano necessarie per un risultato tecnico e purché esse non diano un valore sostanziale al prodotto.

A proposito del valore sostanziale, è sufficiente che tale rilievo

---

<sup>55</sup> Art. 7. Oggetto della registrazione

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

Art. 9. Marchi di forma

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

estetico, qualora presente, non sia l'unico attribuibile alla forma<sup>56</sup>.

Di fatto, dunque, paiono registrabili come marchi di forma soltanto forme che non abbiano utilità tecnica, che non siano imposte dalla forma o dalla natura del prodotto o non siano "particolarmente gradevoli" da un punto di vista estetico, ciò che ha portato a valutare la possibile conclusione che soltanto "marchi deformi"<sup>57</sup> possano ottenere lo *status* di valido marchio di forma.

Nelle attuali forme di concorrenza, anche al fine di evitare le responsabilità derivanti da atti di contraffazione, le imprese minori che tentano di agganciarsi alle imprese *leader* imitando gli elementi esteriori caratterizzanti il prodotto (come la forma o la confezione), vi appongono, in modo ben visibile, un proprio marchio, spesso molto diverso da quello dell'impresa *leader* agganciata.

A meno che non si tratti di un'imitazione quasi integrale del prodotto originale nella quale l'elemento differenziatore risulti non sufficientemente evidente perché i consumatori si avvedano della non originalità, casi nei quali è evidente che si riscontrerà un'imitazione servile eventualmente contraffattoria di un marchio di forma, questa prassi, tipica forma di agganciamento, suscita nella mente del consumatore un collegamento con il prodotto noto ma anche, immediatamente, la percezione della sua non originalità,

---

<sup>56</sup> Tribunale di Torino, Ord. 20.3.2008 con commento Lamandini e Pappalardo in *Il Diritto Industriale* N. 6/2008 p. 540 "La forma della Smart può essere validamente registrata come marchio comunitario perché non è imposta dalla natura del prodotto, non è necessaria per il conseguimento di determinati risultati tecnici e non è l'unico elemento che dà valore sostanziale alla vettura."

<sup>57</sup> Cartella "Marchi di forma o marchi deformi" in *Riv. dir. ind.* 1977, II, p. 39

proprio per mezzo dell'uso di un diverso marchio.

Essa costituisce il fenomeno conosciuto anche come “*look-alike*”, “*me too*” o “*knock-off*”<sup>58</sup>: tale fenomeno, tipico dei prodotti di largo consumo venduti nella grande distribuzione organizzata, riguarda beni di limitato valore economico per i quali l'acquisto effettuato dai consumatori avviene con un livello di attenzione particolarmente basso e, quindi, qualsiasi valutazione di liceità od illiceità d'uso di tale caratteristiche “altrui” dovrà compiersi tenendo presente tale limitata attenzione dei consumatori e, quindi, lo specifico effetto raggiunto nella pratica sulle scelte d'acquisto di questi ultimi<sup>59</sup>.

Per potersi dire utilizzato un marchio di forma altrui, registrato oppure non registrato, e valutare in quale modalità tale “uso atipico” abbia luogo, dovranno tenersi presenti gli effettivi limiti che, come è stato osservato<sup>60</sup>, sconta il marchio di forma, al quale si accompagna sulla

---

<sup>58</sup> Franzosi “Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione” in *Il Diritto Industriale* N. 1/2004, p. 77 “La pratica del look-alike, consistente nell'appropriarsi dell'immagine altrui, immagine creata con costi e fatica, rappresenta una netta perdita per la società e un comportamento sleale. Pertanto la norma della concorrenza sleale deve essere utilizzata per reprimere con maggiore severità il comportamento del look-alike. La norma, dunque, va applicata con rigore diverso e maggiore.”

<sup>59</sup> D'Arte “La percezione del marchio” in *Il Diritto Industriale* N. 6/2008 pag. 515 e ss. commento a Tribunale di primo grado CE 2.7.2008 nella causa T-340/06 “La percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio valuterà il segno al momento dell'acquisto del bene, momento in cui d'abitudine non si dedica ad un'analisi dettagliata. Occorre considerare illeggibile non solo il segno che è effettivamente impossibile leggere o decifrare, ma anche il segno così difficile da decifrare, capire o leggere che il consumatore ragionevolmente attento e avvenuto potrà afferrarlo solo impegnandosi in un'analisi che oltrepassi il limite di quanto possa ragionevolmente attendersi da lui al momento dell'acquisto del bene”.

<sup>60</sup> Ghidini “Profili evolutivi del diritto industriale” Milano 2008 pag. 243 “Sul piano teorico, quel faticoso slalom ermeneutico, teso ad affermare che il carattere “distintivo” ben poteva non urtare contro i paletti del “funzionale” e dell' “ornamentale” appare ampiamente, se non fondamentalmente, nominalistico.” “La tutela dei marchi di forma, specie se “di alta rinomanza”, finirebbe per equivalere, come diceva appunto Ascarelli, ad un “brevetto per

sostanzialmente sempre un marchio non di forma apposto sulla confezione: ciò significa che dovrà chiedersi che conseguenze giuridiche derivino dall'uso del marchio di forma altrui senza l'impiego del diverso altrui marchio non di forma, visto che l'impresa che effettua l'agganciamento vi sostituirà il proprio.

Per quanto attiene al marchio di forma di fatto è utile tenere presente che secondo alcuni<sup>61</sup> lo sfruttamento degli elementi teoricamente estranei al marchio ma che, comparando sul prodotto o sulla confezione, possono definirsi elementi distintivi, costituisce uno *“sfruttamento in chiave parassitaria del messaggio di cui il marchio è portatore e che viene comunque evocato agli occhi del pubblico dall'imitazione di questi elementi distintivi di contorno”*.

Fatte queste premesse, si può dire che il fenomeno dell'agganciamento attraverso l'uso non confusorio del marchio di forma altrui (registrato o meno) è possibile e per tale pratica possono

---

modello e a tempo indefinito” e dunque per sortire un esito nettamente pro-monopolistico (peraltro non imposto, come vedremo fra un attimo, dall'esigenza di evitare il rischio di confusioni sul mercato).” pag. 248 “Stante l'esistenza del requisito del carattere “individuale” dei disegni e modelli (art. 33 C.p.i.) risulta difficile “continuare a contrapporre una diversa [soluzione] basata sul cd. cumulo delle tutele, onde, terminata la privativa “breve” l'esclusiva continui *ad infinitum*, grazie alla tutela del marchio” “Nel caso, invero, del marchio di forma, non si giungerebbe a trascurare complessivamente, appunto, - e ripeto: sul piano sostanziale - la esigenza distintiva: e ciò per una considerazione in fatto, che nella specie mi pare assumere rilievo giuridico. Il marchio di forma ... è tipicamente, nella sostanza un marchio secondario: che - lo confermano anche i giudici comunitari - dai consumatori non è normalmente percepito come segno distintivo - e comunque non come segno distintivo “primario” - tanto che i titolari stessi lo accompagnano indefettibilmente con il marchio - denominativo e/o figurativo etc. - di prodotto, e/o al marchio generale del produttore. Avete mai visto una bottiglia di Coca-Cola sulla quale non sia scritto, con assoluta evidenza e nel particolare carattere grafico, il celebre “nome”?! Sta scritto dappertutto: sopra, sotto, di lato, financo sul tappo a corona.”

<sup>61</sup> Galli “Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione” in Il Diritto Industriale, N. 1/2007, p. 84

essere considerati validi i medesimi ragionamenti compiuti in relazione ai marchi non di forma ai quali, pertanto, si rinvia.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, dobbiamo riconoscere come si tratti di un fenomeno dai confini limitati: proprio per la difficoltà derivante dalla necessità di escludere funzionalità tecniche o valori estetici intrinseci per potersi riscontrare marchi di forma, la valida registrazione di questi tipi di marchi scontrerà specifiche difficoltà che renderanno, in ogni caso, meno frequente e meno facilmente riscontrabile l'uso illecito da parte di terzi di un tale segno in funzione non distintiva ed assai più frequentemente la diversa fattispecie dell'imitazioni servile di prodotti.

2.4 IL DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 N. 145 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 84/450/CEE SULLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE) ED IL DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 N. 146 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/29/CE RELATIVA ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE E CONSUMATORI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, E IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004)

Il Decreto Legislativo 2 Agosto 2007 n. 146<sup>62</sup> ha attuato la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori, integrando gli articoli dal 18 al 27 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (il c.d. Codice del consumo), intervenendo in un settore nel quale, da molto tempo, si sentiva la mancanza di un disciplina a tutela dei consumatori<sup>63</sup>.

La norma in commento ha tipizzato azioni qualificate come “ingannevoli” ed azioni qualificate come “aggressive” assegnando a ciascun tipo di condotta conseguenze sanzionatorie diverse.

A proposito delle pratiche commerciali “ingannevoli”<sup>64</sup>, l'art. 21 del

---

<sup>62</sup> Commentato da Prado “Le pratiche commerciali confusorie” in *Il Diritto Industriale* 6/2007 pag. 569

<sup>63</sup> Vanzetti “La repressione della pubblicità menzognera” in *Riv. Dir. Comm.* 1964, pag. 584 e ss. – a pag. 592 “Da noi [in Italia], coerentemente a una radicata tradizione, si risconta nel legislatore, così come nella dottrina e, soprattutto, nella giurisprudenza, un atteggiamento di incredibile benevolenza nei confronti dell’inganno commerciale e in particolare della pubblicità menzognera.”

<sup>64</sup> Le azioni definite ingannevoli dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, a seguito di un procedimento innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato azionabile da chiunque vi abbia interesse, possono subire la sanzione inibitoria, anche in via cautelare ed inaudita altera parte, e sanzioni amministrative anche piuttosto pesanti. Per tali

Codice del Consumo enumera tutte le pratiche che, contenendo informazioni non corrispondenti al vero o che, in qualsiasi modo, inducono, o sono idonee ad indurre, il consumatore in errore, lo spingono ad una “decisione di natura commerciale”<sup>65</sup> che altrimenti non avrebbe preso.

Alla lettera f) del primo comma dello stesso articolo 21, sono elencanti gli elementi in relazione ai quali indurre in errore i consumatori costituisce azione ingannevole: “la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti”.

Con un ancora maggior rilievo a riguardo dei segni distintivi, l'art. 21 comma 2 statuisce che è considerata ingannevole ogni pratica commerciale che induce, o è idonea ad indurre, il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti *“una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i*

---

atti non si prevede un risarcimento civilistico per i consumatori o per i concorrenti i quali, se ne ricorreranno i presupposti possono agire avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

<sup>65</sup> D.Lgs. 206/2005 Art. 18 lettera m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla."

*prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita”<sup>66</sup>.*

Questo equivale a dire che una qualsiasi attività di commercializzazione di un proprio prodotto, qualora ingeneri confusione con i prodotti od i segni distintivi altrui, per esempio perché questi ultimi sono utilizzati in modo che venga suggerito un nesso fra il marchio altrui ed il prodotto pubblicizzato, è scorretta e merita sanzioni, anche severe, negli interessi dei consumatori e nell’interesse dei concorrenti.

Questa disciplina ha una portata precettiva limitata alle specifiche disposizioni contenute nelle norme stesse<sup>67</sup>, tuttavia non può non rilevarsi come essa descriva e, sotto certi aspetti confermi, forse, elementi caratteristici della percezione del pubblico rispetto alle pratiche commerciali che risulta essere di grande importanza anche relativamente alla confusione della quale si parla sia nell’art. 2598 c.c. sia nella disciplina del marchio.

Infatti, con lo specificare i diritti di corretta informazione del

---

<sup>66</sup> Art. 21 comma 2 lettera a) D. Lgs. 206/2005

<sup>67</sup> Un'altra disposizione rilevante è l’art. 23 del c.d. Codice del Consumo che definisce le pratiche commerciali “in ogni caso” ingannevoli: al punto o) è indicata la prassi di promuovere un prodotto simile a quello prodotto da altri in modo da “fuorviare deliberatamente il consumatore” facendogli ritenere che il prodotto è l’“originale”. Articolo 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli. 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: ... omissis ... o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

consumatore ed il porre al centro della protezione il fatto che singole pratiche determinino, od anche siano soltanto in grado di determinare potenzialmente, una “decisione di natura commerciale”, viene attestato che la protezione del consumatore è configurata su di una figura di inganno che, per rilevare, non necessita affatto di forme di confusione totali, addirittura dell’inconsapevolezza del consumatore medesimo, ma indica come sufficiente quello sviamento del pubblico, nei fatti tipico delle forme di agganciamento perpetrate attraverso l’uso del marchio altrui, che distolgono il consumatore dalla sua originaria scelta di acquisto, rinvenibile nella ricerca ed apprezzamento di un prodotto attraverso la ricerca del relativo marchio, ad un’altra scelta d’acquisto, ovvero l’acquisto del prodotto ignoto che viene tuttavia pubblicizzato con riferimenti, dichiarazioni di equivalenza, elementi decorativi che sono in realtà tipici e distintivi, del marchio originariamente ricercato dal consumatore.

Si potrebbe, dunque, ritenere che, a livello interpretativo, l’influsso di tale nuova disciplina sul sistema dei segni distintivi, ed in particolare sul marchio, sia significativo .

In merito alla potenziale influenza di questa disciplina, da altri punti di vista, vi è chi ha parlato di *“assolutizzazione, o generalizzazione, dello statuto di non decettività del marchio, nel senso di obbligo di*

*una corretta informazione del consumatore"* <sup>68</sup> soprattutto considerando che la legittimazione ad agire avanti all'Autorità Garante per ottenere provvedimenti relativi alla pubblicità ingannevole è riconosciuta sostanzialmente a chiunque.

Ancora più specifico a riguardo dell'uso di segni distintivi altrui è il Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145 che ha portato all'attuazione l'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE (che modificava la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole).

In tale norma troviamo all'art. 2 la definizione di pubblicità come *"qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi"*.

La stessa norma definisce la pubblicità comparativa all'art. 2 lettera d) come *"qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente"*.

Tale norma (l'art. 2 lettera d) del D.Lgs. 145/2007) ha letteralmente recepito l'art. 2 punto 2bis della Direttiva 1994/450/CEE come modificata dalla Direttiva 1997/55/CEE (oggi art. 14 Direttiva

---

<sup>68</sup> Frassi "Lo statuto di non decettività del marchio fra diritto interno e diritto comunitario" Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale <http://www.aippi.it/contributi.php>

2005/29/CEE) in quanto la pubblicità comparativa è in entrambi i testi normativi definita letteralmente allo stesso modo.

Il modo "implicito" con il quale la pubblicità comparativa può identificare un concorrente deve necessariamente riferirsi all'uso di modalità "indirette" dell'identificazione del concorrente, il che, a proposito dei segni distintivi, deve riferirsi all'uso di un segno soltanto simile e non identico al marchio del concorrente con il quale si effettua la comparazione<sup>69</sup>.

La liceità della pubblicità comparativa, condizionatamente al verificarsi di alcune circostanze, è attestata dall'art. 4<sup>70</sup> del

---

<sup>69</sup> Piazza "Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali. Tutela amministrativa e giurisdizionale" in Riv. inf. e informatica 2008, 1, p. 1 "Per quanto concerne il riferimento implicito, esso presuppone una valutazione oltre che del contenuto del messaggio, anche di natura merceologica, posto che si tratta di verificare se la comparazione richiama alla mente dei consumatori un bene identificato concorrente quale termine di riferimento" in riferimento al provvedimento n. 8804, del 19 ottobre 2000, caso PI3006 "Kaercher-Pulicar", in Boll. n. 42/2000.

<sup>70</sup> Articolo 4 Condizioni di liceità della pubblicità comparativa

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";
- b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
- c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
- e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
- f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
- g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
- h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

medesimo D.Lgs. 145/07 che recita: “la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni”.

Fra tali condizioni da segnalare come significative sono quelle di cui:

- alla lettera a) (*“non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo"”*);
- alla lettera d)<sup>71</sup> (*“non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente”*);
- alla lettera e) (*“non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente”*)

---

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

<sup>71</sup> P. Testa commento all'art. 4 D.Lgs. 145/2007 in Ubertazzi “Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza” – appendice di aggiornamento 2008 – Milano 2008 p.27 “La condizione di liceità di cui alla lett. d) ripropone con specifico riferimento alla pubblicità comparativa, il divieto di confusione di cui all'art. 2598 n.1 c.c. (Fusi-Testa-Cottafavi “Le nuove regole per la pubblicità comparativa”, Milano, 2000, p.257”...“La norma va ora letta in correlazione con l'art. 21 co. 2 lett. a) del codice del consumo che qualifica ingannevole – in quanto sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso - <una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita>”

- alla lettera f) (*“per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione”*);

- alla lettera g)<sup>72</sup> (*“non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti”*);

ed alla lettera h)<sup>73</sup> (*“non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati”*).

A proposito della condizione di cui alla lettera d) ovvero la circostanza che per essere lecita la pubblicità comparativa non debba ingenerare *“confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi*

---

<sup>72</sup> P. Testa commento all'art. 4 D. Lgs. 145/2007 in Ubertazzi *“Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”* – appendice di aggiornamento 2008 – Milano 2008 p. 28 *“La condizione di cui alla lett. g) vieta la comparazione per agganciamento, ossia la comparazione volta a mettere in evidenza non già le caratteristiche differenziali del prodotto o servizio pubblicizzato rispetto a quello del concorrente, ma quelle che lo rendono in tutto o in parte equivalenti (Fusi-Testa-Cottafavi Op.cit. p.266)”*

<sup>73</sup> P. Testa commento all'art. 4 D. Lgs. 145/2007 in Ubertazzi *“Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza”* – appendice di aggiornamento 2008 – Milano 2008 p. 28 *“La condizione prevista dalla lett. h) disciplina, per vietarla, un'ipotesi che sta a metà strada fra la concorrenza confusoria e la concorrenza per agganciamento (Fusi-Testa-Cottafavi Op.cit. p. 263 e ss.): il che può essere affermato nonostante l'infelice formulazione della norma (che ricalca quella del testo italiano della direttiva), sulla scelta delle versioni francese ed inglese dell'art. 4 lett. g) Direttiva 06/114, che vietano rispettivamente di presentare il prodotto pubblicizzato *“comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés”*, e come *“imitations or replicas of goods and services bearing a protected trade mark or trade name”*”*

*dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente*”, nella sentenza della Corte Europea di Giustizia sul caso O2-H3G, troviamo un riferimento utile per la definizione della confusione del pubblico quando, al punto 49, leggiamo che "Alla luce dei 'considerando' 13-15<sup>74</sup> della direttiva 97/55, occorre interpretare allo stesso modo la nozione di «confusione» utilizzata all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104<sup>75</sup> e all'art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450"<sup>76</sup>. In buona sostanza, dunque, la confusione cui fa riferimento la disciplina relativa alla pubblicità comparativa deve interpretarsi allo stesso modo della confusione nel pubblico specificata all'art. 5.1

---

<sup>74</sup> “(13) considerando che l'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti; (14) considerando, tuttavia, che per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale; (15) considerando che una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze;”

<sup>75</sup> Articolo 5 Diritti conferiti dal marchio di impresa 1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

<sup>76</sup> Art. 3 bis della Direttiva 1984/450/CEE come modificata dalla Direttiva 2005/29/CE "Articolo 3 bis 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa ... d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;”

lettera b) della direttiva 89/104 ciò che, quindi, ulteriormente contribuisce a mettere in diretta relazione le due norme in modo da far coincidere, a livello interpretativo, il concetto di confusione del pubblico che è esplicitato nelle due norme.

## **CAPITOLO III**

### **Casi giudiziari**

### 3.1 EUROPA

L'esame delle decisioni della Corte Europea di Giustizia ha una particolare importanza nella materia della proprietà industriale ed intellettuale<sup>77</sup>, in quanto si tratta di una delle poche materie nelle quali gli organi giudiziari comunitari sono stati, e sono, chiamati assai spesso a svolgere una funzione di primo piano nel processo di unificazione europea, costituendo la materia della proprietà industriale ed intellettuale un elemento di rigidità del principio della libera circolazione delle merci e, contemporaneamente, una delle discipline giuridiche più influenti sull'economia comunitaria.

E' stato rilevato<sup>78</sup> come sia necessario riconoscere che il marchio, rispetto alla semplice percezione di indicatore di provenienza di produzione, oggi costituisca il veicolo, e forse qualcosa di più, di tutti i messaggi che l'impresa indirizza al pubblico che derivano dai valori sostanziali realizzati nell'attività d'impresa, e che, da parte del pubblico, il marchio venga effettivamente percepito come il veicolo, e forse qualcosa di più, di tutti questi messaggi e dei valori sostanziali che essi rappresentano.

Rimane problematico discernere quale collocazione giuridica dare a questa evoluzione che, da un punto di vista economico-fattuale, vede i consumatori ricercare il segno a prescindere dal prodotto e , in

---

<sup>77</sup> Folliard-Monguiral Rogers "State of the Art. Significant 2007 case law on the Community trade mark form the ECJ and the CFI" in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, Vol. 3, No.3, p. 291

<sup>78</sup> Galli "Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario" in *Il Diritto Industriale* n. 5/2008 pag. 425 e ss.

alcuni casi, ricercare la rappresentazione del segno a prescindere dall'originalità e provenienza del prodotto dal titolare del segno ed anzi, soprattutto per i consumi di beni con marchi ostensivi come quelli più noti del settore dell'abbigliamento o degli accessori, acquistare prodotti che riproducono il segno nella perfetta consapevolezza del consumatore della non provenienza del prodotto dal titolare del segno distintivo medesimo, dal momento che tale prodotto viene acquistato evitando accuratamente il consumatore di recarsi nei luoghi ove il prodotto originale viene distribuito.

Rimane da verificare, dunque, se esista, nella disciplina positiva, il modo di assicurare al titolare del segno una tutela piena in tutti i casi d'uso del segno da parte di terzi nell'attività economica, quando manca il pericolo di confusione e, quindi, nelle forme più varie di parassitismo alle quali si assiste nella realtà odierna.

Da un lato, infatti, questo nuovo valore del marchio spingerebbe verso un riconoscimento giuridico del diritto di marchio sul segno in termini assoluti <sup>79</sup> nel senso di reprimere, secondo il principio dell'esclusività, qualsiasi uso del marchio altrui prescindendo, in certi termini, dal riscontro della confusione del pubblico, mentre, dall'altro lato, l'enfasi sulla funzione di indicatore d'origine del marchio quale

---

<sup>79</sup> Galli "Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario" in *Il Diritto Industriale* n. 5/2008 pag. 431 "Una lettura sistematica e coordinata delle norme. Conforme all'interpretazione che di esse è stata data dalla giurisprudenza comunitaria, sembra infatti indicare la volontà del legislatore comunitario di subordinare (e commisurare) l'esclusiva attribuita dai segni distintivi al significato che essi presentano per il pubblico, valorizzando questa percezione del pubblico come cardine del sistema, in contrapposizione a letture "formalistiche", particolarmente diffuse da noi (ma anche in altri Paesi: si pensi a certe regole presuntive della giurisprudenza tedesca che la Corte di Giustizia CE ha stroncato)."

giustificazione cardine dell'esclusiva sul termine che è costituita dalla responsabilità del titolare del segno di utilizzarlo in modo da non tradire le aspettative del pubblico che lo ricollega a prodotti o servizi di un certo tipo, continuerebbero a dotare il segno della tutela giuridica del marchio soltanto nei casi nei quali ricorrano tutti gli elementi della disciplina positiva, e quindi principalmente per quanto attiene ai marchi che non godono di rinomanza soltanto quando ricorra la confusione del pubblico sulla provenienza dei prodotti.

La confusione del pubblico viene sostanzialmente meno nella tutela c.d. rafforzata dei marchi che godono di rinomanza che parrebbe esercitabile, se si tenesse fede al dato testuale della direttiva 89/104/CEE (oggi codificata come Direttiva 2008/95/CEE), solamente nei confronti di segni successivi impiegati per merci non affini mentre per interpretazione "*a fortiori*"<sup>80</sup> trova applicazione anche nell'ipotesi di prodotti identici ed affini e ciò, non in forza dell'applicabilità dell'art. 5 n. 1 della direttiva 89/104/CEE ai marchi celebri (che richiede il necessario riscontro del rischio di confusione) ma in forza di una lettura sistematica ed estensiva dell'art. 5 n. 2 medesimo<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Espressione di Ricolfi "Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria" in Giur. Comm. 2003, vol.5, Sez. II. pag. 582 e ss

<sup>81</sup> Mansani "La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario", Milano, 2000 pag. 16 ove, a proposito dell'uso di un segno affine ad un marchio notorio altrui per i medesimi prodotti o per prodotti affini si avverte della tendenza della giurisprudenza comunitaria di dare una lettura estensiva dell'art. 5.2 [della direttiva 89/104/CEE] e del corrispondente art. 4.4 a l.m. [oggi art.20 comma 1 lettera c] C.p.i.] e che essa "appare più ragionevole" – Vanzetti-Galli "La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92" Milano, 2001, pag. 40 e ss.

Infatti, da un punto di vista testuale, l'art. 5 n. 1 e n. 2 della Direttiva 89/104/CEE (oggi codificata nella Direttiva 2008/95/CE) parrebbe non inibire a terzi l'uso del marchio ordinario che gode di rinomanza per prodotti identici o affini in assenza di confusione o di associazione e l'uso del marchio che gode di rinomanza per prodotti identici o affini se si è in presenza di un indebito vantaggio per l'utilizzatore od un pregiudizio al carattere distintivo alla notorietà del marchio e ciò a prescindere dall'eventuale confusione del consumatore.

In considerazione di questo "vincolo testuale" l'importanza dell'interpretazione giurisprudenziale è evidente soprattutto a livello comunitario perché, per quanto attiene all'ordinamento interno, nel testo del comma 1 lettera c dell'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale il problema risulta ampiamente ridimensionato dall'aggiunta del termine "anche" nella frase "*per prodotti e servizi anche non affini*" che, quindi, consente di esercitare la protezione dei marchi che godono di rinomanza anche nei confronti di prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

La tendenza della giurisprudenza comunitaria <sup>82</sup> era, e si è

---

<sup>82</sup> Corte Europea di Giustizia Caso C-206/01, 12 novembre 2002 (caso Arsenal), Corte Europea di Giustizia Caso C-408/01, 23 Ottobre 2003 (caso Adidas) - L'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle proprie conclusioni 13 giugno 2002 nel caso Arsenal precisa quanto segue "Sembra riduttivo e semplicistico limitare la funzione del marchio all'indicazione della provenienza imprenditoriale. L'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, l'utilizzatore ignora l'identità del produttore dei beni consumati. Il marchio acquista vita propria, esprime la qualità o la reputazione del prodotto. Il segno distintivo può indicare al contempo la provenienza imprenditoriale e il prestigio del titolare, ma nulla esclude che il consumatore, pur ignorando chi fabbrica i prodotti o presta i servizi che incorporano il marchio, li acquisti perchè percepisce quest'ultimo come emblema di prestigio o garanzia di qualità. Se osservo il funzionamento attuale del mercato ed il comportamento del consumatore medio, non ravviso alcun motivo per cui queste altre

confermata essere, quella di una “revisione” dei confini della protezione del marchio con la specificazione dei limiti di liceità dell’uso del marchio altrui.

Il caso BMW<sup>83</sup> ha costituito l’occasione per esaminare l’uso del marchio altrui ed i suoi confini di liceità in un caso di uso del marchio automobilistico da parte di un venditore indipendente di auto usate (del noto marchio) nonché riparatore delle stesse.

In tale caso la Corte ha affrontato la determinazione del contenuto del diritto esclusivo di marchio ed i limiti dello stesso e, nello specifico, quale possa essere il rapporto fra la funzione distintiva indicata all’art. 5 n. 1 e n. 2 della direttiva, e l’uso dello stesso segno in funzione descrittiva indicato all’art. 5 n. 5.

---

funzioni del marchio non debbano anch’esse godere di tutela accanto alla funzione che indica l’origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi.”

<sup>83</sup> Corte Europea di Giustizia 25 Febbraio 1999, Caso C-63/97 “1) Fatto salvo l’obbligo del giudice a quo di interpretare il diritto nazionale per quanto è possibile conformemente al diritto comunitario, quest’ultimo non osta ad una norma nazionale transitoria secondo cui un ricorso proposto contro una decisione emessa prima della data della tardiva messa in vigore delle norme che recepiscono la prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nel diritto nazionale è risolto conformemente alle norme vigenti prima di detta data, anche se la sentenza è pronunciata dopo questa data.”

2) L’uso di un marchio, senza l’autorizzazione del titolare, al fine di annunciare al pubblico che un’impresa terza effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che essa è specializzata o specialista in tali prodotti costituisce, in circostanze come quelle descritte nella sentenza di rinvio, un uso del marchio ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104.

3) Gli artt. 5-7 della prima direttiva marchi (89/104/CEE oggi codificata nella Direttiva 2008/95/CE) non consentono al titolare di un marchio di vietare ad un terzo l’uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti contrassegnati da tale marchio messi in commercio col marchio dal suo titolare o con il suo consenso, o che egli è specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di detti prodotti, a meno che il marchio non sia utilizzato in modo tale da poter dare l’impressione che sussista un legame commerciale fra l’impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che l’impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese.”

E' stato osservato <sup>84</sup> come “secondo i giudici comunitari, l'appartenenza di una determinata fattispecie alla sfera di applicazione dell'una o dell'altra delle due norme «*dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi*»<sup>85</sup>»”.

Secondo la Corte l'uso del segno BMW da parte del convenuto era effettuato in funzione distintiva avendo lo scopo di identificare la provenienza dei prodotti e quindi per distinguerli da altri prodotti concorrenti.

Questa conclusione, piuttosto rigida e poco incline a cogliere le sfumature delle diverse modalità pratiche d'uso dei segni distintivi, escluderebbe a priori la possibilità di un uso descrittivo degli stessi ciò che porterebbe a considerare che l'uso del marchio debba essere sempre valutato come in funzione distintiva visto che, anche l'uso in funzione almeno parzialmente diverso, per esempio descrittivo, avrebbe comunque come principale conseguenza quella di comunicare che l'attività svolta è relativa a prodotti provenienti dall'impresa titolare del marchio.

In pratica, secondo i giudici della Corte, la differenza tra le due forme di utilizzazione sarebbe rinvenibile nel ruolo che l'apposizione del

---

<sup>84</sup> Federica GIOIA “L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW” in Riv. Dir. Ind. 2000, Parte I, pag. 172

<sup>85</sup> Punto 38 della sentenza

marchio altrui assume concretamente: se l'unico scopo è la segnalazione della provenienza, l'uso sarebbe tipicamente distintivo mentre se la funzione svolta dal segno fosse quella di descrivere il prodotto medesimo comunicandone caratteristiche specifiche che caratterizzino il prodotto conosciuto ed il segno noto e ciò nell'evidenza che quello che viene offerto è un prodotto "diverso", l'uso dovrà dirsi descrittivo e quindi lecito poiché estraneo alla portata dell'esclusiva del titolare del marchio.

In tale decisione è stato, inoltre, evidenziato come il criterio determinante per comprendere l'eventuale applicabilità del principio dell'esaurimento di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva (oppure l'esclusione di quest'ultimo in forza dell'art. 7 n. 2) rimanga il verificare se "sussista il pericolo che il pubblico sia indotto a credere che vi sia un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio".

A proposito di tale aspetto l'Avvocato generale Jacobs concludeva affermando che la possibilità che il titolare del marchio invochi l'art. 7 n. 2 per impedire la pubblicità dei propri prodotti da parte di un terzo che li rivende renderebbe "indebitamente difficile per il commerciante informare efficacemente il pubblico" di quanto pone in vendita.

Con riferimento all'effettiva portata del principio dell'esaurimento comunitario è stato sottolineato come la Corte intenda evitare tutti i tipi di "*collateral use*" del segno nel senso di evitare "che l'uso pubblicitario del marchio altrui determini quello che viene comunemente denominato rischio di confusione "*as to sponsorship*",

cioè il rischio di indurre il pubblico a ritenere che l'impresa terza sia 'affiliata' al titolare del marchio ovvero appartenga alla sua rete"<sup>86</sup>.

L'inquadramento nell'ambito degli usi in funzione distintiva non ha consentito alla Corte di esaminare se i rischi di agganciamento indebito al prestigio altrui fossero esclusi dalle clausole generali "di lealtà" che la direttiva indica a proposito dell'uso del segno a scopi e finalità non distintivi.

Nel nostro ordinamento gli usi del segno altrui per esigenze descrittive vengono censurati, a titolo di concorrenza sleale, per agganciamento, che può ricomprendersi nell'illecito di appropriazione di pregi di cui all'art. 2598, n. 2, c.c.<sup>87</sup>, quando ciò è necessario per scongiurare il rischio che il marchio altrui venga usato per scopi descrittivi ma in modo da «suscitare nel pubblico l'impressione di una determinata qualità»<sup>88</sup> e quindi con l'attrazione su di sé di immagini positive spettanti ad altri.

La conformità all'ordinamento comunitario di questa disposizione interna è confermata dal settimo considerando<sup>89</sup> e dall'art. 5 n. 5<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> così Levi "L'uso pubblicitario del marchio altrui da parte di chi vende automobili di marca e presta su di esse servizi di assistenza ("collateral use")" in Riv. Dir. Ind. 1999, Parte II, pag. 385

<sup>87</sup> Ammendola "L'appropriazione di pregi" Milano, 1991 pag. 63 e ss.

<sup>88</sup> Punto 12 n. 5 della sentenza.

<sup>89</sup> "La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori" - Nella Direttiva 89/104/CEE si tratta del sesto considerando "considerando che la presente direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori"

della direttiva 2008/95/CEE che esprimono come il legislatore comunitario non abbia inteso escludere l'applicazione delle «norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori».

La disciplina comunitaria rende disponibili strumenti interpretativi nuovi per specificare il concetto di agganciamento indebito potendo concludersi che l'uso del segno altrui sarà da considerarsi illecito quando avvenga «senza giusto motivo» ed il vantaggio per l'utilizzatore o il pregiudizio al marchio stesso non possano dirsi inevitabili<sup>91</sup> in forza dell'esercizio di una facoltà o di un diritto riconosciuti dall'ordinamento.

Nel caso Arsenal<sup>92</sup> la Corte ha sottolineato come il diritto esclusivo

---

<sup>90</sup> «I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.»

<sup>91</sup> Gioia "L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW" in Riv. Dir. Ind. 2000, Parte I, pag. 183 "Questa conclusione appare inoltre coerente con altri aspetti importanti del sistema comunitario dei marchi: l'assenza di un «giusto motivo» costituisce infatti una delle condizioni alle quali la direttiva e le leggi nazionali attribuiscono al titolare del marchio registrato che gode di rinomanza il diritto di opporsi all'uso di un segno uguale o simile per prodotti o servizi non affini, quando questo uso consente «di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi»."

<sup>92</sup> Corte di Giustizia CE Sentenza 12 novembre 2002 Caso C-206/01 "In a situation which is not covered by Article 6(1) of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, where a third party uses in the course of trade a sign which is identical to a validly registered trade mark on goods which are identical to those for which it is registered, the trade mark proprietor of the mark is entitled, in circumstances such as those in the present case, to rely on Article 5(1)(a) of that directive to prevent that use. It is immaterial that, in the context of that use, the sign is perceived as a badge of support for or loyalty or affiliation to the trade mark proprietor."

previsto all'art. 5, n. 1, lett. a) della Direttiva “è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni.”

Ciò comporterebbe che l'uso esclusivo del segno da parte del titolare debba essere tutelato, con l'azione di contraffazione, in tutti i “casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo”, anche non in forma distintiva come nel caso venga usato come “dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio” purché pregiudichi, o possa pregiudicare, le funzioni del marchio <sup>93</sup> sempre con riferimento all'art. 5 n. 2 della direttiva 2008/95/CEE e, quindi alla protezione dei marchi che godono di rinomanza.

Nel caso Davidoff<sup>94</sup> è stato deciso che gli articoli 4 n. 4 lettera a)<sup>95</sup> e

---

<sup>93</sup> Ricolfi “Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchi ai fini della contraffazione” in *Il Diritto Industriale*, 2007, n. 1, pag. 69 “Una volta accertato che l'uso del segno in questione da parte del sig. Reed pregiudica la garanzia che tutti i prodotti contrassegnati dai marchi dell'Arsenal siano stati forniti sotto il controllo di un'unica impresa, l'Arsenal FC, deve necessariamente concludersi che questa deve potervisi opporre” – Galli “Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free riders” in *A.I.D.A.* 2003, pag. 28 “E' però quanto meno dubbio che la post-sale confusion interferisce effettivamente con la funzione distintiva del marchio, posto che essa non determina alcuno sviamento di clientela, almeno in via diretta: e non rappresenta piuttosto – al pari della initial interest confusion – una forma di approfittamento delle componenti non distintive del messaggio comunicato dal marchio” ... “la strada da seguire sembra piuttosto quella di valorizzare le *ulteriori* funzioni che questi marchi assolvono in concreto ed alle quali almeno entro certi limiti, la Direttiva e il Regolamento sul marchio comunitario attribuiscono protezione” ... “il marchio è visto sempre più come uno strumento di comunicazione globale”.

<sup>94</sup> Corte Europea di Giustizia Caso C-292/00, 9 Gennaio 2003 J.P. Puissochet - Avvocato generale Jacobs, Davidoff & Cie. SA e Zino Davidoff c. Gofkid Ltd. “Un marchio che gode di notorietà non può essere tutelato contro l'uso di un segno identico o simile effettuato per prodotti o servizi identici od affini sulla base della lett. b) dell'art. 5, n. 1 della Direttiva se non in presenza di un rischio di confusione. La tutela di un marchio che gode di notorietà contro l'uso di un segno identico o simile che comporti pregiudizio o indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio notorio anteriore può

5 n. 2<sup>96</sup> della direttiva 89/104/CEE (oggi codificata nella Direttiva 2008/95/CE) devono essere interpretati nel senso che essi autorizzano gli Stati membri a prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è destinato ad essere usato, o è usato, per prodotti o servizi identici o simili a quelli da questo contraddistinti, e non soltanto ai prodotti o servizi affini come la lettura testuale delle norme lascerebbero dubitare.

E' stato osservato<sup>97</sup> come tale netta soluzione, fra l'altro contraria alle conclusioni dell'Avvocato generale F.G. Jacobs, tragga origine dall'esperienza comune nella quale la grande notorietà di un marchio restringe sempre di più il pericolo di confusione del pubblico ciò per

---

essere prevista dalle legislazioni interne di attuazione dell'art. 5, n. 2 della Direttiva comunitaria anche con riferimento a prodotti o servizi identici od affini".

<sup>95</sup> Art. 4. Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

<sup>96</sup> Art. 5. n.2 Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

<sup>97</sup> Ricolfi "Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria" in Giur. Comm. 2003, vol.5, Sez. II, pag. 582 e ss

cui se non si ragionasse in questa direzione ci si troverebbe “ad affidarsi alla tutela ordinaria che postula la prova non sempre agevole del rischio di confusione” ciò che “potrebbe effettivamente lasciare spazi scoperti in presenza di situazioni nelle quali, invece, il pericolo di agganciamento parassitario è presente ed effettivamente richiede una reazione dell’ordinamento”.

Nel caso Adidas II<sup>98</sup>, è stata analizzata un'altra modalità d'uso del marchio altrui, diversa da quella distintiva e, nella specie, l'impiego a fini decorativi ed ornamentali.

Anche in questo caso la contraffazione parrebbe potersi riscontrare prescindendo dalle modalità d'uso del secondo marchio (a fini e con modalità decorative ed ornamentali) essendo sufficiente che si crei con il primo marchio un collegamento, un “nesso” nella percezione dei consumatori.

Tale nesso, o collegamento, costituisce una forma di agganciamento

---

<sup>98</sup> Corte Europea di Giustizia Caso C-408/01, 23 Ottobre 2003 Pres. J.P. PUISOCHET Giudici GULMANN (Rel.), MACKEN, COLNERIC, CUNHA RODRIGUES Avvocato Generale JACOBS - Adidas-Salomon AG, già Adidas AG, e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd. “Uno Stato membro, qualora eserciti l’opzione offerta dall’art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/CEE, che consente di proteggere il marchio che gode di rinomanza contro l’uso da parte di un terzo di un marchio d’impresa o di un segno successivo, identico o simile, anche in assenza di un pericolo di confusione, ha l’obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi sia in caso di uso del marchio o del segno in questione per prodotti o servizi non affini a quelli per cui il marchio rinomato è registrato, sia in caso di uso di esso per prodotti identici o affini. La tutela prevista dall’art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/CEE non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio rinomato e il segno tale da ingenerare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, essendo sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio rinomato abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio. La circostanza che un segno identico o simile ad un marchio rinomato sia percepito dal pubblico interessato come una decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall’art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/CEE, qualora il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio.”

che è potenzialmente in grado di spostare le scelte di una parte dei consumatori (e quindi di trasferire una parte dell'avviamento collocata sul marchio) e che, quindi, merita una grande attenzione.

Secondo alcuni <sup>99</sup> parrebbe potersi concludere che per quanto riguarda gli elementi costitutivi costanti della contraffazione, oltre al fatto “che il segno successivo sia usato *nel commercio*<sup>100</sup>” e “che esso sia usato “per prodotti e servizi”, “*nel diritto comunitario armonizzato dei marchi non sarebbe invece richiesto, sempre ai fini della configurabilità di un'ipotesi di contraffazione, almeno stando alla ricostruzione dei precedenti comunitari che fin qui si è proposta in via ipotetica, il ricorrere di un ulteriore, terzo, requisito, e cioè che il segno successivo sia impiegato in funzione distintiva oppure come marchio. Infatti, perché si possa discorrere di contraffazione, si dovrebbe aver riguardo non al modo, distintivo, ornamentale, descrittivo, od ancor diversamente caratterizzato, nel quale avvenga l'impiego da parte del terzo del segno successivo; ma piuttosto alle conseguenze che l'uso medesimo possa avere, si intende quando esso avvenga nell'attività economica (primo requisito) e per beni o servizi (secondo requisito), sul marchio anteriore della cui tutela si tratta.*”

Altri <sup>101</sup> sottolineano che, una volta scelta da parte dello Stato

---

<sup>99</sup> Ricolfi “Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi dei marchi ai fini della contraffazione” in *Il Diritto Industriale*, 2007, n. 1, pag. 70

<sup>100</sup> Art. 5, nn. 1 e 2 della Direttiva (o “nell'attività economica” come recita l'art. 20.1 C.p.i.)

<sup>101</sup> Galli “I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.” in *Riv. Dir. Ind.* 2004, 2, 139 “La Corte di Giustizia ha cioè ritenuto che l'armonizzazione dei diritti nazionali operata dalla Direttiva sul punto preveda una

Membro la protezione allargata per i marchi che godono di rinomanza, tale protezione non avrebbe come presupposto un rischio di confusione ma soltanto il pregiudizio del segno, od in alternativa, l'indebito vantaggio di chi usi il segno altrui, con il presupposto specifico di "*un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde*": ciò non troverebbe esimenti nemmeno nel fatto che il segno possa essere percepito dal pubblico come impiegato a fini decorativi, sempre purché il pubblico stabilisca quel nesso tra il titolare del segno ed il prodotto che si trova davanti di cui s'è detto.

Tale nesso<sup>102</sup> costituirebbe una forma del rischio di associazione

---

alternativa secca tra due regimi di protezione dei marchi rinomati, uno corrispondente a quello previsto in generale per tutti i marchi dall'art. 5.1 della Direttiva e l'altro che aggiunge a questa protezione quella più estesa di cui all'art. 5.2, senza che agli Stati membri fosse consentito di delineare livelli di protezione intermedi (per esempio, solo contro il pregiudizio e non anche contro l'approfittamento)."

<sup>102</sup> Galli *ibidem* "Proprio questo nesso, ossia il richiamo anche soltanto psicologico al marchio noto altrui, sembra quindi emergere come il denominatore comune delle due ipotesi di approfittamento e pregiudizio considerate dall'art. 5.2 della Direttiva ... configurandosi come qualcosa di analogo al «rischio di associazione», nella sua sentenza nel procedimento C-292/00 («Davidoff»), dove essa era giunta a ritenere l'art. 5.2 applicabile anche all'uso non confusorio su prodotti affini essenzialmente «in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema» di cui l'art. 5.2 della Direttiva fa parte (punto 24 della decisione), e cioè in sostanza per colmare il vuoto di disciplina che si era venuto a creare a seguito dell'interpretazione restrittiva che la stessa Corte di Giustizia aveva dato della nozione di « rischio di associazione », di cui all'art. 5.1.b della Direttiva stessa." ... "Tutto questo sembra anche confermare come il problema dell'interpretazione della nozione di «rischio di associazione» di cui all'art. 5.1.b della Direttiva sia sostanzialmente «superato», nel momento in cui si includano tra i «marchi che godono di rinomanza» tutti quelli «rispetto ai quali si possa configurare un approfittamento o un pregiudizio a seguito dell'uso da parte di un terzo di un segno eguale o simile pur in difetto di un pericolo di confusione sull'origine» e si ammetta la loro protezione contro questa situazione di approfittamento/pregiudizio a prescindere dal fatto che l'uso che la determina sia effettuato in relazione a prodotti affini o non affini sembra anzi emergere come il rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l'imitazione confusoria e quella

indicato dall'art. 5 comma 1 lettera b) della direttiva 89/104 CEE, oggi 2008/95/CEE (che la Corte Europea di Giustizia ha avuto modo di interpretare in modo restrittivo) che consentirebbe di estendere questo tipo di protezione a tutti i marchi rispetto ai quali "si possa configurare un approfittamento o un pregiudizio a seguito dell'uso da parte di un terzo di un segno eguale o simile" a prescindere dal fatto che il segno sia utilizzato o meno per prodotti affini.

Questo tipo di osservazioni porterebbero, dunque, ad accogliere l'idea che la confusione del consumatore sia un caso più raro e particolare rispetto, invece, al ricorrere di un uso non confusorio dell'agganciamento parassitario che lucra dalla notorietà altrui e causa un pregiudizio alla notorietà del segno od alla sua capacità distintiva.

A tale proposito è stato anche sollevato il dubbio che il principio costituzionale d'uguaglianza non consenta un diverso trattamento fra usi marcatamente contraffattori del marchio altrui in funzione distintiva ed usi parassitari diversi in funzione non distintiva: sul punto si è concluso che si dovrebbe forse considerare che l'unica modalità d'uso lecita del marchio altrui è quella effettuata in modo esclusivamente descrittivo, generico e quindi "non monopolizzabile"

---

contro l'imitazione non confusoria non sia più attuale: e che quindi le situazioni in cui si verifica una confondibilità debbano essere intese piuttosto come casi particolari di uso idoneo a determinare un approfittamento parassitario della notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse un pregiudizio." – vedasi anche Galli "Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione" in *Il Diritto Industriale*, 2007, n.1, pag. 83

103

Altro autore<sup>104</sup>, a commento del medesimo caso Adidas, conferma che dall'opzione di uno Stato Membro di introdurre la speciale protezione dell'art. 5 n. 2 della Direttiva 89/104/CEE (oggi codificata nella Direttiva 2008/95/CE) deriva l'obbligo di "accordare la tutela specifica anche per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio azionato" con ciò garantendo "una migliore reazione dell'ordinamento, specie con riguardo alle ... fattispecie non confusorie".

Quindi, in caso di trasposizione letterale dell'art. 5 n. 2 della direttiva nei singoli ordinamenti nazionali, al titolare di un marchio che cerchi la protezione sopra descritta, non potendosi chiedere un'efficacia orizzontale diretta della Direttiva medesima, non rimarrebbe altro che affermare che *"il diritto interno è in contrasto con la norma comunitaria, con la conseguenza che la trasposizione nazionale dell'art. 5 n. 2 – in quanto incompatibile con l'interpretazione della Corte Europea di Giustizia – deve essere disapplicata."*

Nel medesimo esame è stato sottolineato<sup>105</sup> che l'importanza del nesso mentale derivante agli utenti in forza dell'uso del marchio altrui è tale che deve considerarsi quale "elemento necessario e sufficiente ad invocare la tutela" anche perché in assenza di tale collegamento

---

<sup>103</sup> Galli "I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E." in Riv. dir. ind. 2004, 2, 141

<sup>104</sup> De Marco "Tutela allargata del marchio notorio tra *dilution*, rischio di confusione e funzione decorativa" in Il Diritto Industriale, 2004, n.1 pag. 21

<sup>105</sup> De Marco *ibidem*

*“non sarebbero concepibili né l'indebito vantaggio né il pregiudizio ai quali la nuova legge fa riferimento”<sup>106</sup> e che, quindi, “la questione vada risolta non sulla base della integrazione o meno della funzione tipica del marchio, bensì sulla base dell'esistenza o meno di un nesso mentale”<sup>107</sup>.*

Questo porta inevitabilmente a riferirsi alla dottrina della *dilution*<sup>108</sup> in forza della quale è essenziale, e sufficiente, un collegamento mentale non confusorio fra segni effettuabile con modalità diverse (che portano all'ulteriore qualificazione di *blurring* o *tarnishing*) in ogni caso essendo presente, e sufficiente, un accostamento non prettamente confusorio che il pubblico compie fra il segno dell'imitatore ed il marchio noto oggetto della *dilution*.

Secondo alcuni<sup>109</sup> può dunque concludersi che, per quanto riguarda il marchio che gode di rinomanza, *“l'uso esclusivo del titolare è protetto non solo contro la confondibilità, ma anche contro l'altrui uso*

---

<sup>106</sup> Galli “La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione” in AA. VV. “Segni e forme distintive. La nuova disciplina. Atti del convegno. (Milano 16-17 giugno 2000)”, Milano 2001, pag.35

<sup>107</sup> De Marco *Ibidem* pag. 32

<sup>108</sup> Eastman Photographic materials Co. v. John Griffith Corp. 15 R.P.C. 105 (1898) – Franck I. Schechter “The rational basis of trademark protection” in *Harvard Law Review*, 1927, 813 - Mathias Strasser "The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context" *Fordham, Intell. Prop., Media & Ent. Law Journal* Vol. 10 p. 375, 2000 disponibile presso <http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6617.pdf> - Per un esame critico vedasi Farley, Christine Haight, *Trademark Dilution Law: A Remedy in Search of a Harm*. *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 16, p. 101, 2006 disponibile presso <http://ssrn.com/abstract=923164>

<sup>109</sup> Bottero “Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria” in *Giur. Comm* 4/2004, II, pag. 363

*parassitario o pregiudizievole ancorché, appunto, non confusorio*"

La decisione nel caso Adidas, ha, quindi, statuito che la circostanza che il segno rinomato venga usato in funzione decorativa non esclude l'applicabilità della contraffazione purché abbia luogo il nesso del quale s'è detto: dò, dunque, lascia aperta la questione degli usi atipici del marchio altrui (come appunto quello decorativo) quando ad essere azionato sia un marchio ordinario anche tenendosi presente che, come è stato sottolineato nel caso «Robelco»<sup>110</sup>, tale aspetto non rientra nel campo dell'armonizzazione comunitaria.

Con il "caso OPEL"<sup>111</sup> la Corte Europea di Giustizia si è trovata ad

---

<sup>110</sup> Corte del 21 novembre 2002, Robelco NV c. Robeco Groep NV, in causa C-23/01) la Corte aveva già potuto indicare che "qualora il segno non sia utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi, ci si deve riferire agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d'impresa che sostengono di aver subito un danno derivante dall'uso di tale segno" visto che "la tutela rafforzata del carattere distintivo o della notorietà di un marchio d'impresa contro determinati usi di un segno a fini diversi da quelli di contraddistinguere prodotti o servizi non rientra nell'armonizzazione comunitaria".

<sup>111</sup> Adam Opel AG v Autec AG – Corte Europea di Giustizia Caso C-48/05, 25 Gennaio 2007 – Presidente Jann – Relatore Ilešic – Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer in Il Diritto Industriale n. 5/2007 p. 423 con commento di Mariangela Bogni "Il marchio automobilistico dei modellini" - "I. Quando un marchio è registrato contemporaneamente ai veicoli – in relazione ai quali esso gode di notorietà – e per i giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicolo, e lo smercio dei detti modellini: - costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli, ed in particolare alla funzione di indicatore di provenienza imprenditoriale del prodotto; - costituiscono, ai sensi dell'art. 5 n. 2, della direttiva, un uso che titolare del marchio ha il diritto di vietare – ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale – qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio. II. Qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1 lett. b), della Direttiva n. 89/104 bensì di un elemento della riproduzione fedele dei veicoli

affrontare il caso di un produttore di modellini automobilistici che apponeva un segno identico al marchio delle auto, al fine di riprodurre fedelmente tali modellini, ciò senza autorizzazione del titolare del marchio che l'aveva registrato sia per autoveicoli, in relazione al quale il segno aveva raggiunto la rinomanza, sia per la categoria dei giocattoli.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della direttiva 89/104/CEE, oggi 2008/95/CEE, "Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato".

Secondo la difesa di Opel, l'acquirente dei modellini di produzione della Autec (la società convenuta) avrebbero motivo di presupporre che il fabbricante di tali modellini li produca su licenza del titolare del marchio e da ciò deriverebbe la necessità, assistita giuridicamente dal diritto di marchio registrato anche per la categoria "giocattoli" dalla stessa Opel, che soltanto il titolare del marchio possa consentirne l'uso, una volta effettuati gli opportuni controlli, in modo da poter, invece, vietarlo ai terzi che, senza alcuna autorizzazione come la Autec, lo utilizzassero.

---

originari. " – ed in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 6, p. 359 con commento di Timothy Pinto "Is trademark consent required to use registered trade marks on model replica cars? " - "A car manufacturer that is a proprietor of a trade mark registered for toys cannot prohibit use by a third party of its trade mark on model replica cars unless such use affects the functions of the trade mark or takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the mark."

La convenuta Autec ha replicato in causa che la riproduzione del marchio delle autovetture sui modellini, non ha la funzione di marchio ma, soltanto, quella di completare la riproduzione in modo dettagliato ed integralmente fedele; ha, inoltre, replicato che sia sulla confezione che sul telecomando del modellino il diverso marchio nella titolarità di Autec era sufficiente ad escludere per i consumatori che la provenienza dei modellini potesse essere la Opel medesima.

I quesiti posti dalla Corte remittente, il Landgericht Nürnberg-Fürth, erano costituiti dalla richiesta di verificare se l'uso del marchio altrui *ut supra* potesse essere considerato un uso con modalità di marchio ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. a) della direttiva e, nel caso questo primo quesito fosse stato risolto positivamente, se la scriminante di cui all'art. 6. n. 1 lett. a) (*rectius b*) risultasse applicabile e, terminando, se anche detta scriminante risultasse operare, quali avrebbero dovuto considerarsi i criteri perché l'uso del marchio fosse considerabile come conforme agli "usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale".

La Corte ha risolto la prima questione, con specifici richiami ai propri orientamenti espressi nel caso Arsenal, con un'argomentazione che trae origine da una dichiarazione del giudice del rinvio il quale aveva attestato che in Germania gli acquirenti dei modelli di auto attribuiscono una grande importanza all'assoluta fedeltà di questi agli originali autoveicoli in dimensioni "naturali".

Per questo motivo la Corte ha statuito che spetterà al tale giudice valutare se l'uso in questione pregiudichi le funzioni del marchio Opel

come marchio per i giocattoli, in quanto "il diritto esclusivo previsto dall'art. 5, n. 1 della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in qualità appunto di titolare di tale marchio, ossia per garantire che il marchio possa adempiere le funzioni sue proprie, e che, dunque, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenze Arsenal Football Club, punto 51, e causa C-45/02, Anheuser Busch, punto 59<sup>112</sup>)" motivo per cui la Corte ha stabilito che "Quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli - in relazione ai quali esso gode di notorietà - e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini: costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di

---

<sup>112</sup> 59 In primo luogo, per quanto riguarda la direttiva 89/194, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di uso da parte di un terzo, di cui all' art. 5, n. 1, della direttiva, emerge che il diritto esclusivo che il marchio comporta è stato concesso al fine di consentire al suo titolare di tutelare i propri interessi specifici quale titolare del marchio, ossia garantire che quest'ultimo possa adempiere le sue proprie funzioni e che, di conseguenza, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (v. sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punti 51 e 54).

marchi d'impresa, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli"

In merito a tali conclusioni è stato osservato<sup>113</sup> che *"The ECJ's overall decision appears to accord with common sense. It would seem unfair to grant trade mark owners a monopoly in scale models of their 'grown up' products. This would prevent competition and restrict the market, especially in respect of the most desirable brands. Having said that, it may be difficult in some cases for a model manufacturer (or even a computer games company) to ensure that it has accurately replicated design and details of e.g. a US warship, Russian tank, fighter jet aircraft or the Space Shuttle without the assistance, and hence consent, of the original manufacturer or owner of the IP rights. However, as the ECJ correctly states, it is a matter for the national court to decide what the average consumer would believe."*

Pur in assenza di quesito visto che, per giurisprudenza<sup>114</sup> della Corte medesima ciò è possibile, la Corte si è sentita in diritto ed in dovere, trovandosi di fronte ad un caso di un marchio che gode di rinomanza, di esprimere le proprie considerazioni anche sull'applicabilità dell'art. 5 n. 2 della direttiva, anche in questo caso concludendo che spetterà

---

<sup>113</sup> Timothy Pinto "Is trademark consent required to use registered trade marks on model replica cars?" in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 6, p. 360

<sup>114</sup> Sentenze 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani, Racc. I, 7573, punto 38, e 15 settembre 2005, causa C-258/04, Ioannidis, Racc., I 8275, punto 20

al giudice nazionale decidere se l'uso del marchio altrui descritto sopra debba considerarsi illecito qualora consenta a chi lo utilizza di trarre indebito profitto dal carattere distintivo o dalla notorietà del segno medesimo, ovvero arrechi pregiudizio allo stesso.

Da ultimo la Corte ha escluso l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 6 n. 1 lett. b)<sup>115</sup> della direttiva al caso di specie perché "il logo Opel non indicherebbe in alcun modo la specie, la qualità o altre caratteristiche dei modellini", aggiungendo tuttavia, al punto 43, che "Non si può dunque escludere a priori che la detta disposizione (art. 6 n. 1 lett. b) autorizzi un terzo a fare uso di un marchio qualora tale uso consista nel dare un'indicazione relativa alla specie, alla qualità o ad altre caratteristiche dei prodotti commercializzati dal terzo, a condizione che tale utilizzazione del marchio venga fatta in conformità degli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" ed, infatti, ha concluso sul punto che "Qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104".

---

<sup>115</sup> "Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio: ... b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio".

E' stato osservato<sup>116</sup>, che rimarrebbe, dunque, aperta la questione “se l'apposizione del nome Opel sul modellino, pur non percepita dal pubblico come uso di un segno distintivo, possa comunque essere ritenuta illecita, su basi normative diverse dall'art. 5, n. 1 della Direttiva, in quanto idonea a pregiudicare altre funzioni del marchio tutelate al pari di quella di indicatore di provenienza, ed in particolare la funzione di strumento di comunicazione di un messaggio rispetto al quale anche un uso non distintivo del segno imitante può produrre un effetto di richiamo e di agganciamento.”

Sullo stesso punto altri<sup>117</sup> hanno criticato la Corte per non aver chiarito quali sono le altre funzioni non protette dall'art. 5 n. 1 che invece sarebbero protette dall'art. 5. n. 2 *“By separating the ‘use’ test under the two provisions, the ECJ has suggested that there is a use which infringes under Article 5(2) which nevertheless does not affect any of the functions of a trade mark. Alternatively, the Court may be saying that there are functions of a trade mark which are not protected by Article 5(1) but are protected under Article 5(2).”*

Nel caso “Champagne”<sup>118</sup> la Corte si è trovata ad affrontare la

---

<sup>116</sup> Mariangela Bogni "Il marchio automobilistico dei modellini" in *Il Diritto Industriale* n. 5/2007 p. 429

<sup>117</sup> Timothy Pinto "Is trademark consent required to use registered trade marks on model replica cars? " in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 6, p. 361

<sup>118</sup> Corte Europea di Giustizia Caso C-381/05, 19 Aprile 2007 De Landsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA - I. L'articolo 2, punto 2bis, della Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, n. 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 97/55/CE, deve essere interpretato nel senso che può essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, a un tipo di prodotto, e a un'impresa o a un prodotto determinati, se permette

vicenda di un produttore di birra belga che aveva messo sul mercato un nuovo tipo di birra che si ispirava al celebre vino francese per quanto attiene al metodo di produzione, ciò che la relativa pubblicità riferiva senza tuttavia citare alcuno specifico produttore di vino Champagne<sup>119</sup>.

Gli attori, il Comitato interprofessionale del Vino Champagne e la società produttrice di Champagne Veuve Clicquot Ponsardin SA hanno citato in causa la società belga poiché ritenevano che le esclusive attribuite loro in relazione alla denominazione d'origine, potessero impedire l'uso del termine coincidente con la denominazione d'origine protetta.

---

di identificare nella loro individualità tale impresa o i prodotti da essa offerti. La circostanza che il messaggio pubblicitario renda possibile identificare nella loro individualità un numero più ampio di concorrenti dell'operatore pubblicitario o di beni e servizi che essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità. II. Per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui questo fa riferimento nella pubblicità sussiste un rapporto di concorrenza non si può prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa. Per valutare la sussistenza del suddetto rapporto di concorrenza devono essere considerati. – lo stato attuale dei mercati e delle abitudini di consumo, nonché le loro possibilità di evoluzione; – la parte del territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa, ma anche, se necessario, gli effetti che sul mercato nazionale interessato può avere l'evoluzione delle abitudini di consumo constatate in altri Stati membri, e – le caratteristiche specifiche del prodotto che l'operatore pubblicitario intende promuovere e l'immagine che intende imprimergli. I criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della Direttiva n. 84/450, come modificata dalla Direttiva n. 97/55, e quelli per verificare se il confronto soddisfi la condizione enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della stessa non sono identici. III. Una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni da lui offerti, non è illecita ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1 della Direttiva n. 84/450, come modificata dalla Direttiva n. 97/55. La sua liceità deve essere valutata sulla base di altre disposizioni di diritto nazionale o, eventualmente, di diritto comunitario, anche se dovesse risulterne un minore grado di tutela dei consumatori o delle imprese concorrenti. IV. L'art. 3 bis, n. 1 lett. f) Direttiva n. 84/450, come modificata dalla Direttiva n. 97/55, deve essere interpretato nel senso che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito.

<sup>119</sup> In particolare la società belga aveva usato l'espressione "Champagnebier" per il lancio pubblicitario ed alcuni riferimenti a "Reims" ed "Épernay" apparivano sulla bottiglia stessa.

Nel giudizio di primo grado è stato deciso che la società belga non avrebbe più potuto utilizzare le espressioni “Méthode traditionnelle”, “Champagne”, “Reims-France”, ma che, invece, erano consentite le diciture “Brut”, “Réserve”, “Brut Réserve”.

La società belga, pur rinunciando all'utilizzo della denominazione “Champagnebier” ha proposto appello per quanto attiene alle altre indicazioni vietate dal giudice del primo grado così come gli attori hanno proposto ricorso incidentale per vedere accogliere quella parte delle domande da essi formulate che non erano state accolte in prime cure.

Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'appello di Bruxelles si è rivolta alle autorità giudiziarie europee per avere la corretta interpretazione del rapporto fra le esclusive relative alle denominazioni geografiche di origine e le facoltà d'uso dei marchi/denominazioni altrui che la pubblicità comparativa consente: specificatamente su quattro questioni una delle quali divisa in tre quesiti.

La prima questione considerata è se sia consentito, in un messaggio pubblicitario comparativo, un riferimento soltanto ad una specifica impresa oppure se il riferimento possa indirizzarsi ad un tipo di prodotto generico.

La Corte ha indicato (punto 20 della sentenza) che non importa se il riferimento che compie la pubblicità comparativa non è ad un'impresa specifica od un prodotto specifico ma che il riferimento può avvenire anche attraverso l'indicazione di un tipo, un genere, di

prodotti e ciò anche se questo, di fatto, comporta che il paragone venga compiuto con un grande numero di imprese; ciò perché, altrimenti, non sarebbe possibile dare della pubblicità comparativa quella definizione ampia che la giurisprudenza comunitaria largamente sostiene<sup>120</sup>.

La seconda questione, articolata su più quesiti, ha riguardato le modalità con le quali possa considerarsi corretto individuare il rapporto di concorrenza ai fini dell'applicabilità della normativa in parola.

Su tale questione la Corte ha precisato che la valutazione concreta, a cura dei giudici nazionali, dovrà tenere conto, sostanzialmente, della sostituibilità fra i prodotti in quanto utili a soddisfare i medesimi bisogni, tenendo presente non soltanto le modalità di consumo attuali, che non possono considerarsi immutabili, ma anche quelle potenziali e future che si pronosticano in base alla circolazione infraeuropea delle merci.

Sul terzo quesito la Corte ha statuito come la pubblicità che fa riferimento ad un tipo di prodotto senza identificare il concorrente, non sia di per se illecita ai sensi dell'art. 3bis n.1 della Direttiva 1984/450 come modificata dalla Direttiva 1997/55 e che, qualora la disciplina della pubblicità comparativa non fosse applicabile ad un determinato messaggio (per esempio per l'impossibile identificazione di un concorrente od un prodotto) l'eventuale illiceità della pubblicità

---

<sup>120</sup> Sentenza 25.10.2001, causa C-112/99 Toshiba Europe e 8.4.2003 – punti 30 e 31 e causa C-44/01 Pippig Augenoptik – punto 35.

dovrà valutarsi alla luce di tutte le altre disposizioni, nazionali o comunitarie, applicabili.

Con il quarto quesito la Corte Europea ha sostanzialmente concluso che la lettera f) dell'art. 3bis della Direttiva 1984/450 come modificato dalla Direttiva 1997/55 non rende illecito ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti.

Vi è chi<sup>121</sup> ha sottolineato come la decisione riesca nel compito di *“contemperare da un lato, l'esigenza di tutela dei prodotti a denominazione d'origine ... dall'altro, offre un'interpretazione della norma che consente di comparare prodotti omogenei, indipendentemente dalla presenza di denominazione eliminando l'ingiusta posizione di vantaggio che l'art. 3 lett. f) attribuiva ai produttori di beni a denominazione d'origine”*.

A proposito della medesima decisione è stato criticamente osservato<sup>122</sup> come la Corte abbia completamente ommesso ogni considerazione relativa alla non applicabilità del Regolamento CE 2081/1992<sup>123</sup>, oggi nella versione codificata del Regolamento (CE) N.

---

<sup>121</sup> Magri "Pubblicità comparativa e prodotti a denominazione d'origine" in Giurisprudenza Italiana N. 3/2008 p. 579

<sup>122</sup> Fusi "Pubblicità comparativa e denominazione d'origine" in Il Diritto Industriale N. 4/2007 p. 386

<sup>123</sup> Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 ... ART. 13 1) Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere",

510/2006<sup>124</sup>, ai prodotti vitivinicoli (che è, infatti, esclusa dall'art. 1 del medesimo regolamento), così come abbia forzatamente, ed immotivatamente, affermato che la condizione di cui alla lett. f) dell'art. 3bis n.1 della Direttiva 450/84 come modificata dalla direttiva 1997/55, debba essere letta in collegamento con la condizione di cui alla lett. g) della medesima norma, con ciò, sostanzialmente, abrogando la disposizione di cui alla lett. f) dell'art. 3bis n.1 della Direttiva 450/84 come modificata dalla direttiva 1997/55.

Il medesimo commentatore <sup>125</sup> ha concluso che, non potendo prescindere da una valutazione caso per caso, "non si potrebbe parlare di agganciamento quando il raffronto rispondesse all'obiettivo esigenza di far conoscere il proprio prodotto e posizionarlo sul

---

"tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché, l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b). 2) Gli Stati membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché: - i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento; dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti. Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni erano vietate. 3) Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

<sup>124</sup> Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari in vigore dal 31.3.2006 fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, in vigore dal 10 maggio 2009

<sup>125</sup> Fusi "Pubblicità comparativa e denominazione d'origine" in *Il Diritto Industriale* N. 4/2007 p. 396

mercato mettendone in rilievo le differenze con gli altri, ancorché a denominazione, mentre l'ipotesi illecita si configurerebbe ove la comparazione risultasse un mero pretesto per avvantaggiarsi a rimorchio della rinomanza, prestigiosità ed eccellenza connesse ad un appellativo d'origine protetto". Tutto ciò nonostante "il confine fra lecito e illecito non è sempre stato altrettanto netto come si può a volte cogliere nei precedenti giurisprudenziali in tema di utilizzo di denominazioni di origine nella presentazione o pubblicità di prodotti di provenienza diversa."

Nel caso "O2"<sup>126</sup> la Corte Europea di Giustizia ha affrontato alcune questioni, sottoposte dalla *Court of Appeals of England and Wales*, che si presentavano nell'azione promossa dalla compagnia telefonica inglese O2 Holdings Ltd nei confronti della concorrente Hutchinson 3G UK Ltd, relativa all'uso da parte di quest'ultima di un segno simile al marchio di proprietà di O2, un disegno di alcune bolle d'aria in mezzo ad un liquido di colore di gradazione progressiva dall'azzurro al blu, nella pubblicità comparativa fra i rispettivi servizi telefonici.

Tale riferimento, a dire della convenuta, era stato utilizzato al fine di comparare più efficacemente, nella memoria del pubblico, le due aziende i cui servizi venivano messi a confronto, mentre secondo la ricorrente l'uso di un segno simile al marchio altrui nella pubblicità comparativa costituirebbe contraffazione di marchio.

---

<sup>126</sup> Corte di Giustizia CE, Sez. I, sentenza 12 giugno 2008, causa C-533/06, Pres. Jann, Rel. Ilešić, Avv.Gen. Mengozzi con commento di Tavella in "Il Diritto Industriale" N. 5/2008 p. 481 e di Pinto in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2007, Vol. 2, No.4, p. 202

La premessa è che, dal punto di vista della disciplina della pubblicità comparativa<sup>127</sup>, il messaggio pubblicitario era rispettoso di tutti gli elementi di oggettiva comparabilità e correttezza che sono previsti, tanto che la stessa O2 riferiva che “il confronto dei prezzi effettuato nella pubblicità controversa era esatto e che nel suo complesso tale pubblicità non era ingannevole. In particolare, essa non ipotizzava, né lasciava ipotizzare al pubblico, che ci fosse una qualsiasi relazione commerciale fra O2 e O2 (UK), da un lato, e la H3G, dall’altro”<sup>128</sup>.

I quesiti posti dal Giudice remittente erano i seguenti: 1) L’uso di un marchio altrui registrato per prodotti identici o simili a quelli oggetto di una pubblicità comparativa costituisce contraffazione ex art. 5.1<sup>129</sup> della Direttiva 89/104/CEE? 2) Il rispetto dell’art. 3 della Direttiva

---

<sup>127</sup> L’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, già in precedenza modificata dalla Direttiva 1997/55/CE, recepite in Italia dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145.

<sup>128</sup> Punto 20 della sentenza Corte di Giustizia CE, 12 giugno 2008, causa C-533/06.

<sup>129</sup> 1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte: a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento; b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

1984/450/CEE costituisce una scriminante per l'uso di un marchio altrui in forza dell'art. 6.1 b) della Direttiva 89/104/CEE? 3) La Direttiva sulla pubblicità comparativa 1984/450/CEE richiede che l'uso del marchio altrui sia necessario od indispensabile ai fini della pubblicità comparativa affinché ne sia consentito secondo la direttiva marchi?

Innanzitutto la Corte ha voluto precisare che la facoltà di indicare il concorrente in modo esplicito od implicito, fatto tipico della pubblicità comparativa legalmente accettata, presuppone di fare riferimento al concorrente anche con il relativo identico marchio (od un segno simile visto che si parla anche di riferimento implicito), e quindi la facoltà d'uso del marchio altrui, o di un segno simile al marchio altrui, in questo contesto deve dirsi accolta.

Su questo aspetto alcuni<sup>130</sup> hanno messo il lume come la lettura della Direttiva sulla pubblicità comparativa effettuata dalla Corte sarebbe troppo restrittiva ed artificiale se si pretendesse fra le condizioni di liceità anche la perfetta riproduzione del marchio altrui e non soltanto un segno simile od altri elementi che, in sostanza, siano in grado di indicare il concorrente.

Altri<sup>131</sup>, invece, sempre sotto questo profilo, hanno giudicato tale

---

<sup>130</sup> Pinto in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2007, Vol. 2, No.4, p. 204 “[Jacob LJ] considered that if only identical but not similar marks could legitimately be used in comparative advertisements, absurd results would follow. In a nutshell, an advertisement would be deemed to be permissible only if the exact mark used happened to be on the register. To construe the CAD in such an artificial and restrictive way would not accord with the principle of interpretation laid down in *Toshiba* (Case C-112/99).”

<sup>131</sup> Tavella in *"Il Diritto Industriale"* N. 5/2008 p. 489 “il minimo indispensabile pare coincidere con il divieto di porre in essere, da parte dell'operatore pubblicitario che intende

eventuale interpretazione della direttiva sulla pubblicità comparativa “un paradosso più apparente che reale” ed hanno concluso che, come il giudice del rinvio lasciava intendere, l'utilizzo fedele del marchio altrui sarebbe “scriminato” ai sensi dell'art. 6.1 “direttiva marchi” perché giustificato dalla direttiva sulla pubblicità comparativa, mentre ogni uso di marchi “simili” potrebbe doversi confrontare pienamente con l'esclusiva di marchio, in quanto non giustificato dall'esigenza del confronto sottesa dalla pubblicità comparativa.

Tale uso di un marchio altrui “modificato”, potrebbe considerarsi ingiustificato in tutti i casi nei quali esso crei confusione nel pubblico, il che, a parere di chi scrive, non è da escludersi in quanto l'uso di “libere interpretazioni” di un segno altrui nel contesto di un meccanismo di raffronto oggettivo, quale è per sua natura la pubblicità comparativa, può certamente portare ad ipotesi confusorie più facilmente delle ipotesi nelle quali fosse impiegato il marchio altrui “così com'è”.

La stessa disciplina sulla pubblicità comparativa sembra già indirizzare in questo senso se si pensa all'art. 14 della direttiva 2005/29/CEE<sup>132</sup> che modifica la direttiva 84/450/CEE sostituendo l'art. 3-bis con la seguente disposizione “Per quanto riguarda il

---

diffondere il messaggio pubblicitario comparativo, “libere interpretazioni” dei marchi altrui.”

<sup>132</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa ... omissis... h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.”

Concludendo la propria decisione, la Corte ha stabilito che “*Gli artt. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1*”.

La Corte ha anche confermato come l'ipotesi di cui sopra rimanga subordinata a che l'uso del marchio “*non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente*”<sup>133</sup> il che

---

<sup>133</sup> Art. 3-bis lettera d) della Direttiva 1984/450/CE come modificata dalla Direttiva 1997/55/CE

sostanzialmente equivale a dire che *“quando ricorrono le condizioni richieste dall’art. 5, n. 1, lett. b), per vietare l’uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato, è escluso che la pubblicità comparativa in cui tale segno è utilizzato soddisfi la condizione di liceità enunciata all’art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55”*<sup>134</sup>.

A questa conclusione, particolarmente favorevole alla libera concorrenza ed agli interessi dei consumatori secondo un autore<sup>135</sup>, la Corte è pervenuta tenendo presenti i considerando 13-15<sup>136</sup> della Direttiva sulla pubblicità comparativa 97/55 nei quali si sottolinea come l’uso del marchio altrui, tipico della pubblicità comparativa, non è un uso del marchio con funzione distintiva dei prodotti in quanto il marchio altrui è utilizzato per identificare il concorrente e raffrontare con i prodotti o servizi di quest’ultimo con i propri prodotti, i quali costituiscono il vero oggetto del messaggio pubblicitario indicati con il diverso marchio.

---

<sup>134</sup> Sempre sentenza Corte di Giustizia CE, 12 giugno 2008, causa C-533/06.

<sup>135</sup> In questo senso Tavella in "Il Diritto Industriale" N. 5/2008 p. 487

<sup>136</sup> Direttiva 1997/55/CE considerando "(13) considerando che l’articolo 5 della (...) direttiva 89/104 (...) conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti; (14) considerando, tuttavia, che per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest’ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale; (15) considerando che una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze."

Alla luce di tali considerando quindi, la sentenza ha potuto concludere che *“occorre interpretare allo stesso modo la nozione di «confusione» utilizzata all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 e all’art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450<sup>137</sup>”*.

Sotto questo profilo, avendo considerato come non sia possibile vietare a terzi l’uso del marchio ai fini di pubblicità comparativa, riemerge il rischio di confusione per il pubblico quale elemento determinante dell’eventuale liceità d’uso, in tale contesto, di un segno simile al marchio altrui ma non identico a questo.

Sia che le condizioni di liceità della pubblicità comparativa vengano rispettate sia che queste siano violate, l’uso di un segno simile ad un marchio registrato altrui per prodotti o servizi identici o simili può essere vietato se si riscontri un rischio di confusione per il pubblico come sopra è stato delineato.

E’ proprio questo passaggio uno dei punti più importanti della sentenza che mette in relazione, e parifica, il concetto di confusione del pubblico ai fini della “tenuta” dell’esclusiva sul segno che costituisce il marchio in forza dell’art. 5 n. 1 lett. b) con la confusione del pubblico che non deve prodursi nei consumatori affinché, in forza dell’art. 3-bis della Direttiva sulla pubblicità comparativa, quest’ultima sia lecita.

Sotto questo profilo, dunque, il titolare del marchio utilizzato nella pubblicità comparativa, dovrà dare la prova della confusione prodotta dall’inserzione pubblicitaria per poterne domandare la rimozione in

---

<sup>137</sup> Punto 49 della sentenza in commento.

forza del diritto di marchio, altrimenti, se tale confusione sarà assente (il che sarà obiettivamente più facile se il segno utilizzato coinciderà *in toto* con il marchio e non ne costituirà una revisione modificata) potrà soltanto agire, nel modo in cui la legislazione nazionale gli consentirà, per far reprimere la pubblicità comparativa qualora la stessa fosse illecita sotto altri profili.

### 3.2 ITALIA

L'uso del marchio altrui può costituire un atto di contraffazione, un atto di concorrenza sleale, una forma lecita di pubblicità comparativa, il libero esercizio di iniziativa economica costituzionalmente garantito od anche la semplice libera espressione del proprio pensiero<sup>138</sup>.

Per determinare in quale di queste diverse ipotesi ci si trovi è necessario verificare le modalità d'uso di tale altrui marchio ed il contesto nel quale ciò avviene.

L'uso di un marchio altrui con modalità, scopi ed effetto distintivo su prodotti compresi nella categoria merceologica per la quale il marchio altrui è stato registrato, o per prodotti ad essi affini, oppure anche per prodotti non affini se si tratta di un marchio che gode di rinomanza, costituisce una contraffazione di marchio ed, in alcuni casi, anche un atto di concorrenza sleale.

Al di fuori di questi estremi, quando le modalità e l'effetto dell'uso del segno sono soltanto descrittivi, decorativi, informativi oppure quando il prodotto in relazione al quale il marchio altrui è impiegato non è quello per il quale il titolare del marchio l'ha registrato ma ne è

---

<sup>138</sup> Tribunale di Venezia 8.3.2006 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2006 n. 5007 - Deve escludersi che il mero testuale richiamo al servizio reso da un concorrente (<Vogliamo realizzare un servizio simile a quello offerto da Index>) valga ad integrare una condotta illecita dal punto di vista della concorrenza sleale." - L'uso del marchio altrui non può essere inibito nei casi nei quali esso è necessario, od utile, quale forma espressiva e non come strumento di concorrenza. Qualche incertezza può residuare nei casi nei quali il marchio altrui venga indicato per qualificare positivamente nei confronti del pubblico un determinato prodotto per effetto dell'accostamento con il prodotto del concorrente titolare del marchio. Tali incertezze devono essere risolte caso per caso facendo riferimento ad alcuni criteri: in particolare il grado di necessità dell'uso dell'espressione coincidente col marchio altrui per descrivere un prodotto o servizio e le modalità con le quali le due offerte sono differenziate (quella del prodotto pubblicizzato e quella del prodotto a marchio già noto al pubblico).

soltanto, per esempio, una rappresentazione (come il caso di modellini), oppure quando tale uso non crea comunque alcuna confusione sull'origine dei prodotti per effetto dell'uso contestuale, o differito, di altri segni distintivi che questa "non originalità" dei prodotti siano in grado di chiarire, può essere utile seguire l'*excursus* giurisprudenziale italiano che ha evidenziato come tali situazioni necessitino di grande attenzione per chiarirne la natura lecita od illecita.

Nell'arco degli ultimi settanta anni vi sono state un certo numero di decisioni che hanno definito una base concettuale utile per chiarire quando l'uso dell'altrui marchio, con modalità diverse dall'uso distintivo, possa comportare una violazione dell'art. 2598 c.c. .

In particolare l'uso del marchio altrui è stato considerato lecito per indicare che in un proprio prodotto, distinto da un diverso marchio, era presente, come materia prima o componente, un prodotto altrui: deve trattarsi, tuttavia, di un'indicazione sufficientemente chiara da non *"lasciare dubbi sull'assenza di coinvolgimento del titolare di tale marchio nella produzione dei beni sui cui, o sulla cui confezione, il marchio è apposto"* <sup>139</sup>.

---

<sup>139</sup> Tribunale di Torino 26.11.2003 in *Il Diritto Industriale*, 2004, n. 3, p. 228 - I) L'uso atipico del marchio altrui è lecito allorché sia effettuato con modalità idonee ad informare adeguatamente il potenziale compratore circa l'effettiva provenienza del prodotto. Nel caso in cui il titolare di un marchio abbia fornito la materia prima, ma non abbia poi partecipato alla realizzazione dei prodotti finiti, l'uso del marchio sul prodotto finito non deve lasciare dubbi sull'assenza di coinvolgimento del titolare di tale marchio nella produzione dei beni sui cui, o sulla cui confezione, il marchio è apposto. II) Premesso che le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale sono cumulabili, ai fini della sussistenza del *fumus boni juris*, in merito all'azione di concorrenza sleale, sarebbe stato necessario che l'uso del marchio, oltre che effettuato al di fuori delle ipotesi di uso lecito del marchio altrui, fosse stato idoneo a provocare l'effettiva confondibilità tra i prodotti, tale da indurre il

La norma di cui all'art. 21 comma primo lettera b) c.p.i.<sup>140</sup> chiarisce, infatti, che il diritto di marchio non consente di vietare a terzi l'uso del marchio altrui quando questo è necessario per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio od altre caratteristiche del prodotto o del servizio.

Si tratta, dei cosiddetti "usi diversi" del marchio che si riscontrano, per esempio, quando l'uso del marchio è necessario per indicare una componente del prodotto stesso<sup>141</sup>, componente che, tuttavia, deve essere presente a pena di perdere la liceità d'uso del marchio

---

consumatore a ritenere di acquistare un prodotto fabbricato da un soggetto diverso dal reale produttore.

<sup>140</sup> Articolo 21 Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

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

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

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

<sup>141</sup> Cassazione Civile 6.2.1933 in Giur. It. 1933 pag. 382 - Non viola l'altrui diritto al marchio denominativo di un prodotto, chi usa dello stesso nome a scopo diverso, come per indicare, nel caso concreto, uno degli elementi farmaceutici che compongono altro prodotto da lui posto in commercio con una sua propria e diversa denominazione. Tale fatto potrebbe dar luogo all'azione di illecita concorrenza qualora il giudice di merito accertasse gli estremi della medesima.

altrui<sup>142</sup> altrimenti la menzione dello stesso costituirà un atto di concorrenza sleale confusoria o per appropriazione di pregi.

Un'altra condizione che rischia di far diventare illecito l'uso del marchio altrui, pure impiegato per indicare una componente del prodotto sul quale è apposto, è l'eventualità che tale indicazione produca, per le modalità con le quali avviene, confusione sull'origine del prodotto<sup>143</sup> e che, quindi, tale espressione venga usata per accreditare un'origine del prodotto in base ad un suo ingrediente o componente diversa da quella reale.

Anche l'uso decorativo di marchi figurativi altrui non viene considerato un uso contraffattorio purché il pubblico, effettivamente, percepisca il segno, ordinariamente grafico, quale un semplice

---

<sup>142</sup> Tribunale di Roma 27.1.1973 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1973 n. 288 - Non costituisce illecito l'uso del marchio altrui preceduto dalla parola <tipo> al mero scopo di fornire opportune istruzioni per l'utilizzazione del prodotto proprio. Allorché la contraffazione di marchio si innesti nell'ambito di un rapporto concorrenziale, essa costituisce altresì atto di concorrenza sleale. - Tribunale di Milano 1.3.1973 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1973 n. 303 - L'uso di un marchio altrui in funzione descrittiva dei propri prodotti non costituisce titolo di acquisto del diritto all'utilizzazione esclusiva del marchio stesso come segno distintivo dei prodotti descritti. Condizione primaria affinché sia lecito l'uso del marchio altrui per indicare una componente del proprio prodotto, è che tale componente ci sia e provenga effettivamente dal titolare del marchio.

<sup>143</sup> Tribunale di Milano 30.10.1955 in Riv. Dir. Ind. 1962, II, pag. 290 - Il marchio di un determinato prodotto che include la denominazione di un prodotto altrui, componente del primo, è invalido quando determina la confusione sulla provenienza dei prodotti. (Nella specie, è invalido il marchio "Rabarkola Soda all'acqua di Chianciano" in quanto determina la confusione del consumatore sulla provenienza del prodotto così designato e di quello contrassegnato dal marchio "Acqua di Chianciano": il fatto che questa sia un'acqua minerale avente precisi scopi terapeutici non esclude che essa sia da considerarsi una bevanda e perciò appartenente alla stessa classe di prodotti cui appartiene la bibita menzionata). - Corte d'Appello di Milano 22.1.1957 in Riv. Dir. Ind. 1962, II, pag. 290 Il marchio di un determinato prodotto che include la denominazione di un prodotto altrui, componente del primo, è invalido quando determina la confusione sulla provenienza dei prodotti (Nella specie, è invalido il marchio "Rabarkola all'acqua di Chianciano", inducendo il consumatore a ritenere tale bevanda proveniente dalla società produttrice dell'"acqua di Chianciano").

elemento decorativo che non richiami alla mente del consumatore il concorrente titolare del marchio che corrisponde al segno.

In una recente decisione<sup>144</sup> è stata esclusa la contraffazione di un marchio celebre, costituito da tre strisce parallele di uguale spessore, poiché l'uso dello stesso aveva, nel caso di specie, una funzione "puramente decorativa" (evidentemente in questo caso il Giudice ha ritenuto che l'uso del segno non suscitasse quel "nesso" fra le diverse imprese che è stato individuato come indicatore di una contraffazione in altre decisioni aventi ad oggetto il medesimo marchio come, per esempio, la sentenza della Corte di Giustizia CE 10 aprile 2008 nel caso C-102/07<sup>145</sup>.

A riprova della rilevanza dirimente del suddetto "nesso" affinché sia riscontabile o meno una contraffazione, la contraffazione di marchio, nonostante operasse anche una funzione decorativa del segno, è stata, invece, riscontata in quei casi<sup>146</sup> nei quali l'effetto dell'uso del segno che rimaneva comunque prevalente sul pubblico era quello

---

<sup>144</sup> Tribunale di Milano 30.6.2008 commentato da Guerrieri "Funzione distintiva e decorativa di strisce apposte sulla tomaia" in *Il Diritto Industriale* 5/2008 p. 437 "Non costituisce contraffazione del marchio "Adidas" l'uso di un segno che non presenta caratteristiche tali da essere ritenuto distintivo della scarpa anziché puramente decorativo della medesima"

<sup>145</sup> Caso Adidas AG e Adidas Benelux c. Marca Mode, H&M, C&A, e Vendex.

<sup>146</sup> Tribunale di Milano 22.6.2004 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2004 n. 4754 L'uso decorativo di un marchio altrui non ne costituisce un utilizzo legittimo, posto che persiste ed anzi prevale la funzione distintiva e che, ai sensi dell'art. 1-bis l.m., l'unico uso del marchio consentito al soggetto non titolare risulta essere quello descrittivo, sempre che avvenga in conformità ai principi di correttezza professionale. L'uso di un marchio altrui per la stessa tipologia di prodotto per la quale esso è stato registrato comporta la sussistenza della contraffazione ancorché i prodotti su cui il marchio del contraffattore è apposto abbiano forme diverse da quelle dei prodotti del titolare del marchio.

distintivo .

La stessa conseguenza si è riscontrata nei casi nei quali l'uso decorativo di un segno identico ad un marchio celebre altrui avvenga in modo così evidente da creare un'inevitabile riferimento mentale da parte del pubblico rivolto al concorrente.

Ciò ha concretato <sup>147</sup> un rischio di associazione di natura evidentemente contraffattoria.

Assai isolate, e non condivisibili, si riscontrano decisioni <sup>148</sup> che attestano come l'uso del marchio altrui, per indicare una componente del prodotto, costituisca una contraffazione di marchio.

Non possono, inoltre, condividersi quelle decisioni che hanno statuito l'esistenza di una contraffazione di marchio per l'uso del marchio altrui da parte di rivenditori che, pur ponendo in vendita prodotti originali di quel marchio, non erano titolari di una concessione di vendita (o non lo erano più) <sup>149</sup>.

---

<sup>147</sup> Tribunale di Milano 22.4.2004 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2004 n. 4742 Un elemento decorativo che riproduca un segno utilizzato come marchio affermato sul mercato da un'impresa concorrente è inevitabilmente destinato ad essere riferito a quel particolare segno, e ciò, soprattutto quando si tratti di un elemento di grande evidenza e nello stesso tempo del tutto incoerente con la forma del prodotto. Ciò determina il rischio di associazione, da parte del pubblico dei consumatori, tra le iniziative imprenditoriali delle due società concorrenti.

<sup>148</sup> Tribunale di Torino 31.1.1958 in Riv. Dir. Ind. 1960, II, pag. 213 L'uso di marchio altrui per indicare un componente di un proprio prodotto costituisce violazione di marchio.

<sup>149</sup> Tribunale di Torino 12.6.1976 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1976 n. 845 - L'ex concessionario che, dopo la risoluzione del contratto di concessione, continua d esporre insegne e cartelli pubblicitari recanti il nome e il marchio dell'ex concedente è responsabile di usurpazione di marchio nonché di concorrenza sleale. Risponde per concorrenza sleale nei confronti dell'ex concedente l'ex concessionario che continua a vendere i prodotti del primo senza poter assicurare l'assistenza tecnica e la garanzia precedentemente fornite, continuandosi tuttavia a presentare come autorizzato alla vendita e alla riparazione da parte della casa produttrice, e così cagionando il discredito di quest'ultima.

In tali casi si ritiene, invece, che si potrà soltanto, e sempre se ne ricorrano i presupposti, considerare tale prassi eventualmente come un atto di concorrenza sleale per agganciamento non ricorrendo, invece, gli elementi costitutivi della contraffazione.

In tali casi l'effettiva messa in vendita dei prodotti originali esclude che si possa qualificare come ingannatorio e confusivo nei confronti del pubblico l'uso del relativo marchio, tuttavia, nei soli confronti del titolare del marchio ben può riscontrarsi un potenzialmente illecito approfittamento in quanto tale titolare del marchio ben potrebbe voler costituire una rete di concessionari esclusivi assegnando esclusivamente a questi licenze d'uso "locali" del marchio facoltà che verrebbe di fatto frustrata dall'uso sopra descritto da parte di terzi.

In alcuni casi la prassi di aggiungere, accanto al proprio marchio, quello del concorrente, è stato considerato un atto di concorrenza sleale e contraffattorio del marchio altrui qualora ciò sia avvenuto in modo da indurre il pubblico a ritenere l'esistenza di un collegamento con l'impresa del concorrente<sup>150</sup>.

Si tratta di casi nei quali fra concorrente e titolare del marchio viene a costituirsi, nell'immaginario del pubblico, un nesso.

Sempre in tema di rivenditori e distributori, in un contesto di pubblicità ipoteticamente illecita è stato riconosciuto come lecito, per i distributori, utilizzare il marchio dei prodotti che essi effettivamente

---

<sup>150</sup> Tribunale di Roma 4.10.1974 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1974 n. 628 - Costituisce sleale concorrenza e contraffazione dell'altrui marchio l'uso di questo nella pubblicità accanto alla propria denominazione in modo da accreditare presso il pubblico l'erroneo convincimento dell'esistenza di un collegamento con l'impresa del titolare del marchio.

distribuiscono<sup>151</sup>, in quanto tale uso non è contrario all'art. 13 comma secondo<sup>152</sup> del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria<sup>153</sup>.

Un'altra modalità d'impiego del marchio altrui, ipoteticamente lecita e, quindi teoricamente non contraffattoria, è quella che ha luogo al fine di indicare l'uso al quale i prodotti sono destinati per mezzo del marchio altrui<sup>154</sup>.

---

<sup>151</sup> Giurì dell'autodisciplina pubblicitaria – 29.4.2003 n. 84 in *Il Diritto Industriale* 2004, n. 1 p. 81 - I) Mostrare il prodotto con marchio altrui non comporta violazione né dell'art. 13, comma 2, CAP, né tanto meno dell'art. 15 trattandosi di uso meramente descrittivo del marchio in relazione a prodotti lecitamente commercializzati da un'azienda distributrice. II) Posto che la comparazione diretta è lecita ex art. 15 CPA e che quindi, in tale contesto, è lecita la citazione del marchio altrui, non è necessario che il raffronto comparativo si porti su tutti gli elementi costitutivi di un determinato prodotto o servizio, potendosi anche limitare ad un raffronto del solo elemento del prezzo, sempre che naturalmente non esitano differenze qualitative rilevanti per il consumatore che rendano il confronto scorretto perché fondato su oggetti disomogenei.

<sup>152</sup> Quarantacinquesima edizione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, in vigore dal 21 aprile 2008 Art. 13 – Imitazione, confusione e sfruttamento "1) Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l'altrui comunicazione commerciale. 2) Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto."

<sup>153</sup> Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria - <http://www.iap.it/> .

<sup>154</sup> Tribunale di Milano 15.11.1971 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1972 n. 42 Non costituisce contraffazione l'uso del marchio altrui attuato non già per distinguere il prodotto in quanto proveniente da una data impresa, ma per rendere nota ai consumatori la destinazione del prodotto stesso. La contraffazione di un marchio complesso costituito anche da elementi che hanno il fine di informare il consumatore sul tipo di merce contrassegnata e sull'uso che se ne può fare, va valutata con esclusivo riferimento a quegli altri elementi che tale funzione non adempiano, ed in particolare, fra questi, ai più caratteristici, vale a dire più capaci di attirare l'attenzione dei consumatori. L'uso, da parte del titolare di un marchio registrato per il quale non sia rivendicato alcun colore nella dichiarazione di protezione di tale marchio in un determinato colore, può far sorgere un diritto su marchio di fatto, del quale il colore adottato rappresenta un elemento costitutivo. Anche il diritto sul marchio di fatto consiste in un diritto di uso esclusivo, e pertanto il preutente ha la possibilità di esercitare l'azione di contraffazione nei confronti di colui che, con un marchio successivo invade l'ambito territoriale ed oggettivo del preuso. La contraffazione di un marchio di fatto costituisce altresì atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c. e, ricorrendo alla confondibilità di prodotti, ai sensi dell'art. 2598 n.1 c.c. .

È stato, infatti, riconosciuto lecito l'uso del marchio altrui quando la menzione dello stesso avvenga con modalità, e con lo scopo, esclusivamente di informare gli utenti dell'impiego di una materia prima cui il marchio si riferisce ovvero della sua funzione e non quella di accreditare il prodotto stesso in quanto alla sua provenienza o equivalenza con il prodotto del titolare del marchio altrui impiegato. Questo accade, per esempio, anche per i casi nei quali l'uso del marchio avviene con lo scopo di organizzare raduni di appassionati di determinati prodotti<sup>155</sup> e, quindi in un contesto e per scopi non commerciali.

Passando ad esaminare altri ambiti, dal momento che l'agganciamento opera, per lo più, in ambito pubblicitario, risulta assai importante poter verificare la casistica di tale settore.

Infatti, si riscontra una prassi, tendenzialmente lecita, dell'uso del marchio-prodotto altrui<sup>156</sup> nella pratica della "informazione-pubblicitaria" cui danno corso, per esempio, i commercianti per rendere noto al pubblico la circostanza che essi vendono prodotti di un certo produttore<sup>157</sup>.

E' ovvio che la liceità di questo comportamento dipende dall'effettiva

---

<sup>155</sup> Lenti "I Ferraristi possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari" in Riv. Dir. Ind. 2008, II, p. 179

<sup>156</sup> Un approfondimento in Fusi "Sulla riproduzione non autorizzata di cose altrui in pubblicità" in Il Diritto Industriale N. 3/2006 pag. 89

<sup>157</sup> Cassazione Civile 4.4.1970 in Giur. It. 1970, II, 1175 - Non costituisce atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui il fatto del commerciante che, pur non essendo titolare di un diritto di esclusiva di vendita, esponga nelle proprie vetrine il marchio di un prodotto soltanto per fini di identificazione della provenienza del prodotto stesso da lui posto in vendita, e non per finalità pubblicitarie.

vendita di prodotti originali ed anche dalle modalità d'uso del marchio altrui. E' stato, infatti, considerato un atto di agganciamento indebito, riprodurre su di un catalogo un prodotto a marchio altrui del quale non si abbia la disponibilità effettiva <sup>158</sup>.

Secondo tali decisioni, affinché permanga la liceità di tali condotte, deve trattarsi semplicemente di messaggi informativi, per quanto essi siano inseriti all'interno di comunicazioni pubblicitarie, senza l'impiego del marchio altrui in modo tale da accreditare il rivenditore quale, per esempio, rivenditore ufficiale, quando, eventualmente questi non appartenesse alla rete di concessionari ufficiali del titolare del marchio <sup>159</sup>.

Sempre a proposito di "usi pubblicitari", alcune forme di "agganciamento" sono state considerate illecite, come, per esempio nel caso della copia integrale dei mezzi pubblicitari altrui <sup>160</sup>.

---

<sup>158</sup> Tribunale di Milano 31.1.1980 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1980 n. 1278 - L'appropriazione di pregi consiste essenzialmente nell'attribuzione mendace a se stessi di qualità, posizione di preminenza, capacità e valori – in breve di caratteristiche positive – appartenenti in realtà ad altri imprenditori. Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi, la diffusione del materiale pubblicitario recante la figurazione di un prodotto di un concorrente, quando non si abbia la disponibilità di tale prodotto e questo non faccia parte della propria attività di vendita al pubblico di prodotti analoghi. Della concorrenza sleale per appropriazione di pregi consistente nella diffusione di materiale pubblicitario recante la raffigurazione del prodotto di un concorrente, rispondono in solido sia colui che ha consegnato la raffigurazione stessa dell'imprenditore senza assumere alcuna pur doverosa precauzione per evitare che ne fosse compiuto un uso illecito, che l'imprenditore medesimo che l'ha diffusa senza essersi previamente accertato che i prodotti raffigurati fossero di sua produzione.

<sup>159</sup> Tipico è l'uso del marchio in funzione di illecita, tendenzialmente illecito per chi non è concessionario esclusivo, e la invece lecita esposizione in vetrina di pubblicazioni – libri od opuscoli – riportanti il marchio.

<sup>160</sup> Corte di Appello di Bologna 30.5.1972 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1972 n. 130 - Costituisce atto di concorrenza sleale l'utilizzazione per la propria pubblicità di *clichés* riproducenti i prodotti di un concorrente, già utilizzati da questi nei suoi opuscoli pubblicitari.

Viceversa, nella pratica della creazione di cataloghi e di altro materiale informativo e pubblicitario, quando l'impiego di un determinato formato o di una determinata impostazione "*siano indotte da esigenze descrittive dei congegni e delle tecnologie ivi raffigurati*", la diffusione di cataloghi molto somiglianti a quelli di un concorrente non è stata riconosciuta costituire alcuna forma di scorrettezza<sup>161</sup>.

Sempre a riguardo dei cataloghi l'inclusione di "*tabelle di misure*"<sup>162</sup> identiche a quelle di un concorrente, è stata considerata lecita se tali tabelle costituiscono l'applicazione di un modello matematico che, in quanto tale, è di pubblico dominio e che, applicato ad una determinata industria è, di fatto, un "passo obbligato" per tutte le imprese del settore.

La stessa liceità si riscontra anche per le tabelle comparative di misure di diversi produttori, utilizzate per consentire l'interoperabilità fra prodotti diversi<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> Tribunale di Milano 22.6.1973 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1973 n. 357 - Non costituisce atto di concorrenza leale confusoria la diffusione di un catalogo le cui somiglianze con quello anteriore di un concorrente siano indotte da esigenze descrittive dei congegni e delle tecnologie ivi raffigurati. Tale comportamento non costituisce neppure concorrenza sleale per appropriazione di pregi ove l'attore non dimostri che il convenuto in realtà non fabbrica ciò che pone nel suo catalogo.

<sup>162</sup> Tribunale di Bolzano 17.12.1973 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1973 n. 416 - Non dà luogo ad imitazione servile di mezzi pubblicitari la copiatura nel proprio pieghevole pubblicitario di tabelle di misure redatte secondo il medesimo comune modello matematico adottato dal concorrente.

<sup>163</sup> Tribunale di Milano 28.1.1974 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1974 n. 510 E' lecita la predisposizione di tabelle comparative recanti le misure di prodotti (nella specie guarnizioni idrauliche) individuati col marchio dell'impresa produttrice e col numero di riferimento nel suo catalogo allo scopo di sottolineare l'equivalenza tecnica dei prodotti medesimi che ne evidenzia la reciproca fungibilità di impiego. Sull'argomento dell'uso di tabelle si confronti Tarchini "Le c.d. tabelle di concordanza" in Riv. Dir. Ind. 1999, II, p. 286 - Badger

Tali concetti sono stati ripresi anche in decisioni della Corte di Giustizia CE: in un caso la Corte ha ritenuto lecito l'uso dei codici del concorrente per indicare la sostituibilità con essi dei propri prodotti, a condizione che quest'uso avvenga con modalità tali da non creare un'associazione fra le due imprese nella mente del pubblico, a questo proposito ha specificato che "il beneficio della pubblicità comparativa per i consumatori deve essere preso in considerazione necessariamente nel determinare se un inserzionista sta acquisendo un ingiustificato sfruttamento della reputazione di un marchio, nome commerciale od altri marchi distintivi di un concorrente."<sup>164</sup>

In un altro caso la Corte ha deciso che "un inserzionista non può considerarsi acquisire un ingiustificato sfruttamento della reputazione ricollegabile ai marchi di un concorrente se l'effettiva concorrenza sul mercato rilevante è condizionata dalla possibilità riferirsi a tali marchi"<sup>165</sup>.

Queste decisioni sottolineano diverse modalità con le quali l'eventuale elemento di agganciamento tale non è da considerarsi in quei casi nei quali esso è sostanzialmente da ritenersi di "pubblico dominio" in quanto utile per una descrizione di beni o servizi senza specifico effetto distintivo del titolare del marchio oppure perché

---

"Questions referred to the ECJ regarding scope of protection against allusive packaging and use of registered marks on comparison lists" *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, Vol. 3, No.1, p. 12

<sup>164</sup> Punto 24 della sentenza 23 Febbraio 2006 nel caso C-59/05, Siemens AG contro VIPA

<sup>165</sup> Punto 54 della sentenza 25 Ottobre 2001 nel caso C-112/99, Toshiba Europe GmbH contro Katun Germany GmbH

“scriminato” dalla facoltà derivante da altre disposizioni normative come quelle relative alla pubblicità comparativa.

Un caso particolare è quello del riconoscimento, ad una specifica zona geografica, di essere il luogo ove conoscenze e capacità che garantiscono la qualità di certi prodotti sono presenti in alta concentrazione: l'espressione “swiss model” su orologi non prodotti in Svizzera è stata considerata illecita proprio perché suggeriva, relativamente ad orologi non prodotti in quel Paese, una qualità equivalente a quelli che, invece, vi erano prodotti<sup>166</sup>.

Un altro caso particolare è quello dell'impiego del marchio altrui a scopi decorativi, come accade sui modellini di automobile con l'apposizione del marchio del produttore di auto<sup>167</sup>.

È evidente che se sulla confezione del modellino (ed eventualmente su di una parte del modellino stesso come il fondo) il diverso marchio del produttore fosse presente in modo sufficiente chiaro da far comprendere che il giocattolo non è stato prodotto dalla casa automobilistica, l'impiego del marchio del costruttore d'auto sul

---

<sup>166</sup> Tribunale di Milano 15.1.1970 in Riv. Dir. Ind. 1971, II, pag. 76 - Quando alla produzione di una determinata zona vengano universalmente riconosciuti particolari pregi qualitativi, l'uso delle denominazione geografica di quella zona su prodotti di diversa origine, ancorché accompagnata dalle parole “tipo”, “modello” e simili, stabilisce una equivalenza qualitativa fra tali prodotto e quelli costruiti nel paese richiamato che non ha riscontro nella realtà, e costituisce pertanto ipotesi di illecita appropriazione di pregi altrui (nella fattispecie è stato ritenuto illecito l'uso della dizione “Swiss model” su orologi di fabbricazione non svizzera).

<sup>167</sup> Tribunale di Milano 27.11.1972 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1972 n. 205 - Non costituisce contraffazione dell'altrui marchio l'apposizione dello stesso su una riproduzione miniaturizzata (modellino) del prodotto del titolare del segno, quando ogni possibilità di confusione circa l'origine del modellino sia esclusa dall'impiego, sulla confezione e sotto al modellino stesso, del marchio del produttore di quest'ultimo.

modellino, nelle parti del modellino che corrispondono a quelle dell'auto ove esso è apposto nella realtà (ed anche sulla confezione in modo descrittivo per indicare di che auto si tratta) non dovrebbero costituire una contraffazione né un atto di concorrenza sleale.

Queste conclusioni dovranno essere verificate caso per caso, anche in considerazione delle categorie merceologiche cui la registrazione del segno si riferisce, nonché dell'eventuale notorietà del marchio, poiché è stato chiarito nel caso Opel (Corte di Giustizia CE sentenza 25.1.2007 nel caso C-48/05 Adam Opel AG contro Autec AG) che "Quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli – in relazione ai quali esso gode di notorietà – e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini: – costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli; - costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare – ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale – qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere

distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.”

Nel medesimo caso è stato, oltre tutto, chiarito che non potrà invocarsi la “scriminante dell’art. 6.1 lettera b) della direttiva marchi “Qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l’apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un’indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104”.

A proposito, invece, dell’uso descrittivo del marchio altrui, tale prassi, per non superare il limite della liceità, non deve, in sostanza, suggerire idee non veritiere o che, per quanto veritiere, costituiscano un’appropriazione di pregi altrui o di agganciamento, poiché, altrimenti, ci troveremmo di fronte ad ipotesi nelle quali, pur mancando la contraffazione, l’iniziativa verrebbe considerata un atto di concorrenza sleale: *“se manca un divario tra realtà e sua rappresentazione, se vale a dire, si tratti di pregi propri, non sussiste appropriazione; ed anche se altri possiedono identici o simili pregi, l’appropriazione non sussiste parimenti, potendosi in tal caso configurare la comunanza di identici o simili pregi, ma non una appropriazione”*<sup>168</sup>.

---

<sup>168</sup> Corte d’Appello di Milano 11.3.1977 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1977 n. 931 - L’appropriazione di pregi altrui consiste essenzialmente nell’attribuzione mendace a se

Quando il marchio altrui è utilizzato al fine di descrivere il prodotto proprio, con una certa approssimazione, dobbiamo rilevare come la giurisprudenza ritenga tale modalità d'uso tendenzialmente sufficiente per escludere la contraffazione ma non sempre la concorrenza sleale per agganciamento.

Infatti, l'impiego del marchio altrui deve giustificarsi quale esercizio di un diritto riconosciuto oppure in forza delle limitazioni legali all'esclusiva sull'uso del segno.

Nonostante questo presupposto l'illecito concorrenziale può emergere in tali ipotesi se l'imprenditore si attribuisce, usando il segno altrui, dei pregi che spettano, in realtà, al concorrente<sup>169</sup>.

Ciò accade in tutti quei casi nei quali l'imprenditore qualifichi esplicitamente come della stessa qualità di quelli del concorrente, ma

---

stessi di qualità, posizione di preminenza, di capacità e valori – in breve di caratteristiche positive – appartenenti in realtà ad altri imprenditori. Se manca un divario tra realtà e sua rappresentazione, se vale a dire, si tratti di pregi propri, non sussiste appropriazione; ed anche se altri possiedono identici o simili pregi, l'appropriazione non sussiste parimenti, potendosi in tal caso configurare la comunanza di identici o simili pregi, ma non una appropriazione di ciò che si ha già. Non costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi l'invio alla clientela, da parte di una società di nuova costituzione, di una circolare nella quale si vanti la presenza, nella nuova società, della vecchia "staff" già inserita in una società concorrente, quando tale presenza sia reale. Ove tuttavia le informazioni di cui sopra vengano prospettate in modo da creare una certa confusione tra i due soggetti sociali, in modo da ingenerare l'impressione che si tratti di un'unica società rinnovatasi, la fattispecie si sposterà sul terreno della confondibilità, concretandosi in un comportamento censurabile in quanto non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a sviare la clientela destinataria del messaggio.

<sup>169</sup> Tribunale di Torino 29.1.2007 in Giur. It. 11/2007 p. 2505 - Vi è appropriazione dei pregi dei prodotti di un concorrente quando, in forme pubblicitarie o equivalenti, un imprenditore attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa qualsiasi caratteristica dell'impresa o dei prodotti concorrenti che sia considerata dal mercato come qualità positiva e diventi, quindi, motivo di preferenza. - Tribunale di Modena 12.5.1984 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1984 n. 1772 - La concorrenza sleale per appropriazione di pregi di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. sussiste ogni qualvolta vengano attribuiti i propri prodotti pregi inesistenti, spettanti, invece, ai prodotti di un concorrente.

ad un prezzo inferiore, i propri prodotti <sup>170</sup> (fattispecie nella quale si registrano isolate decisioni che escludono anche l'agganciamento <sup>171</sup>), oppure quando l'impiego del marchio altrui è specificamente rivolto a comunicare al pubblico l'equivalenza dei prodotti <sup>172</sup> o per suggerire l'idea, non veritiera, dell'appartenenza del rivenditore

---

<sup>170</sup> Tribunale di Milano 28.6.1973 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1973 n. 365 - Commette l'illecito di cui all'art. 2598 n.2 c.c. (appropriazione di pregi del prodotto o dell'impresa del concorrente) l'imprenditore che, nell'atto di vendere prodotti pur lecitamente imitanti quelli del concorrente più accreditato sul mercato, li qualifichi come modelli del concorrente, li garantisca fabbricati da un lavorante ex dipendente di costui, e ponga in evidenza la differenza di prezzo fra i propri prodotto e quelli venduti dal concorrente medesimo, in tal modo agganciandosi all'altrui produzione più conosciuta e apprezzata per le sue caratteristiche qualitative e operando uno sviamento di clientela (fattispecie: borse per signora).

<sup>171</sup> Tribunale di Parma 27.10.1986 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1986 n. 2079 - Difettano degli elementi e presupposti essenziali ai fini della tutela contro l'imitazione servile bicchieri di vodka sostanzialmente identici a quelli già in commercio e privi di caratteristiche individualizzanti capaci di evidenziare la loro provenienza da un certo imprenditore. Il fatto di offrire in alcune occasioni i propri prodotti presentandoli come simili a quelli realizzati dal concorrente, e a minor costo rispetto a questi ultimi, non costituisce atto di sleale concorrenza, ma rientra nei limiti di una normale competizione alla stregua delle più comuni tecniche di induzione all'acquisto". E' invece largamente prevalente la tesi secondo cui contrasta con l'art. 2598 n. 2 l'agganciamento o l'accostamento in sé dei propri prodotti a quelli del concorrente, indipendentemente dal fatto che le caratteristiche di essi siano merceologicamente equivalenti e ciò soprattutto quando all'accostamento si accompagni una comparazione dei prezzi di vendita.

<sup>172</sup> Tribunale di Milano 28.1.1974 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1974 n. 510 - Compie attività di concorrenza sleale sotto il profilo dell'appropriazione di pregi l'imprenditore che non si limiti ad utilizzare il marchio altrui in mera funzione descrittiva del prodotto proprio, ma vi faccia riferimento all'esclusivo scopo di instaurare una vera e propria equivalenza all'esclusivo scopo di instaurare una vera e propria equivalenza qualitativa evidenziata anche dalla comparazione, in sé lecita, dei rispettivi prezzi di vendita per far risultare come, a pari qualità, il proprio prodotto abbia prezzo più favorevole. L'uso di marchi altrui richiamate in unione con parole <tipo> o <corrispondente> è lecito al fine di istaurare un rapporto di equivalenza fra prodotti di diversa origine, se detti marchi abbiano assunto presso il pubblico dei consumatori un significato che valga ad individuare non già una determinata fonte di provenienza, bensì un genere di prodotti aventi caratteristiche comuni. E' lecita la predisposizione di tabelle comparative recanti le misure di prodotti (nella specie guarnizioni idrauliche) individuati col marchio dell'impresa produttrice e col numero di riferimento nel suo catalogo allo scopo di sottolineare l'equivalenza tecnica dei prodotti medesimi che ne evidenzia la reciproca fungibilità di impiego.

all'organizzazione distributiva ufficiale del titolare del marchio <sup>173</sup>, o per comunicare al pubblico la disponibilità di prodotti dei quali non si ha la disponibilità <sup>174</sup> (soprattutto se la disponibilità degli stessi sia, per natura o qualità degli stessi, prova di una capacità artistica, produttiva <sup>175</sup> o, comunque, di un credito anche solo di natura commerciale <sup>176</sup>), o per descrivere una caratteristica di un proprio

---

<sup>173</sup> Tribunale di Torino 12.6.1976 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1976 n. 845 - L'ex concessionario che, dopo la risoluzione del contratto di concessione, continua ad esporre insegne e cartelli pubblicitari recanti il nome e il marchio dell'ex concedente è responsabile di usurpazione di marchio nonché di concorrenza sleale. Risponde per concorrenza sleale nei confronti dell'ex concedente l'ex concessionario che continua a vendere i prodotti del primo senza poter assicurare l'assistenza tecnica e la garanzia precedentemente fornite, continuandosi tuttavia a presentare come autorizzato alla vendita e alla riparazione da parte della casa produttrice, e così cagionando il discredito di quest'ultima.

<sup>174</sup> Tribunale di Milano 31.1.1980 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1980 n. 1278 - L'appropriazione di pregi consiste essenzialmente nell'attribuzione mendace a se stessi di qualità, posizione di preminenza, capacità e valori – in breve di caratteristiche positive – appartenenti in realtà ad altri imprenditori. Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi, la diffusione del materiale pubblicitario recante la figurazione di un prodotto di un concorrente, quando non si abbia la disponibilità di tale prodotto e questo non faccia parte della propria attività di vendita al pubblico di prodotti analoghi. Della concorrenza sleale per appropriazione di pregi consistente nella diffusione di materiale pubblicitario recante la raffigurazione del prodotto di un concorrente, rispondono in solido sia colui che ha consegnato la raffigurazione stessa dell'imprenditore senza assumere alcuna pur doverosa precauzione per evitare che ne fosse compiuto un uso illecito, che l'imprenditore medesimo che l'ha diffusa senza essersi previamente accertato che i prodotti raffigurati fossero di sua produzione.

<sup>175</sup> Tribunale di Bologna 5.08.2005 in Il Diritto Industriale, 2006, n. 3, p. 284 - Costituisce atto di concorrenza sleale per agganciamento commerciale ed appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c., fare luogo ad un'offerta pubblicitaria sfruttando la potenzialità di accaparramento della clientela mediante l'attribuzione a sé di una macchina in realtà prodotta dal concorrente.

<sup>176</sup> Tribunale di Milano 13.1.1983 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1983 n. 1638 - Costituisce concorrenza sleale, sotto il profilo dell'appropriazione di pregi, la pubblicazione di materiale pubblicitario raffigurante un prodotto di cui non si abbia la disponibilità e che non sia ricompreso nella gamma di prodotti analoghi fabbricati o posti in vendita. Ciò tanto più nell'ipotesi in cui la pubblicità rappresenta l'immagine di un'opera che, per complessità ed importanza dell'impegno imprenditoriale, rappresenta per l'azienda che l'ha realizzata un punto di merito ed una credenziale imprenditoriale di indubbio valore. Agli occhi del consumatore la condotta del terzo che mendacemente si attribuisce la disponibilità o la produzione di un'opera che in effetti non ha, coincide con l'impressione di un artificioso moltiplicarsi di produttori che possono apparire tutti in grado di fornire quale bene ed, in

prodotto (per esempio il colore) quando tale descrizione potrebbe, senza difficoltà, esprimersi senza l'impiego del marchio altrui e quindi concretando tale uso un altrimenti facilmente evitabile effetto di qualificare la qualità del prodotto come pari a quella del concorrente<sup>177</sup>.

Comunicare falsamente al pubblico di appartenere all'organizzazione distributiva di un determinato produttore, comunicare falsamente al pubblico di porre in vendita prodotti particolari il cui credito pubblico è elevato, usare il nome altrui per descrivere una caratteristica del prodotto potendo usare con la stessa efficacia un termine comune, comunicare al pubblico un'equivalenza di prodotti senza rientrare nei canoni di una pubblicità comparativa: si tratta di condotte che sono accomunate dall'approfittamento della notorietà altrui a scopo di accrescere ingiustificatamente, e quindi indebitamente, il proprio credito nel pubblico.

---

ultima analisi si risolve in un fatto potenzialmente idoneo a determinare sviamento di clientela.

<sup>177</sup> Tribunale di Milano 14.2.1980 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1980 n. 1283 - la tutela contro gli atti di imitazione servile deve essere negata quando gli elementi formali dei prodotti imitati non assolvono una specifica funzione distintiva ricollegando questi ultimi – agli occhi del pubblico – ad una determinata impresa, e quando tali elementi conferiscono ai prodotti medesimi utilità pratica o pregio estetico, sì da poter essere brevettati come modello di utilità o modelli ornamentali. ... in mancanza di brevetto l'imitazione deve essere liberamente consentita a chiunque ne abbia interesse, senza che possa esigersi l'adozione di modifiche o varianti le quali finirebbero per compromettere inevitabilmente quel risultato. L'utilizzazione del nome di un concorrente al fine di identificare il colore di un proprio prodotto (nella specie <champagne Richard Ginori>), lungi dall'integrare una utilizzazione del nome stesso in funzione meramente descrittiva, tende (e comunque è certamente idonea) a suggerire nei consumatori l'erronea impressione di un collegamento con l'impresa concorrente così identificata, e comunque a creare il convincimento di una completa identità qualitativa (del colore) dei prodotti rispettivamente messi in commercio, sicché la concorrenza sleale, quanto meno sotto il profilo dell'appropriazione di pregi, appare incontestabile.

In questi casi, cioè, il marchio altrui è impiegato senza alcuna ragione se non quella di volersi accreditare nel pubblico, desiderio che, evidentemente, nessuna norma giuridica assisterà mai di una riconosciuta facoltà o diritto.

V'è poi un'ampia casistica relativa alla pubblicità per mezzo di cataloghi.

In tal casi ricorre la concorrenza sleale per agganciamento, comunque escludendo la contraffazione di marchio: quando il marchio altrui è impiegato per indicare un proprio determinato prodotto su di un catalogo per mezzo dell'espressione "tipo" che precede il marchio del concorrente<sup>178</sup>, o quando nei cataloghi di ricambi si usi indicare il marchio altrui preceduto dall'espressione "ricambi originali" e tali prodotti originali non siano oppure, sempre su di un catalogo di ricambi, oltre al prodotto noto al pubblico indicato con il relativo marchio, non sia indicata anche la sigla o nome del diverso prodotto del concorrente cui appartiene il catalogo<sup>179</sup>, o

---

<sup>178</sup> Tribunale di Pistoia 12.11.1993 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1993 n. 2997 - Costituisce appropriazione di pregi nella forma del c.d. agganciamento o reclame di riferimento utilizzare nei propri cataloghi di pneumatici l'espressione "tipo" seguita dal segno distintivo di altro produttore di pneumatici

<sup>179</sup> Tribunale di Venezia 19.5.2005 in Il Diritto Industriale 1/2006 p. 37 - Deve essere inibito l'uso nelle offerte d'acquisto e nella corrispondenza commerciale dell'espressione "ricambi originali" o "ricambi" seguita dal nome Valiant salvo i casi in cui i pezzi di ricambio siano davvero originali. Se è corretto per il concorrente indicare nella propria offerta di vendita o in genere nella propria modulistica, ai fini di una più esatta descrizione delle caratteristiche del pezzo di ricambio non originale, il codice di produzione del marchio rinomato - nella fattispecie Valiant - tuttavia il concorrente deve contestualmente indicare in corrispondenza del codice identificativo di ogni prodotto (originale) un diverso codice identificativo dei propri prodotti, e ciò al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la diversa provenienza della merce e far venir meno ogni possibile residuo equivoco. Non può essere inibito l'uso del marchio Valiant nel catalogo dei pezzi di ricambio non originali anche se il marchio è stato usato in neretto perché tale condotta non è per sé sufficiente ad

quando attraverso l'uso di una tabella di concordanza si identificano i propri prodotti con quelli dei propri concorrenti <sup>180</sup>.

Tentando di identificare gli elementi che ricorrono in tutti questi casi troviamo, come è ovvio, che essi realizzano l'agganciamento descritto al n. 2 seconda parte dell'art. 2598 c.c. attraverso l'uso del segno altrui perché il concorrente trova i vantaggi sperati (approfittamento della notorietà altrui) e, per fare questo, non ha alcuna giustificazione legittima.

In tali casi, pur non riscontrandosi gli elementi costitutivi della contraffazione, l'uso del marchio altrui è ugualmente illecito poiché esso concreta un agganciamento effettuato al solo fine di sfruttare il segno altrui per quanto possa essere utile ai propri prodotti ed alla commercializzazione di questi, senza avere una ragione per fare ciò che possa essere definita legittima in forza di una disposizione normativa (come accade, per esempio, per la pubblicità comparativa, spesso impossibile senza l'uso del marchio altrui).

Nello specifico, possiamo notare che gli elementi caratteristici dell'agganciamento illecito ex art. 2598 n. 2 seconda parte c.c. da un

---

integrare la fattispecie dell'art. 21 legge marchi, non esorbitando in tal caso l'uso del marchio dalla funzione descrittiva del prodotto.

<sup>180</sup> Tribunale di Milano 1.2.1999 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2000, n. 4078 - Il comportamento del produttore di profumi che imitano altrui fragranze, il quale distribuisca una tabella di concordanze nella quale ai numeri contrassegnanti i profumi di sua produzione corrispondono i marchi che contraddistinguono i profumi imitati, non costituisce contraffazione di marchio, trattandosi di uso meramente descrittivo dei marchi altrui inidoneo a provocare confusione sul mercato, ma dà luogo ad un'ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in quanto mediante tale comportamento il soggetto in questione ha tratto vantaggio dalla rinomanza delle case produttrici dei profumi imitati e dei relativi marchi.

punto di vista fatturale, sono elementi caratteristici delle fattispecie astratte di cui all'art. 2598 c.c. n.1 e n.3.

Troviamo ricorrere, infatti, una certa forma di confusione dei consumatori i quali, per quanto "avvisati" da altri elementi della non provenienza del prodotto da parte del titolare del marchio citato, sono ugualmente esposti ad una serie di attestazioni di equivalenza che hanno una certa portata confusoria proprio nel senso di cui all'art. 2598 n.1 c.c. ovvero "*confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente*" anche se non si tratta di confusione nel senso di inconsapevolezza.

Inoltre troviamo ricorrere anche gli elementi della contrarietà "*ai principi della correttezza professionale*" e dell'idoneità "*a danneggiare l'altrui azienda*" di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. che si riscontrano nel fatto che è certamente contrario alla correttezza professionale approfittarsi di un "avviamento" altrui, come può definirsi l'uso del marchio altrui non giustificato da alcuna ragione o necessità, e certamente può danneggiare l'altrui azienda l'uso del marchio altrui al fine di "dirottare" una parte dell'avviamento su di un imprenditore il quale, trovandoci in casi di applicazione dell'art. 2598 c.c., sarà, oltre tutto, un concorrente.

Con questo non si intende sostenere che l'agganciamento di cui all'art. 2598 n. 2 seconda parte c.c. abbia come presupposti il ricorrere degli elementi di cui ai n. 1 e n. 3 della medesima norma, quanto, invece, che tale agganciamento, nella specifica modalità dell'uso del marchio altrui, risulti caratterizzato, da un punto di vista fattuale, dal

ricorrere di elementi tipici della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. pur escludendosi l'inconsapevolezza della diversa origine produttiva e delle conseguenze tipiche della clausola generale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.<sup>181</sup>.

Questi aspetti in passato hanno creato una certa difficoltà<sup>182</sup> nel corretto inquadramento della forma di concorrenza sleale in esame.

In sostanza l'uso del marchio altrui, per quanto preceduto dalla parola "tipo" o simili, o l'uso del marchio altrui in altre modalità non contraffattorie ma di agganciamento, manifesta o un collegamento fra imprese od un'equivalenza fra prodotti o servizi che sono illegittimi in quanto a seguito di tale collegamento od attestazione di equivalenza, il consumatore si troverà nella condizione di meditare una scelta fra diversi prodotti posti sostanzialmente alla pari e ciò non a seguito di informazioni pervenutegli da parte delle singole imprese con la forza che ciascuna di esse è stata in grado di imprimere per mezzo di investimenti pubblicitari produttivi ed organizzativi, ma sulla base di un'accelerata comparazione mentale fra i diversi prodotti impostagli surrettiziamente dall'evocazione del marchio altrui effettuata da parte di un concorrente.

Oltre alla contraffazione di marchio, è stata esclusa anche la

---

<sup>181</sup> Sul ricorrere di queste circostanze vedasi Tavolaro "Imitazione pubblicitaria non confusoria e agganciamento" commento a Tribunale di Bari 10.3.2008 n. 587 in *Il Diritto Industriale* n. 6/2008 p. 567

<sup>182</sup> Anche recentemente vedasi Tribunale di Bari 10.3.2008 n. 587 con commento di A. Tavolaro "Imitazione pubblicitaria non confusoria e agganciamento" in *Il Diritto Industriale* n. 6/2008 p. 567

concorrenza sleale per agganciamento in quei casi<sup>183</sup> nei quali l'uso del termine "tipo" a precedere il marchio altrui, nei casi nei quali il marchio sia di particolare debolezza e parziale natura descrittiva e possa più nettamente classificarsi come una vera e propria espressione del linguaggio quasi ineluttabile e priva di qualsiasi approfittamento, oppure nei casi nei quali il termine coincidente con il segno altrui venga utilizzato in quanto necessario, od utile, per esprimere un concetto oggettivo e, per esempio, descrivere che tipo di prodotto o servizio costituisce quello oggetto di offerta<sup>184</sup>, oppure nei casi nei quali, superata l'ipotesi della contraffazione per mancanza dell'approfittamento da parte dell'utente del marchio e della mancanza del danno per il titolare dello stesso, difetti un vero e proprio rapporto di concorrenza<sup>185</sup> e quindi uno dei principi necessari

---

<sup>183</sup> Tribunale di Perugia 11.5.1981 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1981 n. 1417 - Non costituisce contraffazione del marchio <Monowall metecno>, adottato per contraddistinguere diversi tipi di elementi per costruzioni, né atto di concorrenza sleale l'adozione dell'espressione <tipo Monowall>.

<sup>184</sup> Tribunale di Venezia 8.3.2006 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2006 n. 5007 - Deve escludersi che il mero testuale richiamo al servizio reso da un concorrente (<Vogliamo realizzare un servizio simile a quello offerto da Index>) valga ad integrare una condotta illecita dal punto di vista della concorrenza sleale."

<sup>185</sup> Corte d'Appello Milano 12.7.2006 in Riv. Dir. Ind. 2008, II, p. 179 - La natura meramente di svago e genericamente culturale dell'attività esercitata escludono qualsiasi possibilità di concorrenza di un club di appassionati con l'attività produttiva e commerciale di una casa automobilistica. Nell'ipotesi di uso atipico del marchio altrui ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, lett. c) l.m. (ora art. 21 del codice della proprietà industriale) e cioè delle ipotesi dell'uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio quando non sussista un rapporto di concorrenza tra il titolare del marchio e l'utilizzatore, la valutazione della conformità dell'uso ai principi della correttezza professionale opera con riferimento non al titolare del marchio, che in quanto non concorrente non può subire alcun danno concorrenziale da tale uso, bensì con riferimento ai concorrenti dell'utilizzatore, che ben potrebbero essere danneggiati dalle modalità di esso; è infatti rispetto a questi ultimi, non rispetto al titolare del marchio, che sussistono quella "omogeneità" di attività che è premessa di ogni questione in tema di confondibilità dei segni ovvero quel rapporto di concorrenza nel contesto del quale il danno derivante dall'uso di nomi o segni altrui possa dirsi in re ipsa.

per l'applicabilità dell'art. 2598 c.c. .

L'oggetto della repressione cui la figura dell'agganciamento accudisce, non è tanto *"l'inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto, ma prima ancora, l'ingannevolezza del riferimento che suggestivamente mutua da un'esperienza che il consumatore ha fatto un risultato positivo che invece il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto"*<sup>186</sup>: in questo senso, dunque, la presenza dei pregi o qualità sottesi alla menzione dell'altrui marchio non esime da responsabilità chi effettua l'agganciamento.

Diverso, invece, il caso in cui la liceità dell'uso del marchio altrui dipende dalla norma oggi codificata nell'art. 21 primo comma lettera c) c.p.i.<sup>187</sup> ovvero la norma in base alla quale il titolare del marchio non può impedirne a terzi l'uso *"per indicare la destinazione di un*

---

<sup>186</sup> Corte d'Appello di Milano 8.10.1982 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1983 n. 1672 - L'agganciamento è represso perché introduce elementi di giudizio ingannevoli nella scelta del consumatore inducendolo surrettiziamente a confidare su un risultato sperimentato benché sia ancora tutto da sperimentare. Non per nulla di regola il prodotto o il materiale nuovo viene agganciato a quello noto e già accreditato in virtù della sua eccellenza qualitativa o quanto meno creduta tale. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall'art. 2598 n. c.c. non viene meno se il prodotto proprio abbia effettivamente le caratteristiche di quello concorrente, perché ciò che si vuole impedire non è l'inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto, ma prima ancora, l'ingannevolezza del riferimento che suggestivamente mutua da un'esperienza che il consumatore ha fatto un risultato positivo che invece il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto. Integra concorrenza sleale per agganciamento (appropriazione di pregi) nei confronti di prodotti di vetro, l'adozione delle parole "Cristallo" e "Glass" (ques'ultima associata ad un prefisso tratto dalla ragione sociale dell'impresa produttrice) per contraddistinguere materiali plastici (nella specie fogli di PVC)

<sup>187</sup> "c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale"

*prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale".*

La contraffazione di marchio, ed anche la concorrenza per agganciamento, sono, per esempio, escluse quando la riproduzione del marchio altrui su di un ricambio non originale è necessitata dal fatto che il marchio si trova apposto sul prodotto originale e che, quindi, vietare tale riproduzione farebbe estendere la privativa sul segno anche al prodotto<sup>188</sup>: in questi casi, forse, si riscontra una fattispecie ricollegabile anche alla liceità dell'uso decorativo del marchio<sup>189</sup> altrui.

L'elemento caratterizzante della tutela dei marchi che godono di rinomanza<sup>190</sup>, ovvero la tutela ultramerceologica, è al centro delle

---

<sup>188</sup> Tribunale di Milano 10.3.1994 in Riv. Dir. Ind. 1994, II, p. 92 - La produzione e messa in commercio, da parte di un ricambista autonomo, di componenti per la carrozzeria (mascherine) recanti il marchio della casa produttrice dell'autovettura (Fiat), non pregiudica l'interesse dell'impresa titolare del segno quando il marchio è destinato ad essere apposto sul prodotto originale (autovettura Fiat). – Sull'argomento vedasi Sraffa "Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?" in Riv. Dir. Comm. 1930, pag. 1 commento a Corte di Cassazione 18.6.1929

<sup>189</sup> Tribunale di Torino 5.7.2007 in Giur. It. 6/2008 p. 1428 - L'applicazione di un marchio registrato altrui su un pezzo di ricambio non originale è consentita ex art. 241 c.p.i. qualora tale marchio compaia sul pezzo originale e l'uso da parte del ricambista si renda pertanto necessario a ripristinare l'aspetto originario del bene complesso cui è destinato il ricambio, ancorché il ricorso al marchio altrui non assolve unicamente ad una funzione descrittiva e non rientri quindi nella previsione di cui all'art. 21 lett. c) c.p.i.; in tal caso è tuttora doverosa da parte del ricambiata la predisposizione di adeguati avvertimenti sulla reale provenienza del prodotto per assicurare la conformità del proprio operato alle norme sulla concorrenza sleale. – Ordinanza Tribunale di Torino 9.3.2006 in Il Diritto Industriale n. 2/2005 p. 149 con commento di S. Salvetti "L'adozione dell'espressione "Porco Diesel" su magliette costituisce contraffazione del marchio "Diesel", registrato ed utilizzato per prodotti di abbigliamento".

<sup>190</sup> Art. 20 C.p.i. Diritti conferiti dalla registrazione "1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: ... omissis ...c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza

decisioni dei casi nei quali è stato posto in dubbio il ricorrere o meno della contraffazione, a causa della distanza merceologica e delle modalità d'uso del marchio altrui (per esempio la parodia, sia nell'accezione di tale espressione che ricorre quando si costituisce un "bene" od opera autonoma sia nell'accezione di "caricatura" del marchio altrui).

È stata individuata la contraffazione in tutte quelle ipotesi<sup>191</sup> nelle quali hanno luogo sia l'indebito vantaggio per l'impresa che utilizza il marchio altrui sia il pregiudizio alla rinomanza del marchio noto (ed in questo senso è tipico il caso della "pretesa parodia" del marchio altrui che viene utilizzato in modo caricaturale e quindi tipicamente contraffattorio proprio perché nella caricatura permane l'importanza del collegamento con l'originale cui si aggiunge l'accezione distorta in senso negativo, tipica della caricatura).

La contraffazione di un marchio che gode di rinomanza è stata riscontrata anche in quei casi nei quali, ricorrendo sia l'approfittamento della notorietà sia il danno alla capacità distintiva e notorietà stessa del marchio, quest'ultimo veniva usato come pseudonimo di un'attrice cinematografica e, quindi, con una modalità

---

giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."

<sup>191</sup> Tribunale di Milano 4.3.1999 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1999 n. 3987 - Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) l., costituisce contraffazione del marchio registrato Agip, consistente nella raffigurazione di un cane a sei zampe dalla cui bocca esce una fiammata in campo giallo delimitato da una linea scura, la riproduzione del segno su magliette con la scritta "Acid" collocata al posto della scritta "Agip"; detto marchio gode di rinomanza ed il suo uso senza titolo da parte del terzo è idoneo ad arrecare un indebito vantaggio al terzo ed un pregiudizio alla rinomanza del marchio.

non tipicamente distintiva di un prodotto od un servizio, anche se l'impiego era certamente rivolto ad identificare un soggetto, e quindi i suoi prodotti, nell'attività economica<sup>192</sup>.

Viceversa la contraffazione è stata esclusa in quei casi nei quali mancava la confondibilità perché v'era una certa differenza fra i segni<sup>193</sup> od il loro uso, o perché vi era una tale distanza merceologica da far venire, effettivamente, meno la confondibilità<sup>194</sup>.

Come è evidente dall'esame della giurisprudenza sul tema, il punto cruciale è, ovviamente, l'individuazione della funzione giuridicamente protetta del marchio, al fine di individuarne gli effettivi limiti di

---

<sup>192</sup> Tribunale di Milano 1.9.2006 "Il marchio che gode di rinomanza è protetto anche contro l'adozione di esso come pseudonimo di una persona, usato nell'attività economica in funzione non distintiva." in IP Law Galli Newsletter - n.2 2006

<sup>193</sup> Tribunale di Milano 12.7.1999 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1999 n. 4017 - Non è confondibile con il marchio della Lacoste, riprodotto in maniera naturalistica e senza elementi di fantasia, il marchio costituito dalle parole "Croco Kids" e da una raffigurazione di carattere ironico e giocoso di un coccodrillo umanizzato, rappresentato in maniera fumettistica, in posizione eretta e appoggiato con le zampe incrociate nonché vestito come un bambino con maglietta a righe e calzoncini corti, non integrando il carattere burlesco della rappresentazione alcun surrettizio ed implicito riferimento al primo marchio. La disciplina relativa alla speciale tutela del marchio di rinomanza al di là del principio di relatività vigente per gli altri marchi non è applicabile quando i marchi in conflitto si collocano in un identico settore merceologico.

<sup>194</sup> Tribunale di Bologna 17.2.1997 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1998 n. 3746 - Ai sensi dell'art.1.1 c) l.m., il superamento del principio della tutela relativa del marchio esige che il marchio goda di notorietà nello Stato, che il suo uso ad opera di un terzo avvenga senza motivo, con ritrazione di indebito vantaggio dal suo carattere distintivo dalla sua notorietà, ovvero con causazione ad essi di pregiudizi; sullo sfondo, ovviamente è pretesa una relazione di "identità" o di "similitudine" dei segni (nella fattispecie è stato escluso che tale identità o similitudine sussistesse fra il marchio "Ducati" per motociclette ed il marchio "Birra dei Ducati" per birra, ancorché nell'etichetta della birra la parola "Ducati" avesse un ruolo preminente. La notevole distanza merceologica fra motociclette e birra, che rileva anche trattandosi di marchi rinomati [come è implicito nel nesso causale richiesto dalla lett. c] dell'art. 1.1 l.m. tra l'utilizzazione del segno e l'ingiusto vantaggio dell'imitatore o il pregiudizio del carattere distintivo del segno originale] preclude che vi possa essere un automatico ed illecito trasferimento del messaggio incorporato nel marchio che si pretende imitato ai prodotti caratterizzati dal segno imitante.

esclusiva d'uso da parte del titolare e, quindi, comprendere se l'uso del marchio con determinate modalità od effetti possa dirsi sottratto all'esclusiva e quindi liberamente utilizzabili dai terzi.

Ciò comporta che le conclusioni su questo specifico punto cruciale, varieranno a seconda delle tesi, fra di loro per certi versi contrapposte, che animano il dibattito in materia di funzione giuridicamente protetta del marchio.

## **CAPITOLO IV**

### **Internet**

#### 4.1 INTRODUZIONE

La diffusione di Internet che, dalla fine degli anni '90 del secolo scorso ad oggi ha raggiunto sostanzialmente tutte le imprese, gli enti pubblici ed una grande parte dei consumatori, costituisce una delle più profonde, e rapide, rivoluzioni che la società moderna abbia conosciuto.

Le nuove facoltà di informazione, comunicazione e scambio che questo strumento porta con se, sono notevoli e ciascuno può verificare nel proprio lavoro e nella propria vita privata, quanto questo mezzo abbia rivoluzionato alcune abitudini e ne abbia create di nuove.

Per le imprese ha significato potersi rivolgere, sia per cercare fornitori sia per cercare clienti, ad un pubblico potenzialmente globale, parimenti per i consumatori ha significato poter cercare quanto desiderano conoscere od avere senza limiti geografici o di altro tipo.

Inoltre, non si tratta soltanto di un mezzo di comunicazione ma di un vero e proprio "luogo" dove lo scambio di servizi, ed anche di beni seppur immateriali, avviene sostituendosi a precedenti modalità di fruizione degli stessi oppure costruendo *ex novo* occasione di consumo.

La principale funzione di questo strumento rimane quella informativa visto che quanto cercano gli utenti della rete è, nella maggior parte dei casi, un'informazione di loro interesse per poter poi ottenere un determinato bene od un determinato servizio nel "mondo reale".

A prescindere dal fatto che l'utente completi sulla rete stessa, oppure

al di fuori di essa, l'uso delle informazioni reperite su Internet, quello che importa, ai fini della presente ricerca, è comprendere se, nel particolare contesto di Internet, relativamente alla disciplina della concorrenza e dei segni distintivi, la liceità e correttezza delle situazioni di scambio di informazioni che la rete consente possano essere verificate secondo i principi giuridici che sono stati elaborati relativamente al mondo reale oppure se alcune conclusioni alle quali si è pervenuti debbano essere adattate, mutandole, al particolare contesto di Internet.

Si deve osservare come Internet risulti caratterizzato, a differenza degli altri mezzi di comunicazione (televisione, radio e stampa periodica), da un elevato grado di interattività, velocità e personalizzazione.

Internet è un sistema programmabile ed adattabile sia dai professionisti che dagli utenti: è sostanzialmente un grande mezzo di comunicazione di massa sul quale "scrivono", o comunque inseriscono dati di ogni genere, non sono soltanto i giornalisti ed i professionisti ma anche i lettori e gli utenti.

Ai fini del presente studio è utile sottolineare il ruolo chiave svolto dai motori di ricerca<sup>195</sup>, ovvero quei siti internet che non possiedono un contenuto proprio ma svolgono la funzione di consentire agli utenti di cercare termini testuali sulla rete, mostrando loro la lista di siti nei

---

<sup>195</sup> "un sistema automatico che analizza un insieme di dati spesso da lui stesso raccolti e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a formule matematiche che ne indicano il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca"(http://it.wikipedia.org/wiki/Motore\_di\_ricerca)

quali tali termini sono presenti.

Il funzionamento dei motori di ricerca Internet è molto sofisticato ed in continua evoluzione, gli algoritmi che ne stanno alla base sono oggetto di continue ricerche e adattamenti che si fondano su discipline che comprendono la statistica, la psicologia e le scienze sociali.

L'argomento dell'effettiva modalità di funzionamento dei motori di ricerca non è soltanto rilevante ai fini del presente esame, ma anche per la grande influenza che gli operatori economici, titolari di questi strumenti, hanno sull'accesso all'informazione da parte dei cittadini anche quando non rivestono la qualità di consumatori ma di cittadini. Basti pensare ai casi di censura operati dai motori di ricerca escludendo termini quali "Tibet" o "Dalai Lama" per rendere invisibili i siti internet che trattano questi argomenti agli utenti della Repubblica Popolare Cinese.

Molti sono gli operatori che svolgono tale attività, ma il principale fra questi, Google, supera di gran lunga gli altri per diffusione e numero di risorse indicizzate<sup>196</sup>.

Tali strumenti richiedono all'utente l'inserimento di parole chiave che abbiano attinenza al sito ricercato oppure, più raramente, l'inserimento di altre informazioni rilevanti, quali la data di pubblicazione su Internet o la lingua usata nel sito.

---

<sup>196</sup> " In Italia il divario fra l'utilizzo di Google e degli altri è talmente vasto che, pur essendo i dati ovviamente variabili, la percentuale delle ricerche effettuate su Google è pari ad un multiplo della somma di tutti gli altri motori di ricerca messi assieme"(http://it.wikipedia.org/wiki/Motore\_di\_ricerca)

Dal momento che la ricerca è, fondamentalmente, quella testuale, è evidente che assai spesso ricorrerà la ricerca di parole chiave che coincidono con segni distintivi dal momento che su tali termini gli operatori compiono gli investimenti più importanti ed è proprio il segno distintivo che il pubblico cercherà su Internet dopo averlo conosciuto, quasi sempre, nel “mondo reale” ed a seguito degli investimenti del titolare del relativo marchio sui mezzi di comunicazione di massa “tradizionali”.

Al fine di rendersi visibile sulla rete per mezzo dei motori di ricerca, gli operatori economici hanno, quindi, due principali possibilità per sfruttare le potenzialità della rete utilizzando i propri segni distintivi riconosciuti dal pubblico.

La prima è quella di includere i termini in funzione dei quali intendono essere individuati sulla rete (normalmente il proprio marchio) in modo visibile all'interno del sito ed, eventualmente, nel codice delle pagine web quali *metatags*<sup>197</sup> (ovvero in modo invisibile agli utenti, ma utile per i software di indicizzazione dei motori di ricerca).

La seconda possibilità è quella di sottoscrivere un servizio pubblicitario a pagamento in modo che quando un utente di Internet ricerchi un determinato termine, oltre ai risultati ordinari della ricerca derivanti dalla presenza del termine all'interno del sito (eventualmente in forma di *meta-tag*), venga pubblicato anche il collegamento con il proprio sito internet, sostanzialmente forzando

---

<sup>197</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Meta\\_tag](http://it.wikipedia.org/wiki/Meta_tag) - particolari comandi che includono le parole scelte per la ricerca e fanno indicizzare il sito cui si riferiscono quale sito dal contenuto rilevante rispetto alla parola chiave

quello che tutti gli utenti considerano il funzionamento ordinario dei motori di ricerca: si tratta del cosiddetto “*keyword advertising*” ovvero della pubblicità attraverso parole chiave.

E' esperienza comune che, cercando una determinata parola su di un motore di ricerca, si trovi, oltre alla lista ordinaria dei siti internet contenenti quella parola, la lista dei siti internet “sponsorizzati” ovvero quei siti che hanno sottoscritto un servizio a pagamento affinché il motore di ricerca pubblichi il collegamento al proprio sito ad esito della ricerca di quella stessa parola.

Il più noto di questi servizi è “AdWords”<sup>198</sup> di Google che, per comprenderne la diffusione, si riferisce che nell'anno 2007 abbia portato un fatturato di circa 16,4 miliardi di dollari.

La scelta di includere un termine in un sito Internet, quale *metatag* incluso nella pagina *web* oppure quale parola chiave di una campagna pubblicitaria di *keyword advertising*, fa parte della strategia di marketing di ogni singola impresa.

La differenza principale è il costo che questi due tipi di modalità comportano: l'inserimento di *meta tags*, o le altre tecniche per fare in modo che il sito internet si classifichi fra i primi risultati della ricerca, ha un costo fisso in quanto si tratta di un elemento del quale gli sviluppatori del sito si occupano nel realizzare il sito medesimo, mentre il *keyword advertising* ha un costo variabile che è definito in un costo unitario per ogni parola, diverso a seconda della singola parola scelta, che si moltiplica per il numero delle volte che gli utenti

---

<sup>198</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/AdWords>

vedono comparire il “collegamento sponsorizzato” sul sito di Google a seguito di ricerche.

Dal punto di vista dell'impresa, quindi, le due modalità non differiscono in quanto, in entrambe, v'è una specifica volontà, studiata nei dettagli come ogni iniziativa commerciale, di utilizzare in modo efficace un determinato termine.

È stato studiato<sup>199</sup> che gli utenti di internet, in larga parte, non fanno differenza fra i risultati delle ricerche a seconda che essi si trovino fra i risultati ordinari od i “collegamenti sponsorizzati” che, infatti, sono indicati in modo ambiguo come se fossero addirittura siti “consigliati”. A questo proposito è stato suggerito<sup>200</sup> che autorità pubbliche (in particolare la Commissione Federale del Commercio - Federal Trade Commission del Governo degli Stati Uniti) si attivino affinché sia indicato in modo più trasparente quali sono i collegamenti a siti Internet individuati in base all'incondizionato funzionamento del motore di ricerca e quali, invece, sono i collegamenti a siti Internet che appaiono in conseguenza di campagne pubblicitarie a

---

<sup>199</sup> Deborah Fallows "Search Engine Users: Internet searchers are confident, satisfied and trusting – but they are also unaware and naïve" rapporto disponibile su [http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP\\_Searchengine\\_users.pdf](http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf) e Greg LASTOWKA "Google's Law" Rutgers School of Law - Camden Duke Science, Technology & Innovation Paper No. 26 pag. 16 disponibile presso <http://ssrn.com/abstract=1017536>

<sup>200</sup> Andrew Sinclair “Note: regulation of paid listing in Internet Search Engines: a Proposal for FTC Action” 10 B.U.J. Sci & Tech. L 353 (2004) secondo il quale la FTC dovrebbe attivarsi affinché i motori di ricerca segnalino in modo più chiaro quali risultati derivano “naturalmente” dalla ricerca di determinati termini e quali risultati dipendono da servizi a pagamento che operano a prescindere dal funzionamento ordinario del motore di ricerca. Anche Pasquale, Frank A. and Bracha, Oren, Federal Search Commission? Access, Fairness and Accountability in the Law of Search(July 23, 2007). U of Texas Law, Public Law Research Paper No. 123; Seton Hall Public Law Research Paper No. 1002453. disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1002453>

pagamento.

Il fatto che il termine ricercato possa coincidere con un marchio denominativo altrui pone un problema legale rilevante in considerazione del fatto che, come si è detto in premessa, il traino economico che nuovi operatori possono ottenere agganciandosi ai *leader* del mercato, è molto efficacemente raggiungibile attraverso campagne di *keyword advertising* che utilizzino i marchi dei concorrenti agganciati.

Il quesito, da un punto di vista giuridico, è sostanzialmente se l'uso di un marchio denominativo quale *keyword trigger* per scopi commerciali (quindi al di fuori di altri usi quali lo scopo di critica o discussione, o qualsiasi altra facoltà espressiva) sia lecito od illecito per i terzi.

Nella società dell'informazione Internet è il "luogo" che coincide con il mercato ed è quindi in questo "luogo" che le forme di agganciamento più moderno possono occorrere.

## 4.2 AGGANCIAMENTO SU INTERNET

Come detto le principali modalità di agganciamento presenti su Internet, al momento, sono l'inserimento dei citati *meta-tags* corrispondenti al nome, denominazione sociale, marchio di fatto, marchio registrato altrui e l'uso di tali termini per effettuare campagne pubblicitarie su motori di ricerca quali *keyword advertising*.

In entrambi i casi l'utente di Internet viene attratto al sito della società A attraverso l'uso del segno della società B.

È preferibile tralasciare la pratica dell'uso, quale *meta tag*, di termini coincidenti con il marchio altrui poiché, come dimostra anche il fatto che la giurisprudenza<sup>201</sup> in materia è piuttosto risalente nel tempo,

---

<sup>201</sup> "L'uso da parte di una società concorrente di "meta-tag" riprodotto il marchio di un'altra società non costituisce contraffazione del marchio difettando in esso ogni funzione distintiva di servizi e prodotti propri del marchio; neppure può essere ricondotto ad una funzione pubblicitaria che rientra nell'esclusiva garantita al titolare del marchio ex art. 1, comma 2, legge marchi, né tanto meno può essere assimilato ad una forma di pubblicità occulta. L'uso da parte di una società concorrente di un "meta-tag" riprodotto il marchio - o la denominazione sociale - di un'altra società costituisce esclusivamente illecito concorrenziale imputabile sotto il profilo dell'art. 2598, n. 3, c.c., in quanto determinante un'interferenza ripetuta e costante nell'attività promozionale della società concorrente idoneo a determinare uno sviamento della clientela in violazione dei principi della correttezza commerciale. Al conseguente provvedimento di inibitoria che impone alla società concorrente la cancellazione di un "meta tag" simile al marchio - o alla denominazione sociale - di altra società non può essere associato anche l'ordine diretto alle società titolari di motori di ricerca di provvedere alla eliminazione del "meta tag" in questione non essendo esse parti del procedimento; l'ordine di rimozione dei "meta tag" dai motori di ricerca può però essere rivolto alla società concorrente parte in causa che dovrà attivarsi in tal senso. " Tribunale Milano, 08 febbraio 2002 in Riv. dir. ind. 2002, II, 352 nota TOSI - "Data la funzione alla quale tecnicamente presiedono i "meta tags" sussiste la possibilità di individuare tutti i siti non autorizzati che, contenendo nei propri "meta tags" parole corrispondenti ai marchi altrui, consentono l'uso illecito di tali marchi con lo scopo di indirizzare gli utenti della rete verso centri di riparazione gestiti senza l'autorizzazione dei titolari dei marchi e non appartenenti alla rete di assistenza tecnica organizzata da questi ultimi." Tribunale Napoli, 15 maggio 2002 in Il Diritto industriale N.2/2003 pag.159 e ss. con nota P. Montuschi - "La registrazione su Internet come nome a dominio di un marchio protetto e l'uso di quest'ultimo all'interno di "meta tags" o di pagine "web" da parte del non titolare per uno scopo commerciale e promozionale integrano una condotta illecita che rientra nella concorrenza sleale, di cui il "provider" deve rispondere come corresponsabile, qualora esista già la conoscenza dell'abuso ed il "provider" stesso non intervenga per eliminarlo." Tribunale Napoli, 28 dicembre 2001 Dir. informatica 2002, 94 nota Sammarco

tale prassi è stata accantonata nella pratica a causa della sopravvenuta sua inefficienza tecnica.

Infatti i motori di ricerca, proprio perché hanno interesse a lucrare economicamente sull'acquisto di termini quali parole chiave attraverso il *keyword advertisement*, sono riusciti a rendere il funzionamento dei motori di ricerca meno sensibile all'uso dei *meta tags*, ciò in larga parte e soprattutto relativamente al semplice inserimento del termine sul quale v'è l'interesse nelle pagine web: per questo conviene concentrare l'attenzione sulla più attuale ed efficace pratica del *keyword advertising*.

Sull'argomento del *keyword advertising* impiegando marchi altrui v'è ampio dibattito<sup>202</sup> ed una discreta casistica internazionale soprattutto

---

- "Ciascun imprenditore deve, nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, avvalersi di mezzi propri e non può trarre vantaggio dall'effetto di agganciamento ai risultati dei mezzi impiegati da altri (nel caso di specie è stato considerato illecito, sotto il profilo dell'art. 2598 n. 3 c.c. e dunque a prescindere da ogni effetto confusorio, l'uso da parte della resistente della parola Genertel quale "metatag")." Tribunale Roma, 18 Gennaio 2001 in Riv. dir. ind. 2002, 2, p. 190 con nota di Sciaudone "L'uso del marchio altrui come metatag" - "Deve ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata dall'ordinamento e segnatamente dall'art. 2598 comma 3 c.c., che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria dall'effetto di agganciamento ai risultati dei mezzi impiegati da altri." Tribunale Roma, 18 gennaio 2001 Soc. Genertel assicur. e altro c. Soc. Crowe Italia assicur. In Diritto dell'economia ed assicurazioni 2001 pag. 835 e ss. con nota Desiderio "Motori di ricerca, metatags e concorrenza sleale per agganciamento nel commercio elettronico di servizi assicurativi"

<sup>202</sup> Jennifer E. Rothman "Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law" *Cardozo Law Review*, Vol. 27, p. 105, 2005 <http://ssrn.com/abstract=691543> - Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 *IOWA L. REV.* 1669, 1692-93 (2007) - Eric Goldman, *Brand Spillovers* (Aug. 3, 2006) disponibile al sito <http://www.law.berkeley.edu> - Howard Shire, Jonathan E. Moskin, Michelle Mancino Marsh - Convegno 29.10.2008 "Keyword advertising and trademark infringement: protecting and marketing your brand" disponibile su [www.lawcatalog.com](http://www.lawcatalog.com) - Jonathan Moskin "Intricately simple: unlocking current confusion concerning keyword ads" in *White&Case LLP newsletter* Ottobre 2008 - [www.whitecase.com](http://www.whitecase.com)

in Francia<sup>203</sup>, in Germania<sup>204</sup>, nel Regno Unito<sup>205</sup> e, soprattutto, negli Stati Uniti d'America ove, in merito al riscontro della contraffazione di marchio, le Corti paiono piuttosto incerte<sup>206</sup>.

Alcuni casi riguardanti l'uso di marchi altrui quali *keyword trigger* sui motori di ricerca sono arrivati alla Corte di Cassazione francese nell'anno 2008.

---

<sup>203</sup> Casi "Bouse des vols", "Vuitton", "Axa", "Rentabiliweb", "Le méridien", "Belle literie".

<sup>204</sup> Metaspinner media GmbH contro Google Deutschland (Corte distrettuale di Amburgo 2004, appello rigettato nel 2006); Estee Lauder v. iBeauty/Fragrance Counter (Corte distrettuale di Amburgo 2000): in tale caso la responsabilità dei motori di ricerca è stato riscontrata per la "vendita" delle parole chiave che coincidono con i marchi che godono di rinomanza; Nemetschek v. Google (Corte distrettuale di Monaco 2003) la contraffazione non è risultata ascrivibile ai motori di ricerca.

<sup>205</sup> In "Victor Wilson v Yahoo!" (Victor Andrew Wilson v. Yahoo! UK Ltd and Overture Services Ltd) sentenza del 20.2.2008 [2008] EWHC 361 (Ch), l'Alta Corte del Regno Unito ha statuito che la parola chiave "spicy" non avrebbe costituito contraffazione del marchio comunitario "Mr. Spicy" perchè l'unico uso del marchio era quello degli utenti del motore di ricerca e non si trattava di un "trade mark use"

<sup>206</sup> E' stata riscontrata la contraffazione nei seguenti casi: Google Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory Inc., 2007 WL 1159950 (N.D. Cal. April 18, 2007); J.G. Wentworth, S.S.C. Ltd. P'ship v. Settlement Funding LLC, 2007 WL 30115 (E.D. Pa. Jan. 4, 2007); 800-JR Cigar Inc. v. GoTo.com Inc., 437 F.Supp.2d 273, 282 (D.N.J. 2006); Buying For The Home, LLC v. Humble Abode, LLC, 459 F.Supp.2d 310 (D.N.J. 2006); Edina Realty Inc. v. TheMLSOnline.com, 80 U.S.P.Q.2d 1039, 2006 WL 737064 (D. Minn. March 20, 2006), mozione da considerare rigettata in base a 2006 WL 1314303 (D. Minn. May 11, 2006); GEICO v. Google Inc., 330 F.Supp.2d 700 (E.D. Va. 2004). Non è stata riscontrata la contraffazione nei seguenti casi: Rescuecom Corp. v. Google, Inc. 456 F.Supp.2d 393 (N.D.N.Y., September 28, 2006), Merck & Co. Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F.Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006); Fragrancenet.com Inc. v. Fragrancex.com Inc., 439 F. Supp. 2d 545 (E.D.N.Y. 2007) (12 ECLR 653, 7/18/07); Site Pro-1 Inc. v. Better Metal LLC, U.S. Dist. LEXIS 34107 (E.D.N.Y. May 9, 2007) (12 ECLR 459, 5/16/07); Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting Inc., 431 F. Supp. 2d 425 (S.D.N.Y. 2006) (11 ECLR 375, 4/5/06). La sentenza di primo grado Rescuecom Corp. contro Google, Inc., Case No. è stata portata in appello innanzi alla US Court of Appeals per il Second Circuit (causa 06-4881 2nd Cir.) – Una delle vertenze che ha fatto più scalpore è stata quella fra American Airlines e Google (ampia descrizione del caso si trova reperibile sul sito <http://claranet.scu.edu>). Tale vertenza, nell'anno 2008, è stata conclusa con una transazione il cui contenuto non è stato rivelato ed, attualmente, la stessa American Airlines ha azionato le medesime pretese nei confronti di un altro motore di ricerca, Yahoo (caso American Airlines, Inc. v. Yahoo! Inc. reperibile sul sito <http://www.justia.com>). Un altro caso pendente è l'azione giudiziaria mossa da Interflora contro Marks and Spencer.

Fra questi anche un'azione giudiziaria riguardante l'uso dei termini "Louis Vuitton" impiegati quali *keyword trigger* sul motore di ricerca Google per collegare l'utente a siti inerenti che rivendevano prodotti contraffatti del celebre marchio della casa di moda francese.

Al fine di meglio comprendere la possibile responsabilità del motore di ricerca, citato in causa insieme alle imprese titolari dei siti ai quali i link sponsorizzati indirizzavano i consumatori, la *Cour de Cassation* francese, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE ha rivolto, con tre ordinanze del 20.5.2008, alcuni quesiti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Tali provvedimenti hanno originato tre vertenze successivamente riunite dal Presidente della Corte di Giustizia CE<sup>207</sup>.

I quesiti, formulati in modo separato per le tre vertenze, hanno in comune il fatto di concernere da un lato l'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 89/104/CE sul ravvicinamento delle legislazioni in tema di marchi d'impresa in relazione all'uso dei marchi altrui quali *keyword trigger* sui motori di ricerca Internet e, dall'altro, le possibili esenzioni di responsabilità specificate nella direttiva 2000/31/CE (c.d. direttiva e-commerce) relativamente all'azienda che svolge il servizio di motore di ricerca.

---

<sup>207</sup> Con ordinanza dell'8 Luglio 2008, il Presidente della Corte Giustizia della Comunità Europea ha riunito, per connessione ex art. 43 del regolamento di procedura della corte, le cause C-236/08, C-237/08 e C-238/08 aventi tutte per oggetto i quesiti posti dalla Cour de Cassation (Francia) con ordinanza 20.5.2008 relativamente all'uso di marchi registrati altrui quali keyword trigger (causa C-236/08 Google France, Google Inc., contro Louis Vuitton Malletier, causa C-237/08, Google France contro Viaticum, Luteciel, causa C-238/08, Google France contro CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, affiliati Unicis - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C209 del 15.08.2008 pagine 26, 27 e 28)

La Direttiva 2000/31/EC<sup>208</sup> sul Commercio Elettronico (confermata nei punti rilevanti per l'argomento in parola dalla Direttiva 2004/48/EC<sup>209</sup>), consente di considerare gli Internet Service Provider (fornitori di connettività Internet) esclusivamente quali trasmettitori di dati senza controllo del contenuto delle comunicazioni che essi rendono possibili da un punto di vista tecnico e quindi irresponsabili delle violazioni compiute dagli utenti abbonati ai loro servizi, per esempio le violazioni relative materiale protetto da copyright che gli utenti condividono pubblicamente sulla rete.

Tale limitazione di responsabilità degli ISP riprende in parte i cosiddetti "*safe harbors*", od aree di esenzione di responsabilità a garanzia degli "intermediari" della società dell'informazione, presenti nel Digital Millenium Copyright Act o "DMCA" statunitense<sup>210</sup>: tale normativa ha costituito la prima disciplina legale del fenomeno Internet da un punto vista generale.

---

<sup>208</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") - Articolo 12 - Semplice trasporto ("mere conduit") - Articolo 14 - "Hosting" - Articolo 15 - Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.

<sup>209</sup> Direttiva 2004/48/EC del 29 Aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale "La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni particolari per il rispetto dei diritti e in materia di eccezioni nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi stabilite negli strumenti comunitari, segnatamente quelle previste nella direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore 4 e nella direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".

<sup>210</sup> Public Law 105-304- October 28<sup>th</sup> 1998 (Digital Millennium Copyright Act).

Nella causa C-236/08 i quesiti<sup>211</sup> sono concentrati sull'impiego del marchio per pubblicizzare prodotti contraffatti con l'enfasi sul possibile impatto della normativa sui marchi che godono di rinomanza: il tutto dal punto di vista dell'azienda che svolge il ruolo di motore di ricerca.

Nella causa C-237/08 i quesiti<sup>212</sup> sono relativi all'impiego del marchio per collegare gli utenti a siti Internet sui quali vengono offerti prodotti

---

<sup>211</sup> Se gli artt. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, debbano essere interpretati nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

Se, nel caso in cui i marchi siano marchi notori, il titolare possa opporsi ad un tale uso, in forza dell'art. 5, n. 2, della direttiva, e dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento.

Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento, se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE, di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista.

<sup>212</sup> Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento [(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE, di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista.

identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio: il tutto dal punto di vista dell'impresa che svolge il servizio di motore di ricerca

Nella causa C-238/08 i quesiti<sup>213</sup> sono posti nella prospettiva della possibile responsabilità dell'inserzionista del motore di ricerca e riguardano l'impiego del marchio, o di una sua imitazione, al fine di collegare gli utenti a siti Internet sui quali vengono venduti prodotti identici o simili a quelli del titolare del marchio.

A parte le specifiche differenze fra tali quesiti, essi domandano di chiarire, sia dal punto di vista dell'azienda che svolge l'attività di motore di ricerca internet sia dal punto di vista del concorrente inserzionista che utilizzi il marchio altrui come *keyword trigger* per le sue campagne di pubblicità *on-line*, i limiti della liceità di tale pratiche.

---

<sup>213</sup> Se il fatto che un operatore economico opzioni, tramite un contratto di posizionamento a pagamento su Internet, una parola chiave che, se utilizzata per una ricerca, provoca la visualizzazione di un collegamento che offre di connettersi ad un sito utilizzato da tale operatore al fine di mettere in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da un terzo, al fine di contraddistinguere prodotti identici o simili senza l'autorizzazione del titolare di tale marchio, arrechi di per se stesso un pregiudizio al diritto esclusivo garantito a quest'ultimo dall'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE.

Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento [(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE, di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista.

E' di grande interesse conoscere l'esito dell'interpretazione della Corte per l'assoluta novità ed attualità del contesto cui si riferisce.

Per fare un parallelismo con il "mondo reale", al di fuori del contesto di Internet ci si riferirebbe all'uso del segno coincidente con il marchio altrui su confezioni o messaggi pubblicitari e quindi sarebbe più immediato comprendere se si possa dire presente l'effetto confusorio di tale pratica oppure se la confusione possa dirsi assente per effetto delle modalità con le quali il segno altrui viene utilizzato (eventualmente accompagnato da un marchio completamente differente) oppure in tutte quelle modalità, descrittive o decorative, per le quali si ritiene che l'uso del marchio altrui sia di per se lecito: una volta verificato il tipo ed il livello di "confusione" si potrebbe concludere se tale pratica sia qualificabile come un atto di concorrenza sleale o possa dirsi contraffattoria del marchio .

Nel contesto di Internet<sup>214</sup> è necessario che questa valutazione preliminare, ovvero giudicare se v'è un effetto confusorio, sia adattata allo strumento tecnico in questione.

Sull'argomento dell'uso del marchio altrui quale parola chiave nei motori di ricerca su Internet, è stato osservato <sup>215</sup> come la

---

<sup>214</sup> Galli "L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet" in Riv. dir. ind. 2002, 3, p. 103

<sup>215</sup> Jason M. Hunt and Brian J. Laurenzo "For Sale - Your Trademark as a Keyword" 21 Marzo 2005 reperibile al sito <http://www.ipfrontline.com> "Keyword advertisers have taken the position that their use of the trademarks is either a fair use, or does not constitute a use in commerce required to establish a claim for trademark litigation. While it is possible to challenge this position and these keyword advertisements, the state of the law is currently in flux. United States courts have varied on their interpretation of the use of trademarks as keywords. For example, district courts in some areas of the country have held that it is not trademark infringement to sell and then use a competitors trademark to trigger an advertisement. On the other hand, a district court in New York has ruled that such actions

giurisprudenza statunitense non abbia ancora espresso un indirizzo univoco.

E' proprio Internet, ove altre forme di utilizzo del marchio altrui <sup>216</sup>

---

*do constitute infringement. Most recently, a Federal District Court in Virginia ruled that a sponsored link which included a trademark within the text of the link or advertisement was likely to cause confusion as to the source, sponsorship or affiliation of the site and therefore violated trademark law, while the evidence did not support a finding of infringement when the sponsored link did not include the trademark in the text of the advertisement. Government Employment Insurance Co. (GEICO) v. Google Inc., Case No. 04CV-507 (E.D. Va. Dec. 15, 2004). Moreover, no substantive appellate court decision is available for guidance, and it may be some time before such guidance is available. These advertising models have also been challenged in Europe with varying success. Preliminary rulings have occurred in both France and Germany regarding Google's advertising program. A preliminary assessment of such cases reveals that courts in France are more receptive to lawsuits brought by trademark owners for keyword usage than in Germany. For instance, in France, Google has been subject to fines and costs at different stages of litigation. Conversely, Metaspinner Media sued Google in May 2004 in Germany, accusing it of selling ads triggered when users searched for the company's trademarked software. The court dismissed the lawsuit. Similarly, in a case brought in 2003, a Munich Court ruled that Google was not liable for the advertiser's infringement of trademarks through Google's ad system. The court indicated that advertisers should bear the responsibility for respecting trademarks when making their keyword choices."*

<sup>216</sup> Jonathan Moskin "Out of Sight, Out of Mind: the Secret World of Keyword Ads" White & Case Feature Article, 8.5.2007 disponibile sul sito <http://www.techlawforum.net> Criticamente vi si osserva che "Doubtless only a lawyer could sensibly parse the statement that a "commercial use" is not the equivalent of a "use in commerce". To other sentient beings, it might seem that the only way of making "commercial use" of something would be "in commerce". In modo più attinente all'argomento vi si osserva che "Keyword ads, pop-ups and other search engine optimization techniques may all prove to be largely harmless or at worst, minor annoyances. What is perhaps most troubling about such advertising is the type of software (little different from spyware) used to deliver pop-up ads to the users computer, and no such software is involved in keyword advertising. Solely as a matter of trademark law, many such uses will undoubtedly be deemed permissible fair uses or appropriate forms of comparative advertising under existing legal rules. Certainly the intellectual property attorneys and other media professionals who devote the most time wrestling with such issues (including those reading this article) are sophisticated enough not to be deceived or misled themselves. Yet, it is less clear how the vast multitudes of Internet users are affected, and virtually none of the reported decisions to date have been based on admissible survey evidence of consumer impressions. As such, and because of the ever more stealthy techniques being developed to drive Internet traffic, before bright line rules are implemented barring remedies for all such opaque advertising techniques operating below the threshold level of normal awareness, further consideration may be warranted whether use in commerce really does mean something other than commercial use." - Eric Goldman "Keyword Ads and Other Marketing Supports Remote Jurisdiction--Market America v. Optihealth" - Market America v. Optihealth Products, Inc., 2008 WL 5069802 (M.D.N.C. Nov. 21, 2008) "the keyword advertising is probably a use in commerce in all jurisdictions outside the Second Circuit, and the domain name registration presumably qualified as a use in commerce in every court (the domain resolved on

ancora più subdole del *keyword advertisement* si stanno proponendo con sempre maggiore frequenza, il banco di prova delle teorie relative ai limiti di liceità dell'utilizzo del marchio altrui soprattutto perché in questo contesto il concetto di confusione del pubblico deve essere completamente ripensato con riguardo alle modalità pratiche, logiche e sensoriale che ne caratterizzano la fruizione dal punto di vista dell'utente .

---

*comparative reference material with prominent ads for defendants' products). As a result, the no-use-in-commerce defense to jurisdiction seemed doomed from the get-go."* disponibile presso [http://blog.ericgoldman.org/archives/2008/12/keyword\\_ads\\_and\\_1.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2008/12/keyword_ads_and_1.htm)

# **CAPITOLO V**

## **Conclusioni**

## 5.1 TEMPI E MODI DELLA CONFUSIONE DEL PUBBLICO

Come è stato recentemente osservato<sup>217</sup> la tendenza mondiale della contraffazione si sta spostando, da un punto di vista quantitativo, dalle forme confusorie alle forme di agganciamento non confusorie<sup>218</sup>. È questa prospettiva fattuale che, probabilmente, deve orientare il legislatore per i suoi interventi futuri e, tale prospettiva è interessante anche per l'interprete della disciplina normativa attuale.

La ricerca di una tutela dei marchi in assenza del pericolo di confusione parte dall'oggettiva frustrazione di vedere un sistema importante, come quello dei segni distintivi, dimostrarsi scarsamente efficace di fronte ad alcune forme, a quanto pare sempre più presenti, di concorrenza indebita attraverso l'uso di segni distintivi altrui.

In queste situazioni, la tutela dei marchi che godono di rinomanza risulterà più efficace poiché essi sono protetti in base all'art. 20 comma 1 lett. c) c.p.i. anche in assenza del pericolo di confusione purché si verifichi un approfittamento del carattere distintivo o della notorietà altrui od il danno agli stessi.

Per quanto attiene ai marchi che non godono di rinomanza sarà,

---

<sup>217</sup> Calvello "La protezione dell'immagine del prodotto a fronte dello sfruttamento parassitario da parte di soggetti non autorizzati: look-alike, parassitismo e contraffazione non confusoria." 21 Maggio 2008 disponibile su <http://www.fondazioneforensebolognese.it>

<sup>218</sup> Galli "Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione" in *Il Diritto Industriale*, N. 1/2007, p. 83 "l'esperienza pratica dei fenomeni di contraffazione di marchio, così come essi avvengono realmente sul mercato, sembra indicare che le ipotesi in cui l'uso di un segno identico o simile a un marchio dà luogo ad un agganciamento parassitario a questo marchio pur in assenza di un pericolo di confusione non sono più un'eccezione, ma anzi rappresentano la regola." - Galli "“Nuova” contraffazione di marchio: dalla confondibilità all'agganciamento parassitario." Relazione al convegno INDICAM 20.6.07 reperibile su [www.indicam.it](http://www.indicam.it)

invece, la confusione del pubblico<sup>219</sup> il primo elemento discriminante e, quindi la sua qualificazione rimane il primo punto da risolvere soprattutto se si aderisce al concetto che la principale funzione giuridicamente protetta del marchio rimane quella di indicazione di origine.

Se il marchio non è nato per essere utilizzato nel commercio da imprese concorrenti e, quindi, l'uso del marchio altrui deve considerarsi ordinariamente un'anomalia, l'esclusività d'uso nel commercio di una parola o di un simbolo sono concesse esclusivamente nei termini specificati dal diritto positivo all'interno del "sistema" dei segni distintivi.

Gli istituti della capacità distintiva e della novità dei segni ai quali è subordinata la nascita di validi marchi e l'istituto della volgarizzazione<sup>220</sup> che comporta la sopravvenuta nullità del marchio

---

<sup>219</sup> Frassi "Due attuali questioni in tema di marchi" in Riv. dir. ind. 2001, II, 265 commento a Tribunale Milano, 30 dicembre 1999 "La confondibilità fra marchi va valutata in astratto e non è esclusa dalla concreta apposizione della denominazione del produttore."

<sup>220</sup> Vanzetti "Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva" in Riv. Dir. Comm., 1962, I pag. 132 il diritto di marchio attribuisce "l'uso esclusivo soltanto in funzione distintiva, e non costituisce mai il monopolio di una parola o di un segno in sé considerati". E' necessario respingere l'idea che "il marchio inteso come parola o segno, in sé considerato, goda di una tutela propria e differenziare, volta a colpire direttamente la confondibilità fra i segni anche indipendentemente da una confondibilità delle cose significate". "Un uso del marchio altrui in funzione descrittiva del prodotto, attuato in guisa da evitare ogni possibilità di confusione circa la provenienza del prodotto medesimo potrà quindi essere lecito o illecito ma non costituendo attentato alla funzione distintiva del marchio, non sarà mai contraffazione, e non andrà valutato in base al sistema di tutela del marchio. La liceità o illiceità di questo uso andranno invece valutate in base alla disciplina della concorrenza sleale". Si può giungere alla "conclusione che non sempre un uso del marchio altrui in funzione descrittiva del prodotto debba qualificarsi atto di concorrenza sleale, ed in particolare che non debba qualificarsi tale allorquando sia attuato in guisa da evitare ogni confondibilità, e si riferisca ad un marchio generalizzato nell'opinione dei consumatori"

perché esso è divenuto termine generico e della decadenza per sopravvenuta decettività a seguito di uso ingannevole <sup>221</sup>, costituiscono altri limiti all'interno dei quali è giustificato dall'ordinamento giuridico che singole imprese possano, nel commercio, far uso di un segno distintivo in via esclusiva.

Tale spazio di esclusiva è ulteriormente circoscritto da alcune facoltà, come quelle previste a proposito della pubblicità comparativa, che consentono a terzi, anche concorrenti, di utilizzare il marchio altrui con lo scopo di incrementare la consapevolezza del pubblico a riguardo di caratteristiche dei prodotti (più spesso saranno servizi) purché con le cautele ed i limiti indicati dalla legge speciale.

La tutela classica del marchio <sup>222</sup> mantiene delimitata

---

<sup>221</sup> Il riferimento è all'art. 14 comma 2 lettera a) c.p.i. "Il marchio d'impresa decade ... se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato." Norma da leggere anche in riferimento all'art. 23 comma 4 a proposito delle licenze non esclusive – È stato osservato come la sanzione della decadenza risulti così severa da non essere mai stata irrogata ciò che consente di considerare tale norma una sorta di "grida manzoniana" – Ghidini "Profili evolutivi del diritto industriale", Milano 2008, pagg. 278-279.

<sup>222</sup> Vanzetti "Equilibrio d'interessi e diritto al marchio" in Riv. Dir. Comm. 1960, I, pag. 255 "Il punto di vista dal quale il legislatore è intervenuto a disciplinare questa complessa realtà, è il punto di vista particolare, anche se necessario, dell'interesse dell'imprenditore all'identificazione: ciò vuol dire che è soltanto quest'ultimo interesse che è stato elevato a diritto soggettivo dall'ordinamento giuridico, garantendo legislativamente all'imprenditore l'esclusiva dell'uso del segno distintivo da lui prescelto. Questo dato è stato sempre sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di ogni paese col porre in rilievo come la tutela del pubblico nella disciplina dei segni distintivi, si realizzasse solo in via indiretta. O subordinata, o esterna, senza dar luogo ad alcun diritto soggettivo mentre finalità essenziale, principale, propria di questa disciplina, restava pur sempre la tutela dell'interesse privato del titolare del segno." pag. 257 "l'uso esclusivo del segno distintivo è tutelato non già in sé, ed in tutte le modalità cui si presterebbe, ma in quanto, e nei limiti in cui, ciò si traduca in una tutela di quella probabilità di guadagno che l'ordinamento giuridico ritiene socialmente utile accordare all'imprenditore nell'esercizio dell'attività imprenditoriale in cui il segno viene usato (ed è chiaro come in sostanza sottintendano questo stesso concetto le formule che riferiscono la tutela non già al segno in sé, ma rispettivamente alla clientela, all'avviamento o all'azienda)"; pag. 258 "la tutela della probabilità di guadagno ... è concessa all'imprenditore non già indiscriminatamente, ma solo nelle ipotesi in cui

fondamentalmente alla funzione distintiva (quale indicazione dell'origine dei prodotti) la sua tutela ed il suo uso esclusivo: *"...il fatto che il marchio possa conseguire protezione anche in assenza di confondibilità o quanto meno di una confondibilità attuale, cioè concretamente esistente al momento in cui la tutela viene invocata, significa dunque appunto che ad esso in questi casi si attribuisce una protezione "assoluta", vale a dire che esorbita la sua tradizionale funzione distintiva, e che riguarda il segno concepito come bene a se stante"*<sup>223</sup>.

In realtà, al di fuori dei casi di integrale contraffazione nei quali il marchio altrui è presentato in modo univoco come l'unico marchio che contraddistingue il prodotto e, quindi, quest'ultimo è presentato, falsamente, come originale, la confusione ingenerata da altre modalità d'uso del marchio altrui, è pur sempre destinata, prima o poi, a venire meno.

Un altro esempio della sostanziale irrilevanza pratica della

---

l'ordinamento giuridico la ritenga opportuna ai fini del generale progresso economico ... costituito da un lato dall'interesse al libero accesso al mercato ed all'esclusione del pericolo della formazione dei monopoli privati, e dall'altro dall'interesse all'onesto svolgimento della concorrenza nel senso del miglioramento della qualità e della premiazione dei migliori (e torna qui necessariamente in considerazione l'elemento della tutela della buona fede del pubblico); pag. 259 "Che un equo contemperamento dei vari interessi concorrenti costituisca il perno del sistema del diritto sui segni distintivi, che cioè la tutela del segno distintivo debba cessare là dove una sua ulteriore estensione sarebbe causa di un ingiusto pregiudizio degli interessi degli imprenditori concorrenti o della generalità dei consociati, è affermazione comune della dottrina che si è occupata della materia, esplicitamente sottolineata e posta in rilievo soprattutto nelle trattazioni più moderne; pag. 265 "La tutela, cioè, deve aver per oggetto l'identificazione commerciale, il diritto intangibile di ciascuno di mantenere involata la propria identità, e non una particolare parola o segno in sé e per sé".

<sup>223</sup> Vanzetti "Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati" in Il Diritto Industriale n. 1/2007 pag. 7

confusione dei consumatori ricorre in relazione agli usi contraffattori che occorrono a danno dei marchi di prodotti di lusso contraffatti, venduti su bancarelle “improbabili”, che non ingenerano alcuna confusione nei consumatori i quali sono ben consci di acquistare un prodotto contraffatto e non originale, ma lo acquistano con l’idea di poter avere una copia il più possibile somigliante, tutto ciò che, evidentemente è illecito.

La disciplina classica della funzione distintiva del marchio <sup>224</sup> potrebbe comunque consentire di qualificare come illecito l’uso di un marchio altrui in alcuni casi nei quali l’effetto confusorio sia riscontrabile soltanto in una fase iniziale <sup>225</sup> e porti il consumatore, con ciò esplicando la funzione “classica” del marchio, ad individuare, un bene, in base alla presenza di un segno noto, per effettivamente acquistare tale bene per quanto lo stesso gli sia del tutto ignoto, non

---

<sup>224</sup> Aghina “La utilizzazione atipica del marchio altrui”, Milano 1971 p.41 e ss “Una volta ammesso infatti che la funzione tipica del marchio, riconosciuta e protetta dalla legge, è quella distintiva e che ogni altra funzione che esso esplica di fatto nei traffici è subordinata a questa, si deve riconoscere che il diritto di marchio ha solamente il potere di impedire che altri faccia uso del segno in modi e per scopi che contrastano con la facoltà, riconosciuta al titolare del marchio, di contraddistinguere in via esclusiva i propri prodotti con questo segno e, viceversa, escludere che il titolare del marchio goda di una signoria così assoluta da consentirgli di impedire ai terzi qualsiasi utilizzazione del marchio, anche a prescindere dallo scopo. Il riconoscimento di un diritto in capo ad un soggetto da parte dell’ordinamento giuridico si giustifica solo in quanto questo soggetto sia portatore di interesse che appare meritevole di tutela. Questo interesse, inoltre, anche se riconosciuto meritevole di protezione, non viene tutelato illimitatamente, ma in modo idoneo ad assicurarne il soddisfacimento nel rispetto degli interessi dei consociati. Per quanto riguarda il diritto di marchio, la sua disciplina tiene conto, da un lato, dell’interesse del titolare del marchio, e, dall’altro, degli interessi dei terzi e della collettività in generale.”

<sup>225</sup> Negli Stati Uniti d’America si parla della c.d. “initial interest confusion doctrine”, anche grazie all’entrata in vigore di leggi statali e federali relative alla “dilution”, come la revisione del Lanham Act portata dal Federal Trademark Dilution Act (Public Law No. 104-98, 109 Stat. 985, del 6 gennaio 1996) oggi ulteriormente rivisto dal Trademark Dilution Revision Act entato, 109 Public Law N0. 104-88, 109 Stat. 985, precedentemente codificato nello US Code al 15 U.S.C. § 1125 (c).

avendolo conosciuto in precedenza né direttamente né indirettamente ed ignorando chi sia il produttore.

Ciò a seguito, appunto, di un accostamento od agganciamento attraverso l'uso di un marchio che fa supporre, a seconda delle modalità con le quali tale agganciamento avviene e si manifesta al consumatore, che vi sia un certo nesso fra il segno noto e l'impresa produttrice del prodotto ignoto.

Nella società attuale nella quale il marchio ha assunto nei fatti un'importanza ed un valore sostanziale *per se* il consumatore è portato a considerare l'uso del marchio a lui noto, in qualsiasi forma anche in parte esclusivamente descrittiva, quale manifestazione del valore che il consumatore stesso conosce e cerca in quel marchio e, come è stato dimostrato in dottrina<sup>226</sup>, tale riconoscibilità è in grado di ampliare la tutela del marchio ai segni meno simili ed ai prodotti meno affini.

A questo si aggiunga che è noto a tutti i consumatori, od a larga parte di essi, che i marchi vengono usati con modalità contrattuali molto articolate anche da parte di terzi (vari licenziatari non esclusivi,

---

<sup>226</sup> Mansani "Capacità distintiva come concetto dinamico" in *Il Diritto Industriale* n.1/2007 p.26 "La capacità distintiva, intesa in senso dinamico, è il fulcro della disciplina dei marchi. Il carattere distintivo di un segno è influenzato in modo decisivo dal fatto che, grazie alla sua notorietà, il pubblico di riferimento lo ricolleghi univocamente ad una determinata impresa. La notorietà e l'accresciuto carattere distintivo che ne deriva ampliano progressivamente la tutela accordata al marchio nei confronti di segni meno simili o designanti prodotto o servizi meno affini, fino a farlo accedere alla tutela svincolata dal rischio di confusione. La prova dell'elevata capacità distintiva di un segno va fornita dimostrando l'esistenza e l'elevato livello di una connessione consapevole, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e lo specifico prodotto che lo contraddistingue o l'impresa del titolare, grazie a prove degli investimenti effettuati per consentire quella connessione e soprattutto alla dimostrazione degli effetti che essi hanno concretamente raggiunto."

terzi autorizzati, ecc.), tanto da non potersi sempre considerare una “certificazione” della provenienza del prodotto.

Questo ingenera un meccanismo mentale di sostanziale dissociazione del prodotto dalla sua “provenienza industriale” ciò a cui contribuiscono l’attuale circolazione dei marchi, il *merchandising* e le licenze non esclusive: tutte pratiche così largamente diffuse nel mercato, da aver spinto nel tempo i consumatori a pensare al marchio, alla rappresentazione del marchio, come ad un elemento a se stante, sostanzialmente sganciato da una funzione di indicatore della provenienza e quindi forse suscettibile di una tutela “assoluta”. In questo contesto pensare ad una tutela, appunto, “assoluta” del diritto di marchio sarebbe coerente con la realtà; bisogna chiedersi, tuttavia, se sia auspicabile che il sistema legale, *rebus sic stantibus*, venga interpretato riconoscendo tale genere di tutela.

La risposta può essere cercata tentando di verificare se il monopolio sull’uso di un termine per scopi e con modalità commerciali, anche se forse storicamente adeguato, continui o meno a conservare una giustificazione; anche perché, come è stato ampiamente analizzato negli ultimi anni<sup>227</sup>, ci si trova spesso più spesso innanzi a marchi la cui creatività appare molto scarsa e gli sforzi delle imprese appaiono rivolti maggiormente verso l’impiego di grandi risorse economiche da investire per compiere campagne pubblicitarie allo scopo di tentare di monopolizzare termini generici, tanto che rispetto a questo tipo di

---

<sup>227</sup> Kunststadt “Trade marks: not just for the rich and famous” in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, Vol. 3, No.7, p. 451

prassi, sono emerse <sup>228</sup> considerazioni a giustificazione di certe prassi da alcuni qualificate come *free-riding* e quindi agganciamenti parassitari; a questo proposito è stata sottolineata l'importanza assoluta degli investimenti pubblicitari che fanno in modo che si possa rilevare come "ogni marchio ... [sia] ... potenzialmente "rinomanto"<sup>229</sup>.

La giustificazione, la *ratio*, del diritto di marchio è costituita dalla volontà di protezione dell'investimento in reputazione che ogni imprenditore compie venendo costantemente identificato con i suoi prodotti e servizi, secondo quella garanzia che al pubblico è assicurata dal cosiddetto "statuto di non decettività" del marchio.

Il quadro legislativo non esaurisce i quesiti circa le funzioni per le quali un segno distintivo è protetto, che non può dirsi soltanto quella distintiva, e, quindi, qualora non vi sia confusione nel pubblico l'uso del marchio da parte di altri soggetti, effettuato senza un effetto distintivo, non sfruttando il segno nella sua funzione distintiva, ci si deve sforzare di comprendere la portata delle altre funzioni del marchio legalmente protette e, quindi, illecitamente sfruttate da terzi per comprendere se ci si trovi innanzi a casi di contraffazione.

L'odierna autonoma forza, e funzione percepita dal pubblico, dei segni distintivi da un lato e le modalità pratiche d'uso dei segni altrui in alcuni ambiti, soprattutto su Internet, dall'altro, impongono di

---

<sup>228</sup> Harold "The genie in the bottle: brand "free riding": what's permissible and what's not?" in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, Vol. 3, No.8, p. 511 – il riferimento è al parere di Lord Justice Jacob della Court of Appeal of England and Wales

<sup>229</sup> Ghidini "Profili evolutivi del diritto industriale", Milano, 2008, pag. 260.

ripensare alla funzione giuridicamente protetta del marchio per rivalutare, a quadro normativo immutato, se ciò che consideriamo confusione, possa in tale contesto riscontrarsi.

La realtà, definita con le sue ascisse ed ordinate di spazio e tempo, appare, o meglio, è completamente differente all'interno di uno strumento come Internet in quanto le percezioni dell'utente sono completamente differenti rispetto al "mondo reale".

Per questi motivi, si deve concludere che alcune modalità di uso del marchio altrui su Internet in funzione diversa da quella distintiva possono considerarsi contraffattorie, a causa delle modalità ed il grado di perdurante attenzione che richiederebbero da parte del consumatore utente (navigatore), perché l'effetto confusorio, creato in un primo momento e poi teoricamente eliminato, si disperda davvero e venga superato dalla consapevolezza che il prodotto pubblicizzato non ha nulla a che fare con l'impresa titolare del marchio.

A ben vedere, infatti, su Internet le ipotesi contraffattorie devono riconsiderarsi, tenendo presente che la confusione, in un contesto nel quale è sufficiente "un click", una pressione del dito indice sul puntatore per "spostarsi" da un "luogo" all'altro e da un'impresa alla sua concorrente, non può essere considerata allo stesso modo nel quale la consideriamo nel "mondo reale".

E' un problema che è necessario affrontare, prima che secondo una prospettiva giuridica, dal punto di vista delle scienze cognitive<sup>230</sup> o

---

<sup>230</sup> Tushnet "Gone in 60 Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science" in Texas Law Review, Vol. 86, p. 507, 2008 <http://ssrn.com/abstract=1095807>

meglio, come è stato fatto in dottrina<sup>231</sup>, cercando di cogliere nell'effetto sul pubblico il "criterio guida in applicazione delle varie norme della disciplina dei marchi coerente con le funzioni giuridicamente protette del marchio medesimo".

Quello che possiamo rilevare, da un punto di vista giuridico, è che, dovrà valutarsi, caso per caso, se l'impiego del marchio altrui renda possibile che l'utente venga distolto dalla ricerca e scelta di un prodotto, in favore di un altro prodotto per mezzo dell'uso di un marchio altrui non giustificato da alcuna ragione<sup>232</sup> e che l'utente, senza tale uso del marchio altrui, avrebbe probabilmente scelto il prodotto dell'impresa titolare del marchio.

E' attraverso una lettura sistematica delle norme sui segni distintivi, aggiornata secondo un concetto dinamico della capacità distintiva<sup>233</sup>, che è possibile trovare il punto di equilibrio fra le opposte esigenze di tutela che si contrappongono nel riconoscere, o meno, l'ampiezza dell'esclusiva sul segno che le funzioni giuridicamente tutelate del marchio consentono.

Il momento nel quale il consumatore viene esposto all'impiego del marchio altrui ed il momento nel quale, invece, riceve l'informazione

---

<sup>231</sup> Sironi "La "percezione" del pubblico interessato" in *Il Diritto Industriale* n. 2/2007 p. 121 e ss.

<sup>232</sup> Si fa riferimento a ragioni legalmente valide e quindi ci si riferisce in particolare alle ipotesi di pubblicità comparativa e di uso del marchio ex art. 21 c.p.i. .

<sup>233</sup> Mansani "La capacità distintiva come concetto dinamico" in *Il Diritto Industriale*, N.1/2007 pag. 19 e ss. - Phillips "State of the Art. Strong trade marks and likelihood of confusion in European Law" *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No.1, pag. 395 e ss.

in base alla quale può comprendere che il prodotto cui si fa riferimento non proviene dal produttore titolare del marchio sono da mettere in relazione tra di loro perché nell'esperienza cognitiva, e quindi anche nella verifica della confusione nella quale in qualche misura il consumatore può essere spinto dalle pratiche di agganciamento, il tempo è un fattore determinante.

Questi due momenti tendenzialmente coincideranno nelle forme "classiche" di agganciamento ovvero nella presentazione di prodotti per mezzo del marchio altrui preceduto dalla parola "tipo" o simili o nel fenomeno del *look-alike*, viceversa questi due momenti non coincideranno nelle forme più recenti di agganciamento, tipiche di Internet, come il *keyword advertising*, nelle quali il marchio è utilizzato immediatamente, mentre l'elemento chiarificatore della "non originalità" viene presentato soltanto in seguito, in un secondo momento.

Un altro elemento da tenere presente sono le modalità pratiche con le quali i due elementi sono presentati, ovvero se compaiono e sono distinguibili allo stesso modo, oppure se il marchio altrui e l'elemento chiarificatore sono utilizzati con efficacia percettiva diversa (per esempio se il marchio altrui è indicato in modo molto evidente e l'elemento chiarificatore della non originalità, come la parola "tipo" o "sistema", è indicato con caratteri molto piccoli oppure se gli elementi imitati di una confezione altrui avente carattere distintivo sono molto evidenti ed il marchio dell'effettivo produttore è molto piccolo).

Qui di seguito si terrà presente una modalità di utilizzo di pari

importanza ed effetto, poiché è già stato evidenziato, anche in giurisprudenza, come in tutti i casi nei quali l'elemento differenziatore viene rappresentato in modo insufficiente, la natura contraffattoria della prassi in parola sarebbe evidente.

Considerando l'agganciamento come una pratica di sviamento della clientela, quando i due momenti di cui sopra coincideranno, l'effetto dell'agganciamento, per quanto integralmente presente, sarà di intensità "ordinaria": il consumatore, nello stesso momento in cui riceve lo stimolo del collegamento con i prodotti a lui noti provocato dall'uso del marchio altrui, riceverà anche l'avvertenza della non originalità dei prodotti che in quel momento gli sono offerti e, quindi, la sua percezione sarà quella che è stata esaminata a proposito delle modalità "classiche" dell'agganciamento nelle quali la confusione "classicamente" intesa non potrebbe dirsi presente e così meno facilmente si riscontrerebbe la contraffazione di marchio.

Viceversa quando i due momenti di cui sopra non coincideranno, il consumatore, al momento del comparire dell'elemento chiarificatore sarà già stato, anche solo potenzialmente, sviato sul concorrente e quindi la sua consapevolezza della "non originalità" dei prodotti o servizi offerti giungerà quando, ormai, la sua scelta d'acquisto sarà, anche solo potenzialmente, più vicina ed, a tale punto, per tornare ad effettuare una scelta "paritetica" come quella che occorre nei casi d'uso contestuale dei due termini <sup>234</sup>, al consumatore sarebbe

---

<sup>234</sup> E' necessario ricordare che quando la scelta del consumatore è "paritetica" ovvero avviene con la contemporanea percezione del marchio noto e dell'elemento chiarificatore avverrà pur sempre a seguito di un agganciamento e quindi di un approfittamento.

richiesto uno sforzo tale che sarà più difficile che si concreti.

Si deve, dunque, comprendere se in queste situazioni non debba considerarsi riemergere il concetto della confusione, forse non nel senso di inconsapevolezza (che non si chiede ricorra in senso assoluto per alcuna modalità di contraffazione) quanto invece di un “indebito mutamento delle condizioni soggettive di scelta del consumatore”.

A questo proposito si intende formulare una conclusione iniziale specifica per poi verificare alcune conclusioni di carattere più generale.

Più il momento nel quale l'elemento chiarificatore della non originalità si allontanerà nel tempo rispetto al precedente momento dell'uso del marchio altrui e più chiaramente potrà emergere la natura contraffattoria dell'atto di agganciamento.

Viceversa se l'uso del marchio altrui sarà accompagnato dall'elemento chiarificatore della non originalità e, quindi, i due elementi saranno percepiti contestualmente con la stessa intensità, allora l'esclusione della confusione escluderà, per le ipotesi nelle quali questa deve ricorrere, la contraffazione.

A seconda del momento nel quale la confusione viene meno, potrà, quindi, identificarsi se l'effetto confusorio è sufficiente perché si debba considerare tale comportamento soltanto quale una pratica sleale da un punto di vista concorrenziale, con la sola applicabilità dell'art. 2598 c.c., oppure se, permanendo a sufficienza la confusione, anche se questa è destinata a venire meno prima o

poi<sup>235</sup>, si potrà parlare anche di contraffazione di marchio.

Qualora, per esempio, si utilizzi il termine registrato come marchio da un concorrente quale *keyword-trigger* ed il risultato della ricerca non riporti immediatamente un marchio diverso, od altre espressioni per comunicare, quasi contestualmente all'uso del marchio altrui, che si tratta di un prodotto o servizio "tipo", "replica", di quello noto al pubblico ma pur sempre diverso, di altra provenienza, allora ci troveremo di fronte ad un comportamento ed un effetto contraffattorio proprio perché la consapevolezza della diversa provenienza giungerà quando ormai il pubblico (nel caso degli utenti di Internet) sarà già stato sviato sul sito del concorrente e quindi in un momento molto vicino ad una scelta di acquisto che ben potrà essere diversa da quella dalla quale il consumatore era partito, il tutto grazie al marchio del concorrente agganciato.

La ragione consiste nel fatto che quando l'uso del solo marchio altrui prosegue, pur sempre venendo meno in seguito, per un certo tratto della fase decisionale od anche soltanto informativa del consumatore,

---

<sup>235</sup> Vanzetti "Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale" in Riv. Dir. Ind., 2006, Parte I, p. 8 "3. Quella raggiunta nella legislazione e nella giurisprudenza comunitarie appare dunque come una soluzione di compromesso fra due tendenze contrapposte: quella volta ad una protezione sostanzialmente assoluta e illimitata del marchio registrato, e quella che ne difende la tradizionale funzione d'origine. Un compromesso che tuttavia vede sostanzialmente in buona parte vittoriosa la prima. La divaricazione fra le due tendenze, poi, va sempre accentuandosi, di mano in mano che nella dottrina e nella giurisprudenza si afferma la tesi che il marchio registrato deve essere protetto anche quando il contraffattore immetta sul mercato prodotti che, per il prezzo o per i canali di distribuzione, nessuno ricondurrebbe alla stessa fonte imprenditoriale del titolare del segno; o la tesi che debba proteggersi il marchio nell'ipotesi della cosiddetta post sale confusion, o in quella della pre sale confusion; o quando si espanda nel giudizio di contraffazione il concetto di confondibilità in astratto. In tutti questi casi, infatti, ogni confusione sull'origine è sicuramente esclusa."

e nello stesso tratto non v'è alcuna indicazione, ugualmente visibile e comprensibile, dell'appartenenza ad altra diversa impresa di quel prodotto, si può ritenere che il consumatore abbia già subito un'"influenza" nella sua decisione di acquisto che permarrà anche oltre al momento nel quale la confusione propriamente intesa sarà venuta meno.

L'esercizio di quest'influenza sui consumatori per mezzo del segno distintivo è ciò che il diritto di marchio attribuisce ad esclusivo favore del titolare del marchio stesso proprio per dare un senso effettivo a quella funzione di indicazione di provenienza del prodotto che è assegnata al marchio e che costituisce, sotto certi profili, la giustificazione delle norme che compongono lo statuto di non decettività del marchio stesso così come oggi viene qualificato<sup>236</sup>.

Pertanto, pur dovendo verificare caso per caso, in tali ipotesi la contraffazione potrà dirsi configurabile.

Viceversa, in tutte le condotte nelle quali il consumatore percepisce,

---

<sup>236</sup> Galli "Segni distintivi e industria culturale" in A.I.D.A. 2006, pag. 356 a proposito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 11 maggio 2006 nel caso C-416/04 nella quale, a proposito del caso "Elisabeth Emanuel", che vedeva contrapposte la società titolare della casa di moda omonima e l'ex proprietaria della stessa, la stilista Elisabeth Emanuel stessa, in tale decisione, nella quale la Corte ha considerato sufficiente perché il marchio non fosse tacciato di sopraggiunta decettività che, per quanto la Sig.ra Emanuel non avesse più nulla a che fare con l'attività di impresa, la qualità rimanesse garantita dall'impresa titolare del marchio. "In tal modo la Corte sembra accogliere una nozione estremamente restrittiva della nozione di inganno del pubblico, ritenendo che gli elementi sui quali questo può cadere ... siano soltanto quelli che concernono le caratteristiche "materiali" del prodotto: senza considerare che in realtà, e specialmente per i prodotti di moda ... vi sono anche caratteristiche "immateriali" che assumono importanza decisiva per i consumatori; la circostanza che i marchi vengano oggi protetti anche contro gli usi non confusori di segni eguali o simili ad essi, purché gli stessi ledano la reputazione di cui il marchio gode o si aggancino ad essa, rende anzi particolarmente necessaria una protezione estesa e pregnante contro l'inganno del pubblico, nella prospettiva del contenimento dei diversi interessi dei soggetti in gioco, titolare, concorrenti e consumatore".

contestualmente all'uso del marchio in questione, altri elementi indicatori della non appartenenza del prodotto o servizio all'impresa titolare del marchio, non è possibile affermare che confusione vi sia in quanto la confusione nella quale potrebbe essere posto il consumatore dipenderebbe da un'enfasi della sua attenzione su di un solo elemento fra quelli che gli sono presentati che, oltre che indimostrabile, è anche improbabile: ciò che, in questo genere di situazioni, si dovrebbe dire che l'*“assenza di confondibilità o quanto meno di una confondibilità attuale, cioè concretamente esistente al momento in cui la tutela viene invocata”*<sup>237</sup>.

---

<sup>237</sup> Vanzetti “Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati” in Il Diritto Industriale n. 1/2007 pag. 7

## 5.2 CONCLUSIONI

La presenza od assenza dell'effetto confusorio per il pubblico a seguito dell'uso di un marchio da parte di un soggetto non autorizzato può essere o non essere rilevante a seconda della qualificazione che si intende dare alle funzioni giuridicamente protette dei marchi e ciò specificamente ai fini di verificare se tale uso sia contraffattorio, altrimenti indebito oppure addirittura lecito.

In questo inquadramento del problema il punto di partenza lo si deve riscontrare nel diritto positivo.

Nel nostro ordinamento giuridico le norme che tipizzano illecitamente le condotte concorrenziali non confusorie, quali l'uso di segni distintivi altrui senza funzione distintiva, sono l'art. 2598 c.c. n. 2 seconda parte<sup>238</sup> che riguarda l'appropriazione di pregi e la concorrenza sleale per agganciamento e l'art. 20<sup>239</sup> comma 1 lettera a) e lettera c) c.p.i. che riguardano rispettivamente, la protezione dei marchi registrati ordinari nei confronti dell'uso di un segno identico per indicare prodotti identici a quelli ai quali si riferisce la domanda di registrazione e la protezione dei marchi che godono di rinomanza.

---

<sup>238</sup> Utile rammentare che, ovviamente, il divieto di concorrenza sleale ha il limite di applicarsi soltanto quando vi è un rapporto di concorrenza fra il titolare del segno ed il terzo utente di quest'ultimo.

<sup>239</sup> In base all'art. 20 del CPI il titolare può vietare a tutti i terzi l'uso nell'attività economica di: "a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici"; "b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"; "c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

Al termine del presente studio è opportuno tentare di esaminare alcune possibili conclusioni in relazione ai principali tipi di segni distintivi, considerando le variabili presenti che risultano essere, da un lato, il tipo di marchio (non registrato con notorietà locale, non registrato con notorietà generale, registrato ordinario, registrato che gode di rinomanza) dall'altro il tipo di soggetto economico che può fare uso del segno (concorrente o non concorrente del titolare del marchio nel senso di produttore di beni o servizi identici o simili nel senso della sostituibilità così definibile, con una certa approssimazione, dal punto di vista concorrenziale).

Nel caso di un marchio non registrato che gode di notorietà soltanto locale, il suo uso non confusorio, e quindi con modalità ed effetti non distintivi, da parte di terzi è destinato ad essere considerato semplicemente lecito qualora sia effettuato da un soggetto non concorrente in quanto, mancando un presupposto di applicabilità dell'art. 2598 c.c. ed essendo da escludere l'ipotesi della contraffazione per i motivi che si diranno meglio in seguito <sup>240</sup>, nessuna responsabilità sarà ascrivibile al terzo utente del segno.

Qualora invece, il soggetto utente fosse concorrente del titolare di tale marchio, l'uso con modalità ed effetti non distintivi sarebbe, eventualmente, inquadrabile soltanto come un atto di concorrenza

---

<sup>240</sup> Ciò perché al marchio di fatto dovrebbero in sostanza considerarsi non applicabili quelle previsioni che il codice della proprietà industriale specifica a chiare lettere esclusivamente per i segni oggetto di registrazione: a questo proposito non mancano contrarie di diverso avviso.

sleale per agganciamento<sup>241</sup>.

E' ovvio che dell'agganciamento, in queste condizioni, dovrebbero verificarsi il ricorrere di tutti gli elementi e, quindi, non dovrebbero essere presenti giustificazioni legittime all'uso del segno che, con un parallelismo ermeneutico che ha trovato conferma in giurisprudenza, potremmo verificare anche nel ricorrere delle scriminante di cui all'art. 21 comma 1 c.p.i..

Per semplicità, qui di seguito si farà riferimento all'“*uso non distintivo*” indicando i casi nei quali l'uso del segno sia da considerarsi lecito in dipendenza di specifiche norme, come quelle sulla pubblicità comparativa, o di specifiche ragioni fra le quali abbiamo potuto verificare, nell'esame della giurisprudenza in materia, come tanti siano gli usi leciti del marchio altrui, soprattutto, come detto, considerandosi anche le esplicite esclusioni dell'esclusiva sul segno di cui all'art. 21 c.p.i.: per indicare un componente del prodotto (purché l'uso del segno non lasci dubbi sull'assenza di coinvolgimento del titolare del marchio nel realizzare il prodotto), a scopo decorativo (purché il pubblico percepisca il segno soltanto come una decorazione), per descrivere un proprio prodotto (quando il termine coincidente con il marchio altrui è, nella prassi, un termine di riferimento del linguaggio per esempio tecnico, sempre purché le

---

<sup>241</sup> Utile ricordare che “Di contro ad un indirizzo secondo l'uso di fatto del marchio è costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto, in tutto paragonabile a quello sul marchio registrato, con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria del marchio registrato” – Cartella “Il marchio di fatto nel codice della proprietà industriale” Milano 2006 pag. 191 – vedasi anche Casaburi “Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolari nel c.p.i.” in *Il Diritto Industriale*, 2005, n. 4 p. 393

modalità d'uso del segno siano limitate a quelle necessarie per il linguaggio tecnico-commerciale del settore e non comunichino un'identica fonte produttiva).

Un elemento che, in relazione a questo tipo di segno distintivo, assai probabilmente, dovrebbe mancare, non è tanto un presupposto giuridico quanto un presupposto fattuale, ovvero l'interesse da un punto di vista economico.

Infatti è evidente che un marchio di fatto che ha notorietà soltanto locale sarà raramente utilizzato in modo non distintivo (ma nemmeno in modo distintivo) da parte di un concorrente e ciò per evidente mancanza di interesse all'agganciamento.

Dal momento che l'agganciamento sarà, invece, uno scopo appetibile principalmente in relazione, e a danno, di quelle imprese i cui marchi hanno assunto rinomanza e questa possa risultare di qualche utilità ai concorrenti che vi si volessero "parificare", è ai marchi che godono di notorietà generale e di rinomanza che sarà più utile fare riferimento.

Se il marchio che gode di notorietà generale non fosse registrato, anche in quel caso, l'uso non confusorio da parte di terzi potrà soltanto qualificarsi come concorrenza sleale per agganciamento<sup>242</sup> stante l'evidente esclusione di tale tipo di segni compiuta dalla rubrica e dal testo dell'art. 20 c.p.i. (rispettivamente 'Diritti conferiti dalla registrazione' – "I diritti del titolare di un marchio d'impresa registrato ...").

---

<sup>242</sup> Sempre, beninteso, che le due parti siano fra di loro concorrenti.

In merito alla tutela dei marchi di fatto che godono di notorietà generale vi sono alcune argomentate tesi che specificano un binomio fra potere invalidante dell'uso di un marchio di fatto che gode di rinomanza ed applicazione delle esclusive previste per il marchio registrato<sup>243</sup>: secondo tali tesi le conclusioni nei casi appena esaminati sarebbero evidentemente differenti.

Sempre verificando che cosa comporti l'uso di un marchio di fatto altrui che gode di notorietà generale, con modalità non distintive, si può dire che tale condotta potrà, comunque, dirsi esente da responsabilità nei casi nei quali l'uso descritto fosse un "uso non distintivo" come più sopra definito.

Se, invece, il marchio oggetto dell'uso atipico, non distintivo, dell'agganciamento, da parte di terzi, fosse un marchio registrato che gode di rinomanza, in questo caso, pur trattandosi di un uso non confusorio, purché ricorrano l'illecito approfittamento del carattere distintivo o della rinomanza dell'altrui segno<sup>244</sup> od il pregiudizio ad essi, si evidenzierà una contraffazione del marchio e, se le due imprese fossero fra loro concorrenti, anche della violazione dell'art.

---

<sup>243</sup> Galli, voce Marchio, "Il Diritto, Enciclopedia Giuridica Il Sole 24 ore", 2007, Volume 9, pag. 386 e ss., par. XI, ed in particolare sul marchio non registrato, pag. 413 "l'efficacia invalidante dei segni distintivi si estende oltre il limite del pericolo di confusione sull'origine, quanto meno per i segni che possono considerarsi "notoriamente conosciuti" ai sensi dell'art 6-bis della Convenzione d'Unione di Parigi, in base alla disposizione dell'art. 12, comma 1, c.p.i., che equipara quell'efficacia ai marchi che godono di rinomanza; e importa quindi ... che, alle stesse condizioni, anche l'ambito di protezione di questi segni abbia una estensione corrispondente e dunque si spinga anche oltre il limite del pericolo di confusione sull'origine, alle condizioni di cui all'art 20, comma 1, lett. c) c.p.i".

<sup>244</sup> Illiceità che ben può derivare dal fatto che l'uso del marchio altrui non possiede alcuna giustificazione legittimata da norme di legge o dagli "usi onesti" nel commercio.

2598 c.c. numero 2 seconda parte nel senso della concorrenza sleale “dipendente”<sup>245</sup>.

Anche in quest’ultimo caso, teoricamente, l’uso non distintivo di un marchio altrui potrebbe escludere nuovamente la contraffazione in tutti i casi nei quali l’uso risultasse lecito come sopra ricordato, purché non vi sia un approfittamento od un danno al carattere distintivo del segno od alla sua rinomanza, il che pare del tutto improbabile per i marchi che godono di alta rinomanza, i marchi cosiddetti “celebri”.

Con questo si intende rilevare che se l’uso di un marchio celebre venisse effettuato da un concorrente vi sarà certamente approfittamento della notorietà del marchio, e quindi contraffazione, mentre, se ad utilizzare il marchio celebre in modo non distintivo fosse un terzo che nulla ha a che vedere con il settore di riferimento “principale” del marchio medesimo, è assai probabile che la distintività del marchio ne risulti danneggiata, e quindi si riscontri un effetto contraffattorio, se non altro per lo “spaesamento” creato al pubblico di riferimento in merito all’impiego del segno che è conosciuto per prodotti o servizi relativi a settori completamente diversi.

Per quanto riguarda i marchi che godono di rinomanza “ordinaria” sarà meno scontato che dall’uso non distintivo del marchio un terzo, concorrente o no, tragga un vantaggio o concreti un danno al carattere distintivo o rinomanza del marchio, ciò per cui dovrà

---

<sup>245</sup> Vedasi nota 16

procedersi con un esame caso per caso dell'eventuale ricorrere di tali conseguenze.

La differenza qui sottolineata fra marchi che godono di rinomanza ordinaria e marchi che godono di alta rinomanza non intende costituire una differente tipizzazione giuridica dei due generi in assenza di alcun supporto delle norme positive in tal senso, quanto soltanto ipotizzare che per i marchi che godono di alta rinomanza l'approfittamento e la dannosità specificati all'art. 20 comma 1 lett. c) c.p.i. possano presumersi fino a prova contraria del contraffattore in quanto costituenti conseguenze di un fatto notorio, mentre per i marchi che godono di ordinaria rinomanza tali conseguenze costituiscano, in qualche modo, anche soltanto per verosimiglianza, un onere probatorio del titolare del segno e quindi non implicando una prova in senso proprio quanto la prospettazione di un ragionamento da parte del titolare del marchio.

Rimane da esaminare il caso di un marchio registrato che non gode di rinomanza, ovvero, il marchio registrato c.d. ordinario.

In considerazione di quanto detto sopra è evidente che la qualificazione giuridica di tale uso di questo tipo di marchio altrui dipenderà, per quanto attiene ai prodotti non identici, dall'effetto provocato nel pubblico anche in rapporto al momento dell'impiego delle informazioni ricevute per effettuare l'acquisto del prodotto o del servizio<sup>246</sup> ed anche dal tipo di prodotti in relazione ai quali il marchio

---

<sup>246</sup> Bem ALLGROVE – Peter O'BYRNE "Pre-sale misrepresentations in passing off: an idea whose time has come or unfair competition by the back door?" *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No. 6, p. 413

altrui verrà impiegato.

Da un lato l'impiego di un segno identico per prodotti identici viene esplicitato dall'art. 20 comma 1) lett. a) quale condizione necessaria e sufficiente perché il titolare del marchio possa vietarne l'uso a terzi e, quindi, apparentemente a prescindere dalla confusione del consumatore.

La lettera della norma circoscrive la mancanza della necessità del ricorrere dell'elemento della confusione ai casi di uso di un segno identico al marchio altrui per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è registrato e ciò indifferentemente per tutti i marchi registrati qualunque sia il grado della loro notorietà.

L'effettiva portata di questa norma, è, in ogni caso limitata dalle "scriminanti" di cui all'art. 21 c.p.i..

Al di fuori del caso degli identici-identici per il quale esiste una presunzione di confondibilità in astratto che, in assenza delle scriminanti di cui all'art. 21, comporta il riscontrarsi della contraffazione, l'effetto rilevante sotto il profilo in parola è quello previsto dall'art. 20 comma 1 lett. b) c.p.i., ovvero quando l'uso di "un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"<sup>247</sup>.

---

<sup>247</sup> "In tema di marchi d'impresa, la diversità qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione tra i segni distintivi, essendo possibile che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa

Nei casi nei quali l'impiego del marchio altrui non suscitasse nel pubblico alcun dubbio circa l'origine dei prodotti né alcuna associazione fra i segni, l'eventuale illiceità dell'uso di tale tipo di marchio altrui sarà qualificabile in modo diverso a seconda della concezione del diritto di marchio che si intendesse accogliere ciò considerandosi che la protezione dei marchi richiede un attento bilanciamento di interessi fra i titolari, i concorrenti ed il pubblico.

La mancanza di una norma generale, diversa dall'art. 2598 c.c., che vieti l'approfittamento dei terzi relativamente ai segni distintivi o che protegga, in modo autonomo, i segni da qualsiasi attentato alla loro capacità distintiva non può non ricordarci come la concezione di un

---

produca a prezzi differenti prodotti di diversa qualità." Cassazione civile , sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684 in Giust. civ. 2008, 4 989 Soc. Ferragamo Italia c. Soc. Biagini e altro

"Premesso che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lg. n. 480 del 1992, la tutela del marchio comprende non soltanto il "rischio di confusione", determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, ma anche il "rischio di associazione" fra i due segni, quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso, la illecita importazione di prodotti marcati, di per sé, non integra contraffazione, sebbene questa possa integrare un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3, c.c., ovvero di lesione del diritto di esclusiva dalla legge riconosciuto al titolare del marchio." Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2007, n. 27081 in Guida al diritto 2008, 4 59 nota Pacchettini e Giust. civ. 2008, 9 1936 Soc. Intimoda in liquid. c. Soc. Prl Fashions of Europe

"L'utilizzo e l'indicazione del marchio altrui nell'attività d'impresa di un terzo sono leciti, e non possono essere impediti dal titolare, esclusivamente se necessari e non altrimenti sostituibili, in quanto in funzione meramente descrittiva dei prodotti commercializzati o dei servizi erogati, e sempre che, eccedendo detta funzione, tale utilizzo non possa ingenerare il rischio di un collegamento, anche nel senso di mera associazione commerciale, con il marchio e le attività del titolare (in questo precedente, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo enunciato correttamente tale principio di diritto, aveva immotivatamente escluso l'illiceità dell'inserimento, da parte di una società operante nel settore della climatizzazione delle autovetture, del marchio automobilistico «Ford», riprodotto anche nei suoi elementi grafici, nel proprio catalogo e listino)." Cass. 16 luglio 2005 n. 15096, in Foro it., 2006, I, 147 Soc. Ford Italia c. Soc. Autosystem Climatronic

effettivo monopolio dominicale sui segni distintivi difetti, ad oggi, di un riconoscimento nel diritto positivo che possa far considerare illimitato il diritto esclusivo d'uso del segno il quale, invece, è limitato dallo stesso "sistema dei marchi", nelle sue giustificazioni storiche e generali, e quindi dalla norma positiva.

Fa eccezione una lettura esclusivamente testuale dell'art. 20.1 lettera a) c.p.i. della quale s'è riferito in precedenza, certamente può dirsi aver attestato nella disciplina normativa il riconoscimento di una funzione giuridicamente protetta del marchio diversa da quella della semplice indicazione di provenienza ovvero la funzione attrattiva che, tuttavia, dovrà coordinarsi con tutte le altre norme del "sistema dei marchi".

Per tentare di ovviare, in queste condizioni, ad alcune ipotesi di approfittamento da parte dei terzi, di marchi registrati ed in particolare di quelli che non godono di rinomanza, sarà necessario compiere due osservazioni.

La prima è di ordine eminentemente fattuale ovvero che ben difficilmente un'impresa si aggancerà ad un terzo titolare di un marchio ignoto e che quindi un marchio oggetto di agganciamento, per effetto dell'agganciamento medesimo, potrebbe considerarsi ricevere il riconoscimento di una certa notorietà e quindi, potenzialmente, anche della protezione in assenza del pericolo di confusione secondo i termini di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) c.p.i..

La seconda osservazione è che, sempre a proposito del marchio ordinario, si dovrà fare leva su di una concezione aggiornata del

rischio di confusione<sup>248</sup> per tentare di estendere l'esclusiva sul segno al fine, e con il limite, di rendere l'esclusiva che caratterizza il diritto di marchio coerente con la realtà attuale<sup>249</sup>.

Pertanto, dovendosi escludere che tale pericolo di confusione presupponga un'inconsapevolezza assoluta del pubblico sull'effettiva identità dell'offerente un bene od un servizio, nel contesto economico odierno, e con particolare riferimento ad Internet, perché si possa dire che un uso del marchio ordinario altrui è non confusorio e lecito, non sarà sufficiente, in assenza di volgarizzazione, che l'impiego di quest'ultimo renda più facile e veloce la comunicazione di una informazione commerciale, ma sarà necessario che tale uso risulti necessitato da un'esigenza giuridicamente riconosciuta, come la

---

<sup>248</sup> Phillips "State of the Art. Strong trade marks and likelihood of confusion in European Law" *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No.1, pag. 395: Association is not confusion (Sabel-Puma Caso C-251/95)

<sup>249</sup> Galli "Il marchio come segno e capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario" in *Il Diritto Industriale* N.5/2008 p. 425 "Nella giurisprudenza comunitaria più recente l'oggetto specifico del diritto di marchio sembra andare oltre questa funzione [funzione di indicazione d'origine] e allargarsi alle ulteriori componenti del messaggio comunicato dal marchio, comprese quelle suggestive nella prospettiva ... di evitare che il diritto di marchio possa diventare strumento di distorsioni del mercato, adeguando la disciplina giuridica alla realtà del marchio nella realtà economica (e nella vita) contemporanea. ... Si è giunti ... al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione, e quindi alla protezione del marchio contro ogni sfruttamento parassitario, sia che questo si verifichi nella forma del pericolo di confusione, sia che avvenga in quella dell'agganciamento, e cioè contro tutte le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino l'appropriazione non autorizzata di quella sorta di "economia esterna" del marchio che è legata al "messaggio" in essa incorporato." Sembra evidenziarsi "la volontà del legislatore comunitario di subordinare (e commisurare) l'esclusiva attribuita dai segni distintivi al significato che essi presentano per il pubblico, valorizzando questa percezione del pubblico come cardine del sistema, in contrapposizione a letture "formalistiche" particolarmente diffuse da noi ... l'interesse del diritto comunitario per ... i segni distintivi ... nasce da un'esigenza di ordine concorrenziale, o meglio, di difesa (e di costruzione) del libero mercato. E' dunque del tutto coerente con questa impostazione che i sacrifici che queste esclusive impongono alla libertà degli operatori economici siano strettamente correlati alla funzione che i diritti che ne formano oggetto appunto sul mercato svolgono concretamente."

pubblicità comparativa oppure quando si rientri specificatamente nelle “eccezioni” di cui all’art. 21 c.p.i. e quando l’uso del termine derivi da un’effettiva necessità<sup>250</sup> o quando tale uso corrisponda ad un’esigenza informativa che, se non fosse accudita, provocherebbe l’estensione ai prodotti della privativa sul nome<sup>251</sup> o quando la necessità d’uso è eventualmente incentrata sul nome civile dell’imprenditore<sup>252</sup>.

Può essere utile formulare un esempio.

---

<sup>250</sup> Galli “Esclusione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free-riders” in A.I.D.A. 2003 p. 254 “Le scriminanti dell’art. 1-bis, comma 1 sarà dunque possibile solo quando vi sia una effettiva necessità di fare uso del marchio altrui”

<sup>251</sup> "L'utilizzo e l'indicazione del marchio altrui nell'attività d'impresa di un terzo sono leciti, e non possono essere impediti dal titolare, esclusivamente se necessari e non altrimenti sostituibili, in quanto in funzione meramente descrittiva dei prodotti commercializzati o dei servizi erogati, e sempre che, eccedendo detta funzione, tale utilizzo non possa ingenerare il rischio di un collegamento, anche nel senso di mera associazione commerciale, con il marchio e le attività del titolare (in questo precedente, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo enunciato correttamente tale principio di diritto, aveva immotivatamente escluso l'illiceità dell'inserimento, da parte di una società operante nel settore della climatizzazione delle autovetture, del marchio automobilistico «Ford», riprodotto anche nei suoi elementi grafici, nel proprio catalogo e listino)." Cass. 16 luglio 2005 n. 15096, in Foro it., 2006, I, 147

<sup>252</sup> Tribunale di Bologna 30.3.1998 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1998 n.3804 “L’art. 1 bis l.m. non comporta una tutela indiscriminata del titolare del diritto al nome e/o una prevalenza dell’interesse alla differenziazione sul mercato proprio del titolare del marchio patronimico, traducendosi invece la valutazione del citato limite al diritto di esclusiva in un accertamento della funzione concretamente assolta dall’utilizzo del nome civile nell’attività commerciale, essendo comunque qualificata come illecita la strumentalizzazione di detta utilizzazione in funzione di marchio e non in funzione descrittiva. L’identificazione del contenuto dell’uso in funzione meramente descrittiva si traduce nella verifica della conformità di esso ai principi della correttezza professionale espressamente richiamati dalla norma quale criterio valutativo di carattere generale. In caso di confondibilità fra due marchi adottati per prodotti identici, il giudizio sulla correttezza professionale dell’uso del nome civile identico al marchio patronimico di altri deve essere estremamente rigoroso, e in particolare il criterio della correttezza professionale da applicarsi va ravvisato quanto meno nell’effettività dell’esigenza informativa incentrata sul nome civile e sulle concrete modalità con cui tale informazione viene fornita.”

Un'impresa farmaceutica <sup>253</sup> produce compresse di un diffuso antipiretico, il paracetamolo. Il principio attivo risulta di pubblico dominio poiché il relativo brevetto è scaduto da alcuni anni.

Il titolare del brevetto scaduto ha commercializzato, e continua a commercializzare, le compresse di paracetamolo con il proprio marchio "Altpirina".

Il produttore del farmaco generico, contenente la stessa molecola di principio attivo, vorrebbe promuovere la vendita delle compresse di paracetamolo con un proprio marchio ma vorrebbe impiegare anche espressioni quali "stessa molecola di Altpirina", "tipo Altpirina" od altre simili, al fine di meglio, ed immediatamente, chiarire al pubblico in che cosa tale prodotto consista.

Le modalità d'uso di tali espressioni, coincidenti con il marchio del concorrente potrebbero essere diverse.

Il concorrente potrebbe:

- 1) indicare nella propria pubblicità sulla stampa "stessa molecola di Altpirina" indicando tali parole in modo più o meno evidente e quindi l'impiego del marchio altrui potrebbe dirsi con modalità di uso di marchio oppure con modalità descrittive;
- 2) aggiungere sulla confezione del proprio prodotto l'espressione "come Altpirina";
- 3) sottoscrivere un servizio sui motori di ricerca Internet per effetto del quale, a tutti coloro che ricercassero "Altpirina", venisse

---

<sup>253</sup> Per i problemi specifici dei marchi di questo settore vedasi Galli "Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici" in Riv. Dir. Ind., 1992, I, pag. 16

proposto quale collegamento sponsorizzato l'indirizzo web del produttore di farmaci generici.

Domandandosi se le condotte sopra descritte siano lecite, le soluzioni possibili sono le seguenti:

- 1) esse sono lecite e l'uso del marchio altrui è consentito anche da parte di un concorrente purché avvenga con modalità "limitate";
- 2) esse costituiscono atti di concorrenza sleale ma non contraffazione del marchio altrui;
- 3) esse costituiscono atti di concorrenza sleale e contraffattori dei marchi altrui.

Qualora il marchio dell'esempio fosse un marchio che gode di rinomanza allora sarebbe facile notare l'approfittamento delle notorietà del marchio altrui e forse anche il danno alla capacità distintiva dello stesso.

Qualora il marchio fosse, invece, un marchio ordinario, la conclusione dovrebbe essere quella dell'illiceità in dipendenza del fatto che l'impiego del marchio altrui non è "necessitato" nella pratica della comunicazione commerciale né scriminato dall'art. 21 comma

1) c.p.i. visto che l'indicazione del nome della molecola è chiaramente sufficiente per esprimere e comunicare al pubblico quanto necessario e l'impiego del marchio altrui, pur senza confusione "classicamente" intesa, di fatto concreta esclusivamente l'approfittarsi di una conoscenza nel pubblico, certamente definibile come avviamento, che il titolare del segno ha sviluppato negli anni con i propri investimenti e che non v'è ragione per non considerare

una sua esclusiva.

L'espressione che l'imprenditore decide liberamente di utilizzare deve necessariamente confrontarsi con i diritti degli altri imprenditori ed i diritti dei consumatori.

Quando l'imprenditore considera di utilizzare, in ambito commerciale, un segno altrui, in modo diverso dalle previsioni di cui all'art. 21 comma 1 c.p.i. o dalle previsioni sulla pubblicità comparativa o con modalità di "uso non distintivo" come in precedenza definite, ed il segno ha sufficiente capacità distintiva per essere un valido marchio ed è effettivamente usato, o addirittura registrato, come marchio e non è soggetto ad alcuna volgarizzazione, allora l'uso di tale segno, per quanto possa semplificare l'espressione di un determinato concetto, si deve escludere che possa essere giustificato semplicemente da una maggiore facilità d'espressione e da una maggiore immediatezza del pubblico nel recepire il messaggio perché questa maggiore facilità di comunicazione è quella che il sistema dei marchi attribuisce in esclusiva al titolare del segno ed il relativo rispetto da parte dei terzi costituisce applicazione dei basilari principi *neminem laedere* e *suum cuique tribuere*.

Diversamente pensando, se fosse libera tale facoltà d'uso del marchio altrui per comunicare più semplicemente e velocemente quanto è certamente possibile comunicare senza l'impiego del marchio altrui, sarebbe possibile per i produttori di farmaci generici, l'uso, con modalità descrittive, del marchio del titolare del brevetto scaduto.

In queste condizioni l'illiceità di tale uso del segno altrui deve qualificarsi rispettivamente come contraffattoria nei casi nei quali la confusione è presente, seppur soltanto in una prima fase purché tale tratto porti il consumatore sufficientemente vicino al momento del potenziale acquisto e della potenziale "scelta commerciale" anche se tale confusione è destinata a venire meno prima della conclusione effettiva dell'acquisto, e di concorrenza sleale per agganciamento quando, ricorrendo la concorrenza fra le due imprese, vi sarà, pur in presenza dell'atto di agganciamento, sostanziale assenza di confusione sull'origine dei prodotti fin dal primo momento.

## **BIBLIOGRAFIA**

Giorgio AGHINA "La utilizzazione atipica del marchio altrui" Milano, 1971

Moise AMAR "Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio" Torino, 1893

Maurizio AMMENDOLA "L'appropriazione di pregi" Milano, 1991

Bem ALLGROVE – Peter O'BYRNE "Pre-sale misrepresentations in passing off: an idea whose time has come or unfair competition by the back door?" Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, Vol. 1, No.6, p. 413

Tullio ASCARELLI "Teoria della concorrenza e interesse del consumatore" in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1954, p. 869 e ss.

Carina BADGER "Questions referred to the ECJ regarding scope of protection against allusive packaging and use of registered marks on comparison lists" Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No.1, p. 12

Mariangela BOGNI "Il marchio automobilistico dei modellini" in Il Diritto Industriale N. 4/2007 p. 423

Mariangela BOGNI "La tutela della forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale" in Notiziario dell'Ordine dei

Consulenti in Proprietà Intellettuale Marzo 2007 pag. 6

Mark BOSSHARD "Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e "nuova" privativa sul design" in Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano 2004, pag. 255 e ss.

Nicola BOTTERO "Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria" in Giur. Comm. 4/2004, II, p. 363

Debora BRAMBILLA "Carattere individuale e capacità distintiva della forma" in Il Diritto Industriale, 2007, n. 5, p. 453

Massimo CARTELLA "Marchi di forma o marchi "deformi"?" in Riv. Dir. Ind. 1977, II, p. 39

Massimo CARTELLA "Il marchio di fatto nel codice della proprietà industriale" Milano 2006

Geremia CASABURI "La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi: interferenze e parallelismi" in Il Diritto Industriale, 2003, n. 2 p. 100;

Geremia CASABURI "Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolari nel c.p.i." in Il Diritto Industriale, 2005, n. 4 p. 393

Salvo D'ARTE "La percezione del marchio" in Il Diritto Industriale N. 6/2008 pag. 515 e ss. commento a Tribunale di primo grado CE

2.7.2008 nella causa T-340/06

Vincenzo DI CATALDO "I segni distintivi" Milano 1993

Paola ESPOSITO "Richiami in tema di concorrenza sleale per imitazione servile della forma del prodotto altrui" in Riv. Dir. Ind. 2005, II, p. 3

Araud FOLLIARD-MONGUIRAL – David ROGERS "State of the Art. Significant 2007 case law on the Community trade mark form the ECJ and the CFI" in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No.3, p. 291

Mario FRANZOSI "Look-alike: illecito proprio della grande distribuzione" in Il Diritto Industriale N. 1/2004, p. 77

Paola FRASSI "Lo statuto di non decettività del marchio fra diritto interno e diritto comunitario" - Relazione A.I.P.P.I. - 2 luglio 2008 reperibile presso <http://www.aippi.it/>

Paola FRASSI "Due attuali questioni in tema di marchi" in Riv. dir. ind. 2001, II, 265 commento a Tribunale Milano, 30 dicembre 1999

Paola FRASSI "Nullità assoluta e relativa sul marchio, Osservazioni a margine del D. Lgs. 1999/447" in Riv. Dir. Ind. 2000 p. 164

Maurizio FUSI "Sulla riproduzione di non autorizzata di cose altrui in pubblicità" in Riv. Dir. Ind., 2006, Parte I, p. 89

Maurizio FUSI “Pubblicità comparativa e denominazione d’origine” in  
Il Diritto Industriale N. 4/2007 p. 386

Cesare GALLI “Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del  
pericolo di confusione” in Il Diritto Industriale, N. 1/2007, p. 83

Cesare GALLI “L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di  
Internet” in Riv. dir. ind. 2002, 3, p. 103

Cesare GALLI “Segni distintivi e industria culturale” in A.I.D.A. 2006  
p. 339 e ss.

Cesare GALLI “I limiti di protezione dei marchi rinomati nella  
giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.” commento a Corte  
giustizia CE , 23 Ottobre 2003, n. 408 sez. VI in Riv. dir. ind. 2004, 2,  
p. 137

Cesare GALLI “Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni  
distintivi dello sport tra merchandising e free riders” in A.I.D.A. 2003,  
p. 231

Cesare GALLI “Il marchio come segno e capacità distintiva nella  
prospettiva del diritto comunitario” in Il Diritto Industriale N.5/2008 p.  
425

Cesare GALLI ““Nuova” contraffazione di marchio: dalla  
confondibilità all’agganciamento parassitario.” Relazione al convegno

INDICAM 20.6.07 reperibile su [www.indicam.it](http://www.indicam.it)

Cesare GALLI "Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici" in Riv. Dir. Ind., 1992, I, pag. 16

Gustavo GHIDINI "La concorrenza sleale" Milano 2001

Gustavo GHIDINI "Profili evolutivi del diritto industriale" Milano 2008

Federica GIOIA "L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW" in Riv. Dir. Ind. 2000, Parte I, p. 172

Rosario GUERRIERI "Funzione distintiva e decorativa di strisce apposte sulla tomaia" in Il Diritto Industriale 5/2008 p. 437

Lucy HAROLD "The genie in the bottle: brand "free riding": what's permissible and what's not?" in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No.8, p. 511

Robert M. KUNSTADT "Trade marks: not just for the rich and famous" in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol. 3, No.7, p. 451

Marco LAMANDINI e Massimiliano PAPPALARDO commento a Tribunale di Torino 20.3.2008 in Il Diritto Industriale N. 6/2008 p. 540

Greg LASTOWKA "Google's Law" Rutgers School of Law - Camden Duke Science, Technology & Innovation Paper No. 26

<http://ssrn.com/abstract=1017536>

Giovanna LENTI "I Ferraristi possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari" in Riv. Dir. Ind. 2008, II, p. 179

Aldo LEVI "L'uso pubblicitario del marchio altrui da parte di chi vende automobili di marca e presta su di esse servizi di assistenza ("collateral use")" in Riv. Dir. Ind. 1999, Parte II, p. 385

Geo MAGRI "Pubblicità comparativa e prodotti a denominazione d'origine" in Giur. It. 3/2008 p. 579

Luigi MANSANI "La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi" in Riv. Dir. Ind. 1997, I, p. 133 e ss.

Luigi MANSANI "La capacità distintiva come concetto dinamico" in II Diritto Industriale, 2007 n. 1 p. 19

Luigi MANSANI "La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario", Milano, 2000

Frank PASQUALE ed Oren BRACHA, "Federal Search Commission? Access, Fairness and Accountability" in the Law of Search (July 23, 2007). University of Texas Law, Public Law Research Paper No. 123; Seton Hall Public Law Research Paper No. 1002453. Disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1002453>

Jeremy PHILLIPS “State of the Art. Strong trade marks and likelihood of confusion in European Law” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No.1, p. 395

Carlo PIAZZA “Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali. Tutela amministrativa e giurisdizionale” in *Riv. inf. e informatica* 2008, 1, p. 1

Timothy PINTO “Diluting the evidence required to show unfair advantage and detriment?” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No.10, pag. 645 circa *Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Limited*, Court of Appeal, 15 Maggio 2007 [2007] EWCA Civ. 431

Timothy PINTO “Is trademark consent required to use registered trade marks on model replica cars?” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 6, pag. 359 circa *Adam Opel AG v Auter AG* – Corte Europea di Giustizia Caso C-48/05, 25 Gennaio 2007

Timothy PINTO “Comparative advertising is not trade mark infringement” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No.4, p. 202 – *O2 Holdings Limited and O2 (UK) Limited v Hutchinson 3G Limited* [2006] EWCA Civ 1656 Court of Appeal for

England and Wales, 5 Dicembre 2006

Luri Maria PRADO "Le pratiche commerciali confusorie" in *Il Diritto Industriale* N. 6/2007 p. 569

Marco RICOLFI "I segni distintivi" Torino, 1999

Marco RICOLFI "Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria" in *Giur. Comm.* 2003, vol. 5, Sez. II. p. 571

Marco RICOLFI "Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchi ai fini della contraffazione" in *Il Diritto Industriale*, 2007, n. 1, p. 69

Jennifer E. ROTHMAN "Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law" *Cardozo Law Review*, Vol. 27, p. 105, 2005 <http://ssrn.com/abstract=691543>

Giuseppe SENA "Il nuovo diritto dei marchi", Milano 2001

Giulio Enrico SIRONI "La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici" in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano 2004, pag. 1543 e ss.

Giulio Enrico SIRONI "La "percezione" del pubblico interessato" in *Il Diritto Industriale* n. 2/2007 p. 121 e ss.

Angelo SRAFFA "Monopoli di segni distintivi o monopoli di

fabbricazione?” in Riv. Dir. Comm. 1930, pag. 1 commento a Corte di Cassazione 18.6.1929

Paola TARCHINI “Le c.d. tabelle di concordanza” in Riv. Dir. Ind. 1999, II, p. 286

Massimo TAVELLA “Uso di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa” in Il Diritto Industriale N.5/2008 p. 481

Loredana TAVOLARO “Imitazione pubblicitaria non confusoria e agganciamento” commento a Tribunale di Bari 10.3.2008 n. 587 in Il Diritto Industriale n. 6/2008 p. 567

Rebecca TUSHNET "Gone in 60 Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science" in Texas Law Review, Vol. 86, p. 507, 2008 <http://ssrn.com/abstract=1095807>

Rebecca TUSHNET "Truth and Advertising: The Lanham Act and Commercial Speech Doctrine" in Trademark law and theory: a handbook of contemporary research, di Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, eds., Elgar, 2008 <http://ssrn.com/abstract=1014418>

Luigi Carlo UBERTAZZI “Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza” – Padova, 2007

Luigi Carlo UBERTAZZI “Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza” – Padova, 2008, appendice di

aggiornamento

Adriano VANZETTI "Equilibrio d'interessi e diritti di marchio" in Riv. Dir. Comm., 1960, I, p. 254

Adriano VANZETTI "Funzione e natura giuridica del marchio" in Riv. Dir. Comm., 1961, I, p. 16

Adriano VANZETTI "Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva" in Riv. Dir. Comm., 1962, I, p. 20

Adriano VANZETTI "La repressione della pubblicità menzognera" in Riv. Dir. Comm., 1964, I, p. 584

Adriano VANZETTI "La funzione del marchio in un regime di libera cessione" in Riv. dir. ind., 1998, I, p. 71 destinato agli Studi in onore di Antonio Pavone La Rosa

Adriano VANZETTI "Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale" in Riv. Dir. Ind., 2006, Parte I, p. 5

Adriano VANZETTI "Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati" in Il dir. ind., 1/2007, p. 8

Adriano VANZETTI "La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. Lgs. n. 480/92" Milano, 1993

Adriano VANZETTI – Cesare GALLI "La nuova legge marchi" Milano,

2001

Adriano VANZETTI – Vincenzo DI CATALDO “Manuale di Diritto Industriale”, Milano, 2005