



UNIVERSITÀ DI PARMA

Dottorato di ricerca in

«Diritto Commerciale: proprietà intellettuale e concorrenza»

Ciclo XXVIII

LA TUTELA DEI MARCHI NEL SETTORE DELLA MODA: PROBLEMI E PROSPETTIVE

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Pietro VAGLIASINDI

Tutor:

Dott. di ricerca Avv. Fabio GHIRETTI

Dottorando: Mattia GOVI

INDICE

CAPITOLO I: LA FUNZIONE DEL MARCHIO: RILIEVI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA MODA	5
1. Un'introduzione:.....	5
2. Marchi della moda: tra colori, forme, lettere e numeri	6
3. Le funzioni del marchio: funzione di indicazione di provenienza, funzione di garanzia qualitativa, funzione « <i>suggestiva</i> »	21
4. Breve premessa storica sul settore della Moda	26
5. La funzione del marchio: l'evoluzione storica.....	33
6. La stagione «ante '92»	34
7. La stagione «post '92»	42
8. Conclusione	49
 CAPITOLO II: L'AMBITO DI TUTELA DEL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA NEL SETTORE DELLA MODA	 51
1. Introduzione	51
2. L'ambito di tutela del marchio: evoluzione storica	58
3. Il rischio di associazione tra segni: una « <i>lettura</i> » storica a partire dalla giurisprudenza del Benelux	62
4. La tutela specifica dei marchi che godono di rinomanza	70
5. Il presupposto della protezione allargata riservata al marchio che gode di rinomanza	79
6. I marchi che godono di rinomanza	81
7. Il « <i>nesso</i> »: un tentativo di definizione giuridica	87
8. I casi in cui si verifica un « <i>nesso</i> »: tra « <i>indebito vantaggio</i> » e « <i>pregiudizio</i> » ..	93
9. La parodia: un'ipotesi di « <i>indebito vantaggio</i> »	104
10. L'uso indebito effettuato nell'attività economica e i giustificati motivi	105

11. Segni identici al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato.....	111
12. Conclusioni.....	115

CAPITOLO III: IL PATRONIMICO DEGLI STILISTI: TRA PATERNITÀ

STILISTICA E INGANNO DEL PUBBLICO.....116

1. Introduzione: il marchio patronimico.....	116
2. Limiti alla registrazione come marchio di nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione: l'art. 8, co. II C.P.I.....	117
3. I segni notori.....	124
4. (segue) Sulla notorietà del segno.....	130
5. L'eccezione al diritto di esclusiva: l'art. 21, co. I C.P.I.	134
6. (segue) Genesi storica dell'art. 21, co. I C.P.I.	136
7. I nomi dei «creatori del gusto e della moda» e l'espressione «design by».....	139
8. Il caso Elio Fiorucci.....	146
9. Il caso Alviero Martini	160
10. Uno breve sguardo al contesto US.....	164
11. Cenni allo «Statuto di non decettività» e del rapporto di esso con i segni dei «creatori del gusto e della moda»	169
12. Il caso Elizabeth Emanuel	177
13. Il caso Massimo Piombo.....	184

CONCLUSIONI.....187

BIBLIOGRAFIA.....192

CAPITOLO I: LA FUNZIONE DEL MARCHIO – RILIEVI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA MODA

SOMMARIO: (1.) Un'introduzione – (2.) Marchi della Moda: tra colori, forme, lettere e numeri – (3.) Le Funzioni del marchio: funzione di indicazione di provenienza, funzione di garanzia qualitativa, funzione «suggestiva» – (4.) Breve premessa storica sul settore della Moda – (5.) La funzione del marchio: l'evoluzione storica – (6.) La stagione «ante '92» – (7.) La stagione «post '92» – (8.) Conclusione

1. Un'introduzione:

Moda: una forma di bruttezza così intollerabile che siamo costretti a cambiarla ogni sei mesi, diceva Oscar Wilde.

Oggi si fa tanto parlare di *fashion law*, di *luxury goods* e di *brand protection*: al di là dei facili inglesismi, il diritto della moda, i beni di lusso così come la tutela e la protezione dei segni distintivi sul mercato – ma la lista potrebbe continuare ancora, nell'elencare gli aspetti più classici o i problemi più attuali nel settore della moda –, presuppongono un denominatore comune: il marchio.

E ai più scettici, si potrebbe rispondere con le parole dell'impossibile Miranda Priestly nell'acclamato film «*Il diavolo veste Prada*», personaggio interpretato da un'eccezionale Meryl Streep, che rivolta a un'assistente decisamente dubbiosa sul ruolo del mondo della moda nella vita di chi crede di non appartenervi, rispondeva: «*tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito per esempio, perché vuoi gridare al mondo che non ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo, e sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar de la Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo ... e poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di otto*

diversi stilisti. Dopodiché è arrivato, a poco a poco, nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori delle proposte della moda quindi, in effetti, indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti ... in mezzo a una pila di roba».

Il marchio, o *trademark*, come viene giuridicamente denominato il primo e principale segno distintivo, cui corrisponde, in una terminologia più economica e appartenente al linguaggio del *marketing*, la nozione di *brand* (che in italiano si può rendere con la parola «marca»), «è, in questo settore, l'istituto principe»^[1]. Il marchio, e i segni distintivi in generale, rappresentano senz'altro il gruppo di diritti di proprietà industriale più rilevante e significativo nel mondo della moda. È, infatti, proprio nel settore del *fashion* che espressioni come «di marca» vengono regolarmente impiegate per fare riferimento a ciò che a livello giuridico viene definito marchio appunto.

2. Marchi della moda: tra colori, forme, lettere e numeri

Quando si parla di marchi della moda vengono subito in mente parole, *rectius* segni denominativi, a volte di fantasia (anche solo apparentemente), come *Chloé*, *Tod's*, *Moncler* e *Liu Jo*, altre volte combinazioni di termini di per sé ontologicamente descrittivi come *Bottega Veneta* o il grecismo *Nike*, più spesso nomi legati allo stilista eponimo della *maison*, come i patronimici *Gucci* (dal fondatore Guccio Gucci), *Chanel* (dal nome di *mademoiselle* Coco), *Armani* (dal «Re della Moda» Giorgio Armani), e nomi (anche) d'arte o pseudonimi quali *Krizia* e *Biki*. Ma sempre di più i marchi della moda sono anche simboli, come lo *swoosh*

¹ Cfr. GIUDICI, *Moda e diritti della proprietà industriale e intellettuale*, in *Fashion Law*, B. Pozzo – V. Jacometti (a cura di), Milano, 2016, p. 18;

della *Nike*, il cavaliere equestre di *Burberry*, la testa di Medusa di *Versace*, il coccodrillo di *Lacoste* e l'alloro di *Fred Perry*, naturalmente solo per citarne alcuni.

Oggi, specialmente con il nuovo Regolamento UE 2424/2015^[2] che modifica il Regolamento 207/2009^[3] e la nuova Direttiva 2015/2436/UE^[4] è stato ampliato il novero delle fattispecie idonee a costituire oggetto di registrazione come marchio^[5]; e si sono così aperte definitivamente le porte della registrazione e della tutela come segni distintivi ai colori, non sempre ammessa^[6] in passato benché la dottrina avesse fortemente criticato tale esclusione^[7], e alle tonalità cromatiche, molto in uso dalle aziende di moda e dei *luxury goods*, si pensi soltanto al «*blu nontiscordardimé*» di *Tiffany*, al colore arancione dei *packaging*, dei *layout* dei negozi, così come l'intero *format* del *brand* di *Hermès*, alla suola di

² Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni e modelli);

³ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario;

⁴ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;

⁵ Cfr. LIGUORI, *L'oggetto della registrazione del marchio e i requisiti minimi dei segni distintivi* (commento art. 7 C.P.I.), in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 71 e ss.;

⁶ Per un caso in cui si era negata la validità di marchi sui colori si veda in particolare Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, n. 5216, in *Foro It.*, 2008, I, 2514 nel caso "*Cuoio a granopaglia*" della società Louis Vuitton, in cui sono stati dichiarati invalidi alcuni marchi relativi ai colori nero, marrone, beige, verde, rosso e azzurro in quanto "*più frequentemente usati per la pelletteria*" e soprattutto poiché "*la possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi, sicché può riconoscersi il carattere distintivo solo allorché i colori abbiano tonalità molto particolari o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati, secondo una valutazione che deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, tenendo conto della peculiarità del caso specifico*"; nello stesso senso si vedano anche Cass., 12 febbraio 2009, n. 3478, in *Dir. Ind.*, 2009, p. 287; Trib. Milano, 7 giugno 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, p. 829; Trib. Milano, 30 luglio 2002, *ivi*, 2003, p. 441;

⁷ Cfr. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE*, in *NLCC*, 1995, p. 1170, il quale aveva affermato che "*si dovrà naturalmente verificare in concreto se i singoli segni (...) possiedano capacità distintiva*"; e, nello stesso senso, SANDRI e RIZZO, *I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro*, Milano, 2002, pp. 57-85, spec. p. 85;

colore rosso di *Louboutin*^[8] riconosciuta dalla Court of Appeals for the Second Circuit di New York^[9] ma anche a livello comunitario^[10], nonché a combinazioni di essi, come l'accostamento di righe «verde-rosso-verde» nel noto marchio di Gucci, relativo a «un nastro in tessuto in cui due strisce di colore verde affiancano una striscia centrale più spessa di colore rosso». A tale ultima combinazione di colore il Tribunale di Milano, nel noto caso *Gucci c. Guess?*, ha attribuito «un'indubbia forza distintiva e l'idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza, dei prodotti interessati, da una determinata impresa». Corretto a questo proposito l'osservazione del Tribunale in base alla quale «con riferimento al marchio di colore ... può essere costituito dalle combinazioni o tonalità cromatiche purché siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese». Ciò che conta è dunque che il segno possa essere «distintivo» e che quindi sia dotato di capacità di distinguere sul mercato i prodotti che lo rechino^[11].

Non solo i marchi di colore possono rappresentare dunque un valido marchio ma anche marchi costituiti da lettere e numeri, i cosiddetti segni alfabetici o numerici. Molte sono le lettere dell'alfabeto utilizzate, in vario modo, dalle case di moda per contraddistinguere i propri prodotti: si pensi a «YSL» iniziali dello stilista *Yves Saint-Laurent*, alle due «C» contrapposte e intrecciate di

⁸ Cfr. MUSUMECI, *Marchio UE - La rivincita del «Rosso Louboutin»*, in *Giur. It.*, 2016, n. 12, 2649. Oltre ai casi esaminati la battaglia legale di *Louboutine* per le «suole rosse» è stata combattuta in territorio europeo (Francia) sia contro *Zara*, sia contro *Cesare Paciotti*, ma entrambe le cause si sono concluse con esito negativo per *Louboutin*;

⁹ Cfr. United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, 5 settembre 2012, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, p. 631 e ss. (con nota di GARDINI);

¹⁰ Cfr. Commissione di Ricorso UAMI, decisione 16 giugno 2011, caso R-2272/2010-2, in www.darts-ip.com;

¹¹ Cfr. così Trib. Milano, 10 gennaio 2013, in www.darts-ip.com; ma per un caso ancora più risalente, non riguardante tuttavia un marchio della moda, si possono richiamare i provvedimenti del Tribunale di Milano nei casi Trib. Milano, 11 settembre 2008, in www.darts-ip.com e Trib. Milano, 20 ottobre 2009, sempre in www.darts-ip.com relativi al «rosso Ferrari» che venne ritenuto distintivo per prodotti che contenevano richiami al mondo della Formula 1 (modellini riproducenti vetture con la livrea rossa e prodotti di *merchandising*). In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'impiego ultradecennale fatto dalla Ferrari del colore rosso ha oramai "assunto un valore qualificante assoluto";

Chanel, alle due «G» opposte e capovolte di *Gucci* o alle due «F» di *Fendi*, così come alle lettere «RL» di *Ralph Lauren* o «D&G» di *Dolce e Gabbana*, ma ancora si potrebbe citare le lettere «CK» di *Calvin Klein*, il monogramma forse più celebre al mondo costituito dall'incastro delle lettere «LV» di *Louis Vuitton*, così come la lettera «C» inserita dentro la lettera «Q» di *Alexander McQueen*, la «V» di *Valentino*, le lettere «MK» di *Michael Kors*, le quattro «G» disposte «a cerchio» di *Givenchy*, solo per citarne alcuni.

Il C.P.I. ammette la possibilità che le lettere dell'alfabeto, in quanto tali, possano costituire oggetto di registrazione come valido marchio, così come espressamente previsto dall'art. 7 (relativo all'oggetto della registrazione), il quale annovera tra gli elementi che *«possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compres[e] ... le lettere ... purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»*. L'elemento centrale, cioè, come è stato giustamente posto in rilievo da molte pronunce giurisprudenziali, è il rilievo che la lettera venga ad essere *«irrevocabilmente associata nella mente dei consumatori ... ai prodotti contraddistinti»*^[12].

Le lettere dell'alfabeto, infatti, prese in sé e per sé, non hanno alcuna originaria capacità distintiva, rappresentando segni di uso generale e comune, alla base del linguaggio, e pertanto non monopolizzabili, ma destinati a rimanere nella disponibilità di chiunque.

Questo assunto ha portato alla conseguenza che la giurisprudenza, in alcune sentenze risalenti nel tempo, si fosse limitata a considerare i marchi alfabetici posti al suo vaglio sulla base soltanto dell'intrinseco significato letterale del segno. Così si sono succedute decisioni che hanno riconosciuto una capacità distintiva modestissima ad alcuni dei più noti marchi, anche nel settore della moda: ciò è accaduto, in prima battuta, al celebre monogramma di *Chanel*,

¹² Cfr. Trib. Brescia, 9 giugno 1993, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1993, p. 620 e ss. [2975/1], nel caso *Fila Sport s.p.a. c. Escotex s.r.l.* sull'uso del noto marchio della *Fila* costituito dalla lettera «F»;

consistente nell'iconica «combinazione grafica di due lettere maiuscole «C» interlacciate, specularmente uguali con parti curve sovrapposte al centro ed estremi ai due lati»^[13], ritenuto un marchio debole «mancando in esso qualsiasi carattere inventivo, immaginativo o fantasioso»^[14] e dotato di una sola «modesta, ma ugualmente apprezzabile originalità»^[15], sebbene come si legge nella sentenza del Tribunale di Roma lo stesso avesse «assunto un forte valore simbolico attesa la celebrità acquisita nel tempo, in tutto il mondo»: ma ciò non è bastato per tutelare il marchio di *Chanel* contro l'uso di un «monogramma formato dalle due C incrociate»^[16] su prodotti appartenenti alla stessa classe merceologica (sebbene ciò sia solo un dettaglio, attesa la notorietà planetaria dei segni distintivi di *Chanel*, proteggibili ben oltre i limiti della sovrapponibilità merceologica), solo perché «stampato con caratteri grafici completamente diversi»^[17].

La convinzione che i marchi «alfabetici» abbiano una limitata capacità distintiva e che vadano quindi annoverati nella categoria dei marchi deboli, proteggibili soltanto a fronte di segni identici, senza possibilità di estensione del relativo ambito di protezione in presenza di variazioni o modificazioni, anche sensibili, che non incidano tuttavia sul «nucleo ideologico espressivo» oggetto della percezione del pubblico, è stata espressa in giurisprudenza da molte decisioni^[18], abbastanza risalenti, che hanno finito per condannare esclusivamente i casi di contraffazione integrale del segno, senza bloccare condotte parassitarie volte a sfruttare illegittimamente la notorietà dei segni imitati. È evidente, tuttavia, che un'impostazione del problema su una categorica classificazione dei marchi alfabetici all'ordine dei marchi deboli, a cui appartenerebbero in quanto consistenti

¹³ Cfr. Trib. Roma, 28 settembre 1990 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1990, p. 750 e ss. [2570/1-2], nel caso *Chanel c. Gold Line Cristian* sull'uso di due «C» incrociate;

¹⁴ Cfr. Trib. Roma, 28 settembre 1990, *cit.*;

¹⁵ Cfr. Trib. Roma, 28 settembre 1990, *cit.*;

¹⁶ Cfr. Trib. Roma, 28 settembre 1990, *cit.*;

¹⁷ Cfr. Trib. Roma, 28 settembre 1990, *cit.*;

¹⁸ Cfr. Trib. Roma, 28 maggio 1975, in *Rep. sist.*, p. 36, Trib. Como, 24 marzo 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, 103/1;

in un elemento semantico di base, indipendentemente, tuttavia, da una valutazione in concreto, come necessariamente dovrebbe farsi, della sua concreta attitudine individualizzante, risulta del tutto inattuale.

E di ciò si è convinta la giurisprudenza che è dunque giunta ad affermare che *«il marchio «Polo Ralph Lauren» è forte (uno dei marchi più conosciuti su scala mondiale); devono pertanto ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale di tale segno»*^[19]. La decisione volge dunque nel senso che le categorie di marchi deboli e marchi forte sarebbero una approssimativa classificazione dei segni, in astratto, che devono essere comunque tutelati, in concreto, sia contro il rischio di confusione (che dopo la riforma del 1992, e l'emanazione del C.P.I., può consistere anche in un rischio di associazione) sia contro il pregiudizio o l'appropriamento della rinomanza del marchio^[20]. Cosicché, le specie di marchi forti e marchi deboli finiscono per essere *«i due estremi di una scala continua, all'interno della quale si gradua la capacità distintiva»*^[21].

Si è assistito, infatti, negli ultimi anni ad un aumento dei casi in cui è stata riconosciuta validità (e la conseguente contraffazione) ad alcuni marchi consistenti in lettere (e cifre) in quanto tali, purché venisse dimostrato che tali segni fossero dotati di capacità distintiva. Si pensi al noto caso "Ferragamo Ω", un marchio *«costituito dalla raffigurazione della lettera Omega maiuscola»* utilizzata dalla *maison* per alcune sue borse, con riguardo al quale segno la Cassazione ha affermato che *«la validità di un marchio, costituito da una lettera dell'alfabeto di una lingua straniera, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione grafica e dalla stilizzazione ... deve essere affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio ma in ragione della capacità distintiva di cui lo*

¹⁹ Cfr. Trib. Roma, ord., 12 maggio 1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, p. 1010 e ss., 3315/4, la quale accede all'orientamento consolidato in tema di marchi deboli e marchi forti;

²⁰ Cfr. GALLI, *Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, n.1, p. 15 e ss., e nello specifico p. 25-30;

²¹ Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, I^a ed., Milano, 1985, p. 74;

specifico segno sia o meno dotato una volta che sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera»^[22]; e di medesimo avviso è stato il Tribunale di Torino, che nel caso del monogramma (forse più noto al mondo) di *Louis Vuitton* «LV»^[23] ha riconosciuto la validità del segno, e ciò a prescindere dalla configurazione grafica bensì sulla base soltanto della capacità individualizzante dello stesso. Si segnalano anche altri interessanti provvedimenti al riguardo, tra cui la decisione che ha riscontrato la contraffazione della «H» di *Hermès*^[24], la sentenza del Tribunale di Milano nel caso "*bottoni Chanel*"^[25] con cui è stata inibita ad una società la vendita di bottoni riportanti la lettera «C» del marchio «*Chanel*» e, infine, la sentenza del Tribunale di Milano relativa alla nota «battaglia» legale che si è disputata tra lo storico gruppo *Gucci* e l'azienda statunitense dei fratelli Marciano, *Guess? Inc.* nelle aule dei tribunali di quasi tutto il pianeta.

Quest'ultima vicenda prende le mosse nel 2009 dal giudizio instaurato per contraffazione da *Gucci* davanti alla New York Federal Court^[26] nei confronti di *Guess* e alcuni suoi licenziatari, contro l'utilizzo da parte di quest'ultima di segni in violazione di numerosi marchi storicamente «iconici» di *Gucci* (tra i quali il *pattern* delle due «G» in stampatello, contrapposte e capovolte, a combinazione ripetuta, una delle "*logomanie*" più celebri di *Gucci*, la lettera «G» squadrata, e altri segni storici della *maison* fiorentina, tra cui il famoso motivo «Diamond»). Nel giudizio davanti alla corte distrettuale di New York, *Gucci* aveva dimostrato che i suoi segni distintivi coinvolti nella vertenza con *Guess*, potevano considerarsi

²² Cfr. Cass., 25 giugno 2007, n. 14684, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, 5207;

²³ Cfr. Trib. Torino, 26 novembre 2007 in *Giur. It.*, 2008, 10;

²⁴ Trib. Napoli, (ord.) del 20 gennaio 2014, citata da COGO, *Marchi e moda*, in *Giur. It.*, 2014, n. 11, p. 2954 e ss.;

²⁵ Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2007, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, 5133, e per la dottrina BARBUTO, *Caso "Chanel": la "guerra dei bottoni" rende attuali i problemi del marchio debole, del marchio forte e del secondary meaning*, in *Impresa*, 1997, n. 1, p. 425 e ss.;

²⁶ Cfr. United States District Court - Southern District of New York, 09 Civ. 4373 (SAS), *Gucci America Inc. vs. Guess? Inc.*;

delle vere "icone", tali da comunicare ai clienti che acquistano quel tipo di prodotti un'idea di appartenenza ad un "club esclusivo"^[27]. Per queste ragioni Gucci aveva chiesto alla corte distrettuale di New York di emettere un ordine di inibitoria (*injunctive relief*) nei confronti di *Guess* e di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni, derivante da una condotta della stessa volta a «*Gucci-fy*», come si legge nelle difese dell'attrice, i propri prodotti.

Come si legge nella sentenza della US District Court del Southern District of New York del 21 maggio 2012, mentre per i segni relativi al *pattern* delle due «G» e il motivo «Diamond» Gucci era riuscita a dimostrare che quei segni fossero «*an icon*» dell'azienda, e dunque dovessero ritenersi «*a famous mark*», per la G stilizzata la giudice *Scheindlin* aveva invece osservato che non vi erano elementi per concludere che al tempo in cui *Guess* aveva iniziato a farne uso «*i consumatori realmente riconoscessero la G stilizzata come un indicatore di Gucci*» e che «*sebbene la G*

²⁷ In particolare nelle difese di Gucci, si legge che il *pattern* delle due «G», così come il motivo «*Diamond*», rappresentano un *identificatore unico* di Gucci, e con ciò essi trasmettono attributi propri del marchio come qualità, tradizione, ed esclusività. Si legge anche, che da questa unicità destinata a pochi sono attratti non solo i «*lifestyle consumers*», i consumatori che indossano prodotti Gucci regolarmente, come «*stile di vita*» appunto, ma anche quei consumatori «*aspirational*», che sono in genere più giovani e con una disponibilità economica più limitata, i quali aspirano comunque all'esclusività che il marchio *Gucci* rappresenta ma che, per ovvie ragioni, tendono ad acquistare gli articoli di *Gucci* a prezzi più popolari, i modelli «*canvas*» con le "logomanie" classiche di *Gucci*, quali il motivo «*Diamond*» e il *pattern* «*GG*». Per questo motivo, come si legge sempre nelle difese di *Gucci*, la società aveva investito sulla valorizzazione e promozione di tali segni che sono identificativi non solo della provenienza dei prodotti ma anche di quelle valenze «*suggestive*» ulteriori comunicate dal marchio *Gucci*. Si veda per il confronto letterale *Gucci America Inc. vs. Guess? Inc.*, cit. § 23 dove si legge «*Gucci considers the designs at issue in this case to be among its «icons», and places them on products to enable its customers to communicate that they are members of the «exclusive club» that the Gucci brand signifies*» e ancora al § 35 si legge «*Defendants acknowledged that the Repeating GG Pattern is a key identifier of Gucci that transmits the brand's characteristic qualities of heritage, quality, and exclusivity*». Al § 24 si legge «*In addition to «lifestyle» consumers – wealthy individuals who wear Gucci products regularly – Gucci also targets «aspirational» consumers, who are younger and less wealthy, but nonetheless aspire to the exclusivity that the Gucci brand represents. Because these consumers are less well-off than the «lifestyle» consumer, they tend to purchase Gucci's more popularly priced articles, such as canvas products bearing the Diamond Motif Trade Dress and/or the Repeating GG Pattern;*

stilizzata fosse in seguito diventata famosa, ... lo fosse quando Guess aveva iniziato l'uso della sua G stilizzata nel 1996»^[28]. La sentenza aveva dunque accertato che Guess si era resa responsabile della violazione di alcuni marchi di Gucci e aveva quindi disposto un'inibitoria dell'utilizzo dei relativi segni contraffattori e condannato Guess al pagamento dei danni.

Anche avanti al Tribunale di Milano^[29], Gucci aveva convenuto Guess accusandola di aver imitato e contraffatto alcuni segni distintivi di sua titolarità, oltre che alcuni suoi «iconici» prodotti, in questo modo appropriandosi illegittimamente dell'immagine e della notorietà dell'azienda fiorentina. Tra questi vi erano marchi consistenti nella lettera «G» in varie fogge, che riguardavano segni consistenti nella medesima lettera «in corsivo», nella sua versione «in stampatello» anche all'interno di un *pattern* con multiple «G» ripetute, in una combinazione di due lettere «G» in stampatello, contrapposte e capovolte, in una loro combinazione ripetuta e da una «G» squadrata. Il Tribunale, in particolare, con riguardo alla «G in corsivo», sul presupposto che per i marchi letterali «l'oggetto ... non è rappresentato dalla lettera in sé bensì dalla particolare grafia indicata nelle registrazioni», ha finito per «affermare la notorietà, sia pure nella specifica conformazione esaminata»; sulle due «G» contrapposte, i giudici milanesi si sono espressi nel senso che tale elemento «risulta aver caratterizzato la storia della produzione della casa di moda già da molti decenni»; con riguardo alle «G» squadrate, il Tribunale ha dichiarato che «circa la protezione della lettera isolata ... (essa) può ricevere tutela in quanto caratterizzata in forma distintiva da una peculiare conformazione, circostanza che va esclusa per la semplice "G" squadrata e quadrata in stampatello maiuscolo, diffusa sul mercato come segno distintivo di varie case di moda. In relazione alla "G" quadrata di Gucci, presa come isolata, manca una particolare

²⁸ Cfr. *Gucci America Inc. vs. Guess? Inc.*, cit. § 40 dove si legge «Furthermore, Gucci has not shown that consumers actually recognized the Stylized G as an indicator of Gucci. Accordingly, even if the Stylized G did eventually become famous, I find that it was not famous when Guess commenced use of its Square G in 1996»;

²⁹ Trib. Milano, 2 maggio 2013 *Soc. Guccio Gucci c. Guess? Inc. e altri* in *Foro It.*, 2013, 10, 1, 2997;

caratterizzazione, idonea a distinguerla come immediato riferimento alla casa di moda fiorentina»; con riguardo infine alle «G corredata da pallini a raggiera sui quattro angoli», il Tribunale ha ritenuto nullo il marchio *«dal momento che si tratta di una semplice "G" non connotata da un particolare grafismo, né da intrecci o elementi decorativi di sorta»*.

Da questi esempi si ricava che le lettere dell'alfabeto, e allo stesso modo i numeri, infatti, pur costituendo, in sé e per sé considerate, segni normalmente destinati (da soli o in combinazione con altre lettere, in singole parole o in frasi o periodi più complessi) ad una *funzione comunicativa* quali strumenti di linguaggio, possono essere utilizzate (anche a prescindere dall'eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni identificativi di prodotti o attività, e cioè per una funzione che non è quella loro propria, e che proprio per questo può assumere efficacia distintiva^[30]. Naturalmente ciò non preclude però a chiunque lo voglia di utilizzare quella stessa lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio^[31]. A maggior ragione devono dunque ritenersi tutelabili come marchi d'impresa lettere appartenenti ad una lingua relativamente alle quali è ancora meno frequente non solo l'uso in funzione distintiva, ma la sua stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico di comunicazione (come esattamente nel caso della «Ω» di Ferragamo).

Certamente idonea a costituire un valido marchio è pure la forma stessa del prodotto (i cosiddetti marchi tridimensionali), si pensi soltanto alle borse Birkin e Kelly di Hermès, o alla chiusura detta «Gancini» di Salvatore Ferragamo, vista nei paragrafi precedenti nella sua stilizzazione a «Ω» come marchio

³⁰ Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 4a ed., Milano, 2007, pp. 78-80, dove l'autore afferma che «non sembra si possa negare la capacità distintiva a segni costituiti da un solo numero o da una sola lettera, come nel caso del marchio costituito dal numero "5" usato per i profumi Chanel, dello stesso numero "5" che contraddistingue una notissima rete televisiva, del marchio "uno" per autovetture, ed ancora dei segni costituiti da una singola lettera dell'alfabeto»;

³¹ Cfr. LIGUORI, *L'oggetto della registrazione del marchio e i requisiti minimi dei segni distintivi* (commento art. 7 C.P.I.), in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 80 e ss.;

«letterale». In particolare a tal riguardo sovviene l'art. 9 C.P.I. che ammette la registrabilità come marchio della forma del prodotto, ossia del suo aspetto esteriore^[32]. L'articolo prevede tuttavia anche una serie di impedimenti che non permettono tale registrazione, e cioè considera insuscettibili di una valida registrazione come marchi tanto le forme necessarie («imposte dalla natura stessa del prodotto») quanto quelle funzionali («necessarie per ottenere un risultato tecnico») ed ornamentali («che danno un valore sostanziale al prodotto»). Anzitutto si deve considerare i casi in cui la suddetta forma sia «imposta dalla natura stessa del prodotto», nel senso che essa corrisponda alla configurazione *standard* del prodotto come imposto dalla natura^[33]: in questo senso è stata dichiarata la nullità^[34] dei marchi internazionali «*cuir-épi*» della *Louis Vuitton*^[35] sui quali è stato ritenuto applicabile l'impedimento alla «*forma naturale o comunque standardizzata, connaturata a determinati prodotti e come tale conosciuta dal pubblico*» considerata come «*patrimonio generale e comune dell'artigianato e dell'industria*»^[36].

La norma prevede poi che siano escluse dalla valida registrazione come marchi le forme che diano un valore sostanziale al prodotto oppure che siano necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico. Criterio essenziale, quindi, per stabilire se una forma sia registrabile come marchio, è la sussistenza dell'idoneità della medesima a svolgere una *funzione distintiva*^[37]. Di talché, la

³² Cfr. BOGNI, *La tutela come marchio della forma del prodotto*, (commento art. 9 C.P.I.), in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.* , p. 100 e ss;

³³ Cfr. VANZETTI - GALLI, *La nuova legge marchi*, II^a ed., Milano, 2001, p. 138 e ancora GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, p. 109 e ss.;

³⁴ App. Milano, 07 maggio 2002 in *Giur. It.*, 2002, 2346, p. 12 e ss. (*Soc. Louis Vuitton Malletier c. Soc. Robert diffusion*);

³⁵ Già affermata dalla decisione di primo grado: Trib. Milano, 2 novembre 2000, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, II, p. 208, con nota di SARZI SARTORI;

³⁶ Così anche Cass., 23 novembre 2001, n. 14863, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 4334., nel caso *Etro*, ha identificato la forma «*imposta dalla natura stessa del prodotto*» con quella riconducibili alla «*forma naturale ovvero standardizzata del prodotto, noto appunto in tale configurazione*»;

³⁷ Cfr. SANDRI, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, in *Dir. Ind.*, 2009 n. 1, pp. 31-39, dove l'Autore afferma che ciò che importa davvero è il «*come quella forma venga percepita, e quindi se mi orienta verso la provenienza distintiva dell'origine di un prodotto da un'impresa determinata o meno; (mentre) se il mio comportamento ne prescinderà e sarà indotto all'acquisto per ben altre ragioni che nel loro*

tutela prevista per il marchio di forma si ritiene possibile per quelle forme con una valenza anche *funzionale* o *estetica*, soltanto quando queste ultime non costituiscano la fondamentale ragione alla base della scelta d'acquisto, da parte dei consumatori, di quel prodotto, non venendo cioè quella valenza estetico/funzionale a determinare l'apprezzamento del consumatore e a rappresentarne la motivazione all'acquisto stesso^[38].

Con riguardo ai marchi di forma in particolare la più attenta dottrina^[39] ha sottolineato che *«non sembra ... che possa identificarsi la forma che dà un valore sostanziale al prodotto con qualsiasi forma ornamentale ... deve piuttosto ritenersi che la norma considerata si riferisca solamente a quelle forme che incidono in modo determinante, o appunto 'sostanziale', sull'apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta, come avviene ad esempio ... per i tessuti con i quali sono realizzati oggetti e accessori di moda»*. E la giurisprudenza^[40] ha rilevato che *«Il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio ... richiede che la forma appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto»*: si è così rilevato che l'impedimento del «valore sostanziale» non osta alla registrazione di

insieme mi portano a privilegiare la forma del prodotto in quanto tale, bella o brutta che sia, attribuirò in via esclusiva un valore definitivo, determinante e conclusivo (sostanziale, se volete) che nella sua rappresentatività espressiva e formale troverà, se del caso, altre forme di tutela giuridica» il che consiste nel valutare se quella forma ha una funzione distintiva;

³⁸ Cfr. BOGNI, *La tutela come marchio della forma del prodotto* (commento art. 9 C.P.I.), in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.* , p. 100 e ss;

³⁹ Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 82;

⁴⁰ Trib. Milano, 12 marzo 2008, (ord.), confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, 24 aprile 2008, entrambe disponibili su <http://www.studiolegale.leggiditalia.it/>; nonché Trib. Milano, 7 ottobre 2002, del pari disponibile su <http://www.studiolegale.leggiditalia.it/> conferma che *«L'uso di un elemento di un prodotto (nella specie: una fibbia) di cui non vi è prova che possedesse una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, al di là della mera funzione estetica propria di ogni particolare di un prodotto più complesso, non è idoneo a determinare la carenza di novità della registrazione successiva di un segno simile»*;

una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale *«prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa»*. Sono dunque registrabili quelle forme che pur gradevoli, si imprinono tuttavia nella mente del pubblico per il loro effetto distintivo, favorendo perciò un contatto «privilegiato» tra produttore e acquirente.

A questo riguardo è possibile richiamare la decisione del Tribunale di Milano (già citata^[41]) nel caso *Gucci c. Guess?*, in cui i giudici del Collegio hanno affermato che *«una forma - sia essa tridimensionale o bidimensionale, quale ad esempio il disegno di un tessuto - può essere registrata come marchio solo se ed in quanto svolga essenzialmente o prevalentemente la funzione tipica del marchio, e quindi assolva ad una funzione distintiva, piuttosto che estetico-ornamentale»* ritenendo a tal fine *«decisivo il giudizio circa la prevalenza della funzione distintiva concretamente espletata dalla forma»*. E con riguardo ai pattern di Gucci di cui si discuteva in quella causa, il Tribunale ha dunque ritenuto che il marchio riguardante la successione di «G» squadrate *« non abbia una particolare valenza estetica ed un pregio ornamentale tale da costituire un fattore determinante per le scelte d'acquisto dei consumatori ... Il predetto marchio sembra piuttosto costituire un elemento rilevante nelle scelte d'acquisto in virtù della sua forza distintiva, quale segno che richiama nella mente del consumatore la produzione Gucci, evocando l'immagine della casa fiorentina»*, affermando così, con riguardo ad essa, *«la sussistenza della distintività e la prevalenza di tale funzione distintiva su quella puramente estetica»*. Su questa scorta il Tribunale di Milano ha riconosciuto validità anche al pattern caratterizzato dalle due "G" contrapposte ed invertite in quanto *«elemento grafico caratterizzante e richiamante alla mente del consumatore la maison Gucci»* mentre ha ritenuto che non potesse considerarsi valido la combinazione delle «G» con pallini ripetute serialmente in quanto *«non basta infatti la semplice ripetizione di un elemento di per sé privo di caratterizzazione ad integrare simile elemento»*. Infine sul tessuto «Flora», creato nel 1966 per la

⁴¹ Trib. Milano, 2 maggio 2013 *Soc. Guccio Gucci c. Guess? Inc. e altri* in *Foro It.*, 2013, 10, 1, 2997;

principessa Grace Kelly di Monaco e divenuta in seguito notissima icona della casa di moda fiorentina, il Tribunale di Milano, ha ritenuto che «il marchio ... rappresentato da un tessuto a disegno floreale, particolarmente ricercato ed esteticamente gradevole, non possa essere considerato valido come marchio, in quanto nel medesimo è possibile cogliere l'elemento estetico come preponderante, se non addirittura esclusivo e comunque tale da determinare la scelta del consumatore, non in quanto indice di una certa provenienza ma proprio per la sua funzione ornamentale. Non a caso, infatti, Gucci ha registrato tale disegno anche come modello».

La decisione è molto importante, anche sotto un ulteriore profilo, perché ha applicato i principi dettati in materia di forme anche a quella residuale, ma comunque significativa, sezione dei marchi della moda costituita da segni figurativi bidimensionali, in particolare i marchi costituiti da disegni e motivi riprodotti o ripetuti sulla superficie esterna del prodotto, come i famosi motivi seriali consistenti nel disegno «damier» di Louis Vuitton o il motivo «cannage», cosiddetto a impagliatura di *Christian Dior*, il motivo floreale di *Gucci*, di cui si è già detto, il disegno «tipo cachemire» di *Etro* (nel quale figurano tre elementi identici a forma di P intervallati da elementi floreali), il *Burberry check* dell'omonima società inglese, fino alla trama cosiddetta «intrecciata» di *Bottega Veneta*. Quest'ultimo settore rimane tuttavia in qualche misura ancora problematico: sia *Luis Vuitton* che *Bottega Veneta* e *Burberry*, solo per citarne alcune, hanno, infatti, ottenuto provvedimenti di rifiuto alla registrazione per alcuni notissimi motivi seriali^[42].

⁴² Per Louis Vuitton si richiama il già citato provvedimento App. Milano, 7 maggio 2002, in *Giur. It.*, 2002, 2346, p. 12 e ss. (*Soc. Louis Vuitton Malletier c. Soc. Robert diffusion*) e per Bottega Veneta cfr. Trib. Torino, 13 gennaio 2009 *Soc. Cosci c. Soc. Bottega Veneta International*, in *Foro It.*, 2009, 4, 1, 1243, dove si legge: «Posto che il divieto di registrazione come marchio di forma dei segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto ricomprende non solo la forma generale di un prodotto necessaria perché lo stesso appartenga alla sua categoria, ma anche quella della materia prima, con cui vengono realizzati i prodotti finali, è nullo il marchio di forma per borse, scarpe, accessori in pelle costituito dalla rappresentazione di una lavorazione di strisce di cuoio intrecciate, atteso anche che quest'ultima assolve ad esigenze di carattere economico, di risparmio, e funzionali, legate alla maggiore flessibilità e resistenza del materiale, sicché risulta anche integrato il divieto di registrazione di segni costituiti dalla forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico»; per Burberry cfr. Cass., 29

Il problema che si pone a tal riguardo con i prodotti della moda e le relative forme è che molto spesso il *design* di tali prodotti è un elemento che svolge un ruolo se non essenziale, quanto meno importante, all'atto d'acquisto da parte del consumatore di quel prodotto, dotato di quella specifica forma, proprio per la sua indubitabile valenza anche estetica. È dunque da ritenersi corretto l'orientamento della giurisprudenza sopra richiamata che si è correttamente domandata se nella scelta d'acquisto «prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa» piuttosto che la sua pregevolezza estetica, con la conseguenza che, *a contrario*, per impedire la registrazione è necessario che la pregevolezza della forma sia non tanto il motivo unico ma quanto meno la ragione prevalente di quell'acquisto. Su questa scorta il Tribunale di Torino ha affermato che «la forma dà un valore sostanziale al prodotto ai sensi dell'art. 9 del codice della proprietà industriale, ed è pertanto esclusa dalla registrazione come marchio, nel momento in cui il consumatore mostri di preferire il prodotto in virtù del valore che egli attribuisce alla sola forma, piuttosto che ad altre caratteristiche del prodotto quali, ad esempio, il materiale utilizzato»^[43], riconoscendosi così validità di marchio di forma ad alcune borse di Hermès.

Infine, solo per completezza di esposizione, si rileva che con riguardo all'impedimento alla registrazione laddove il segno sia costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, la giurisprudenza comunitaria ha rilevato come tale previsione, al contempo, tenga in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di tali forme per il solo motivo che esse presentano caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria»,

maggio 1999, n. 5243, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, 3 e in *Dir. Ind.*, 2000, 120, che ha dichiarato la nullità dei marchi della società concernenti il noto disegno dei tessuti utilizzati dalla casa inglese per le fodere di impermeabili, ombrelli, scarpe ed altri accessori di abbigliamento;

⁴³ Cfr. Trib. Torino, 11 giugno 2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 5562, e anche in *Giur. It.*, 2011, 10, 2083 (nota di PELLICCIARI) caso «Hermès»;

infatti, le disposizioni normative relative alla forma garantiscono che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (caso «Lego»^[44]^[45]).

3. Le funzioni del marchio: funzione di indicazione di provenienza, funzione di garanzia qualitativa, funzione «suggestiva».

È dunque evidente, anche grazie alla breve rassegna di casi giurisprudenziali che si è analizzata nei paragrafi che precedono, che quando si parla di marchio, o *trademark*, come si diceva in apertura, ci si riferisce anzitutto a un segno, ossia un elemento del linguaggio in grado di comunicare un messaggio. Il marchio ha tuttavia qualcosa di più rispetto a un semplice segno: questo *quid pluris* consiste nella capacità del segno di essere sì strumento di comunicazione di un messaggio, ma di un messaggio specifico e non generico (ciò che rende appunto il segno «distintivo»)^[46]. Nell'ambito dei segni distintivi, e del gioco della concorrenza, il messaggio che viene comunicato è quello dell'esistenza di un'esclusiva, riassunta nel brocardo latino dello *ius utendi ac excludendi alios*^[47]: ovvero un messaggio che informa il pubblico dell'esistenza di un soggetto in un determinato ambito che può usare, consentire o vietare ad altri

⁴⁴ Cfr. punto 48 Corte Giustizia UE, sentenza 14 settembre 2010, causa C-48/09 P, ma si veda anche per la dottrina MORRI, *Interconnessione (o interoperabilità) e diritti di proprietà intellettuale: alcune riflessioni sul caso Lego*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 517;

⁴⁵ Cfr. BOGNI, *La tutela come marchio della forma del prodotto* (commento art. 9 C.P.I.), in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 100 e ss. e ancora meglio BOGNI, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Il futuro della proprietà intellettuale*, Atti del Convegno tenuto a Parma, 22 ottobre 2010, in *Dir. Ind.*, 2011, p. 136 e ss.;

⁴⁶ Cfr. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Dir. Ind.*, 2008, p. 5 e ss. ma anche GALLI, *Marchio*, in *Il diritto. Enc. giur.*, IX, Milano, 2007, p. 427;

⁴⁷ Cfr. GALLI, *La nozione di diritti di proprietà industriale e l'inquadramento generale del Codice della proprietà industriale tra diritto internazionale e comunitario e diritti naturali* (commento art. 1 C.P.I.) in Galli-Gambino (a cura di) *Commentario al C.P.I.*, p. 9;

di usare quel determinato segno, un soggetto cui è attribuito un diritto di esclusiva sullo stesso. Solo un esempio, tratto dal mondo dell'*haute couture*, per passare agli inevitabili francesismi del settore della moda, può rendere tutto ciò molto più «reale»: se da un lato la lettera «G», genericamente intesa, costituisce un elemento, si potrebbe dire «elementare», del linguaggio, e ne rappresenta un segno generico, privo di una reale capacità di indicare nient'altro che la settima lettera dell'alfabeto, nel settore della moda e, soprattutto, con la peculiare foggia di due «GG» incastrate, tale segno può diventare uno strumento di comunicazione in grado di identificare una specifica esclusiva^[48]. E allo stesso modo, se da un lato il colore rosso rappresenta un segno generico e non è in grado di comunicare l'esistenza di alcuna esclusiva, la suola di una scarpa da donna con il tacco del medesimo colore rosso può invece diventare un segno distintivo e determinare l'attribuzione di quel prodotto ad un unico soggetto, almeno in un determinato territorio (ma in questo caso si potrebbe addirittura dire *worldwide*, in quanto il marchio di Louboutin ha acquistato notorietà planetaria), titolare di un diritto di esclusiva su quello specifico segno^[49]. E nello stesso senso si potrebbero richiamare la «blue-box» di *Tiffany* e l'arancione di *Hermès*, solo per citare alcuni esempi.

⁴⁸ Cfr. Trib. Milano, 2 maggio 2013, in *Foro It.*, 2013, I, 2997, caso "*Gucci c. Guess?*";

⁴⁹ Sulle suole rosse di Louboutin si rimanda per la giurisprudenza a Trib. Bologna, 10 settembre 2012, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 5899; Cour d'Appel de Paris, 22 giugno 2011 e U.S. *United States District Court, Southern District of New York, Louboutin v. Yves Saint Laurent*, 10 agosto 2011, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, p. 147 (con nota di GARDINI) per decisioni che hanno rigettato la registrabilità del segno di Louboutin accogliendo invece le difese di Yves Saint Laurent sulla base del fatto che detta suola rossa farebbe parte del pubblico dominio in quanto appartenente da tempo alla tradizione francese; nonché *United States Court of Appeals for the Second Circuit, Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, 5 settembre 2012, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, p. 631 e ss. (con nota sempre di GARDINI) con cui i giudici d'appello hanno ribaltato il giudizio di primo grado che affermava la non registrabilità della "suola rossa" di Louboutin, ammettendo la possibilità di utilizzare tale colore per le suole nel caso di scarpe "monocromatiche", come nei modelli proposti da Yves Saint Laurent. Per la dottrina si rimanda in particolare a SARACENO, *Marchio di colore - La registrabilità di un colore come marchio*, in *Giur. It.*, 2015, 12, p. 2673; MUSUMECI, *Marchio UE - La rivincita del «Rosso Louboutin»*, in *Giur. It.*, 2016, 12, p. 2649; ma anche FANO, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, in *Dir. Ind.*, 2013, 4, p. 354 e ss.;

Il marchio, come segno, anzi come segno distintivo, e, anzitutto, come elemento del linguaggio capace di comunicare un messaggio, possiede un certo significato, anzi può possederne in realtà più d'uno. Come si diceva, il marchio anzitutto comunica l'esistenza di un'esclusiva, da intendersi come il diritto di un determinato soggetto di vedersi attribuiti i prodotti e servizi contraddistinti da quel segno. Tale significato del marchio, primo e principale valore dello stesso per tradizione, ne identifica la nota «*funzione distintiva*»: il marchio comunica anzitutto che un certo prodotto o servizio proviene da una determinata fonte imprenditoriale (non necessariamente nota ma perlomeno unica, unitaria e, in una certa impostazione tradizionale, tendenzialmente costante nel tempo). Il marchio *Gucci*, uno dei marchi di moda più famosi e rinomati a livello internazionale, individua anzitutto la fonte imprenditoriale dei prodotti che tale segno portano, la *Gucci Group*, la quale, nonostante l'incredibile storia societaria a partire dalle piccole pelletterie fiorentine fondate da Guccio Gucci, fino ad arrivare all'acquisizione da parte della *holding* multinazionale francese *Kering*, è rimasta una fonte imprenditoriale sostanzialmente unitaria nel tempo per i suoi prodotti. Questa è stata, come si diceva e come si spiegherà meglio in seguito, la funzione giuridica del marchio che l'ordinamento nazionale ha storicamente riconosciuto e tutelato come valore primario dei segni distintivi.

Il marchio, tuttavia, può comunicare anche un messaggio legato alla qualità dei prodotti che contraddistingue^[50]: nel settore della moda specialmente, ma in maniera più estesa sul mercato in generale, questa affermazione è tanto più vera, quanto più il pubblico impari con il tempo ad apprezzare i prodotti che portano un determinato segno distintivo, tanto da essere indotti, sulla base di appaganti esperienze d'acquisto precedenti, a ricercarli sul mercato, attraverso il

⁵⁰ Cfr. GALLI, *La nozione di diritti di proprietà industriale e l'inquadramento generale del Codice della proprietà industriale tra diritto internazionale e comunitario e diritti naturali (commento art. 1 C.P.I.)*, in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, pp. 13-14, ma anche BANNON, *The Growing Risk of Self-Dilution*, in 82 *The Trademark Reporter*, 1992, p. 570 e ss., spec. 580-586, dove si parla di «*consumer perception of quality*»;

loro segno di identificazione, il marchio appunto, aspettandosi ragionevolmente da essi le medesime caratteristiche e qualità. Il marchio Gucci, per tornare all'esempio fatto in precedenza, non informa soltanto sulla provenienza imprenditoriale dalla *Gucci Group*, ma comunica un messaggio ulteriore di alta qualità, tendenzialmente stabile nel tempo. Tale valore qualitativo del marchio viene attribuito concretamente al segno da parte del pubblico, che lo riconosce sul mercato come identificativo di determinate caratteristiche e qualità dei relativi prodotti. Se il marchio è in grado di comunicare questo ulteriore valore qualitativo di cui viene a rivestirsi, grazie all'uso che dello stesso venga fatto e alla corrispondente percezione che di questo il pubblico abbia, ogni modifica di quelle qualità determinerebbe l'insorgere di un contrasto con il messaggio originariamente comunicato dal segno: con la conseguenza che il pubblico potrebbe essere indotto in inganno^[51]. Tal funzione che giuridicamente, come vedremo, è stata riconosciuta e tutelata cronologicamente in un momento successivo rispetto alla primaria funzione distintiva, ha assunto la struttura di una funzione di garanzia qualitativa diretta^[52].

Infine, il messaggio che il marchio comunica può estendersi anche a qualità ulteriori, per così dire immateriali, assumendo un significato metaforico, divenendo simbolo di certi valori: così *Gucci*, da indicatore di provenienza imprenditoriale e strumento di garanzia qualitativa, assume anche una portata

⁵¹ Esempio storico, in un settore non propriamente attiguo a quello della moda, è il marchio «Cotonelle», Cass., Sez. I, 9 aprile 1996, n. 3276, registrato per carta igienica e fazzoletti di carta. Dopo una lunga battaglia legale arrivata fino in Cassazione, il marchio, che rievocava un'immagine di prodotti morbidi come il cotone o addirittura contenenti il cotone stesso (il che, peraltro, è totalmente sconveniente da un punto di vista tecnico, in quanto l'aggiunta di fibre di cotone rende la carta molto più dura e sgradevole al tatto), fu dichiarato ingannevole, non essendovi nei prodotti contraddistinti da tale segno alcun contenuto di cotone, e decaduto, e ne fu conseguentemente inibito l'utilizzo. Si veda per la dottrina TONI, *La decettività (solo italiana) del marchio Cotonelle*, in *Dir. Ind.*, 1996, 10, p. 807 e ss. e PERUGINI, *Epilogo del caso Cotonelle*, nota a Cass. 9 aprile 1996, n. 3276, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, II, p. 274 e ss.;

⁵² Cfr. GALLI, *Marchio*, in *Il diritto. Enc. giur.*, IX, Milano, 2007 p. 399. Si vedano inoltre VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 216; GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 214 e soprattutto RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, pp. 112 e 113, nonché RIVA, *Diritto alla registrazione (commento art. 14 C.P.I.)*, in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 2011;

allegoria, di lusso, di esclusività, di coerenza stilistica, di tradizione. Questo valore d'immagine è ciò che di più forte e potente il *brand* (e qui il termine è davvero d'obbligo) possa comunicare, attraverso il suo valore attrattivo, la sua carica suggestiva, in grado di evocare sensazioni ulteriori, suggestioni, attraverso le quali l'acquisto di un determinato prodotto non si esaurisce in esso ma comporta contemporaneamente un investimento, come si è detto, in «*reputation capital*», ossia in capitale reputazionale^[53].

Questo valore d'immagine, o *brand equity* come viene chiamato dalla dottrina americana^[54], deriva dal fatto che il marchio possiede dei valori di comunicazione e li comunica al pubblico attraverso la percezione che i consumatori hanno del segno. Come è stato messo in luce dalla dottrina americana richiamata sul punto «... molti marchi non sono più mere parole che indicano la propria fonte (imprenditoriale), ma sono simboli con valore indipendente e hanno il diritto di essere protetti come qualsiasi altro asset aziendale»^[55].

Come è stato molto finemente evidenziato da un Autore^[56], «è su queste ultime componenti del “messaggio” collegato al marchio, ed in particolare sulla capacità di esso di evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio contraddistinto, che oggi maggiormente si concentra il valore di mercato, in termini di c.d. *selling power* (potere di vendita), dei marchi più famosi – per i quali gli economisti

⁵³ Cfr. su questo punto LANDES e POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in 30 *Journal of Law and Economics*, 1987, p. 265 e s., e soprattutto GALLI, *La nozione di diritti di proprietà industriale e l'inquadramento generale del Codice della proprietà industriale tra diritto internazionale e comunitario e diritti naturali* (commento art. 1 C.P.I.) in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 9;

⁵⁴ SWANN-DAVIS, *Dilution, an Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property*, the *New/Old Paradigm*, in *The Trademark Reporter*, 1994 (84), in particolare alle pp. 282 e 299;

⁵⁵ SWANN-DAVIS, *Dilution, an Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property*, the *New/Old Paradigm*, in *The Trademark Reporter*, 1994 (84), in particolare alle p. 282, lett.: «*The basic fact is that many trademarks are no longer mere words indicating source but are symbols with independent value and are entitled to be protected like any other corporate asset*» e dove si aggiunge a p. 299 che «*A brand, quite simply, stakes out an image, defined by associational markers in the consumer's mind, and to the extent that another «poaches» on the metes and bounds of the image, the brand owner is entitled to seek protection*»;

⁵⁶ Sul tema del *selling power* del marchio si vedano in particolare GALLI, *Protezione del marchio ed interessi del mercato*, in AA.VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, pp. 666-667 e GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Dir. Ind.*, 2008, p. 425 e ss.;

preferiscono parlare di “marche”–, in quanto grazie a questa capacità evocativa essi aggiungono al prodotto un valore aggiunto rilevante per il pubblico». Ed è comprensibile come siano proprio queste valenze positive ulteriori ad essere inevitabilmente oggetto di agganciamento parassitario da parte di chi voglia trarre vantaggio proprio da queste, specialmente nel settore della Moda ove questi messaggi evocativi dei marchi sono ancora più accentuati e forti. Per questo oggi l'ordinamento è stato portato verso una strutturazione normativa che permetta di annullare, o quanto meno, di abbassare il rischio di tali condotte contraffattive. Ma il percorso non è stato facile perché sono serviti momenti di assestamento successivi per arrivare a inquadrare il marchio come strumento di comunicazione d'impresa, protetto in tutte le sue componenti, a partire dalla classica funzione distintiva (di comunicazione della presenza di un'esclusiva), della funzione di garanzia qualitativa, e infine di funzione suggestiva o promozionale, che sebbene cronologicamente successiva nella sua individuazione normativa, rappresenta la vera essenza del marchio.

4. Breve premessa storica sul settore della Moda^[57]

Prima di passare a trattare dell'evoluzione normativa in tema di funzioni del marchio, senza alcuna presunzione di poter esaurito il tema, si inserisce a questo punto una piccola parentesi relativa ad una breve storia della Moda necessaria per coordinare le scelte legislative compiute a livello nazionale con gli eventi della storia che hanno fatto da sfondo a questa evoluzione ma che in qualche modo l'hanno anche condizionata.

Se si dovesse riconoscere una data di nascita alla Moda, si potrebbe prendere il 1903, anno in cui Monsieur Paul Poiret inaugurò la sua prima *boutique* al numero 5 di Rue Auber a Parigi. Poiret può a buon diritto considerarsi il Padre

⁵⁷ Per il materiale raccolto in questa sezione si può far riferimento alle pagine di storia della Moda disponibili sul portale www.vogue.it/encyclo/stilisti;

della moda, nel senso più moderno del termine, il quale ha segnato con la sua persona un intero secolo: a lui si deve la liberazione della donna dai corsetti e dai bustini, simbolo della vanità ottocentesca. La sua lungimiranza e modernità, lo portarono, infatti a fare, tra l'altro, qualcosa che nessuno aveva sperimentato prima di lui: lanciare sul mercato una fragranza, a cui diede il nome della figlia Rosina. Era assolutamente anacronistico per un sarto dell'epoca immaginare di includere tra le proprie creazioni anche qualcosa che non fosse un capo d'abbigliamento. Questa operazione voluta da Poiret rende evidente una prima consapevolezza da parte dello stilista delle potenzialità artistiche e dei possibili sfruttamenti commerciali della notorietà che il suo nome aveva guadagnato con l'attività creativa, soprattutto nei termini di un acquisito potere evocativo del proprio nome che andava oltre la mera funzione di indicazione di paternità dei prodotti da esso contrassegnati, ma era diventato sinonimo di una garanzia di qualità e di stile: evocava cioè un modo di vivere.

Poiret, oltre a rappresentare il precursore dei moderni stilisti, possedeva già una, seppur acerba, coscienza della propria funzione di artista creatore, come si è detto, che i suoi pochi predecessori, attivi nel settore nella seconda metà dell'Ottocento, invece non possedevano.

Tradizionalmente, infatti, viene attribuito all'inglese Charles Frederick Worth il pregio di aver dato i natali al concetto di *Haute Couture* – intesa come ideazione e creazione in esclusiva di abiti su misura per i clienti da parte di illustri e blasonati *couturier* cui gli stessi si affidavano –; tuttavia egli, pur cercando di rinnovare la moda dell'Ottocento, non fu in grado di slegarsi da una certa cultura «tradizionale» del costume, legata ancora a certi canoni e a certe «costrizioni», come la crinolina e il corsetto, tanto da diventare, grazie alla sua raffinatezza ed eleganza «moderata», il fornitore ufficiale delle principali casate reali d'Europa. Worth fu il primo sarto a comprendere che la propria attività, pur rimanendo al servizio dei clienti, non era più una mera commissione di abiti ma era diventata qualcosa di più, una primigenia forma di espressione artistica,

sicuramente una declinazione del proprio stile che doveva rimanere legata al suo genio creativo: fu così che nacque il primo marchio della Moda, la prima firma dell'*alta moda*, proprio per distinguere i propri capi da quelli dei concorrenti.

È dunque con Worth che l'arte di vestirsi diventa, come si diceva, *Haute Couture*, con una sorta di inversione dei termini tradizionali del rapporto sarto-committente: se prima era il cliente a ordinare al sarto la confezione dell'abito, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi il sarto, non è più un mero «confezionatore» di abiti su commissione ma diventa «modellista», nel senso che inizia a creare egli stesso dei modelli da sottoporre alle proprie clienti, che a questi si affidano perché ne condividono lo stile. Il modo di vestirsi dell'epoca, tuttavia, rimaneva fortemente legato al contesto culturale di quel secolo, con i suoi corsetti e le sottogonne che «strizzavano» il corpo femminile a vantaggio di una ricchezza di sfarzi e «fronzoli» a voler simboleggiare un certo *status* sociale o una certa classe.

Ma, come si è detto, con il nuovo secolo, vengono eliminate le «vecchie» costrizioni del costume, grazie all'attività originale di Poiret, e contemporaneamente si assiste alla nascita dello *sportswear* con il sarto francese Jean Patou, il quale è divenuto famoso per il suo stile caratterizzato da un'eleganza sportiva appunto, che cercava una naturalità più spiccata nel costume femminile. Anche Patou, consapevole della propria riconoscibilità come stilista e della possibilità di sfruttare questo fattore a livello commerciale, operò un seppur primordiale tentativo di *brand stretching* verso il settore della profumeria e della cosmesi, con il lancio del proprio profumo dal nome «Joy».

Negli anni '20 e '30 del secolo scorso la capitale della Moda era Parigi, anche grazie al contributo fondamentale di stilisti come Coco Chanel, la quale si impose prepotentemente tra i suoi contemporanei, e non solo, grazie alla sua cifra stilistica emblematica, tanto che la sua figura è rimasta intaccata sino ad oggi, come sinonimo di un'eleganza femminile sportiva di derivazione maschile, lo «stile Chanel» appunto. Come affermò efficacemente Walter Albini nel 1973, a

soli due anni dalla scomparsa della stilista «*a tutti gli effetti, nessuno ha più fatto nulla di nuovo da allora. Tutto è ancora basato sullo stile Chanel attorno al 1925*». Momento fondamentale nella storia della moda è il 1920, quando a Parigi apre la storica sede di Chanel in Rue de Cambon al n. 31, ed è solo nell'anno successivo che viene presentata la fragranza Chanel N. 5, ancora oggi il più noto profumo di sempre. Con Chanel sono diventati simbolo del suo stile i colletti bianchi, i "*petite robe noire*", il tubino, le lunghissime collane di bigiotteria, che si abbinavano a uno stile alla "Garçonne", che attingeva a piene mani dalla moda maschile, con tanto di capelli corti, pantaloni per il guardaroba femminile, oltre all'intramontabile *tailleur* dalle linee pulite. Chanel creò un nuovo tipo di donna, che abbinava a una semplicità degli abiti di ispirazione maschile una incredibile femminilità, che in seguito ammaliò attrici come Marilyn Monroe, donne di potere come Jackie Kennedy e ancora oggi continua ad affascinare donne di tutte le età.

Nei medesimi anni si segnalava anche la stilista Elsa Schiaparelli, che combinava il costume con l'arte nel suo *atelier* in Place Vendôme, a Parigi, prendendo ispirazione dal Surrealismo e dal Dadaismo. Sempre al fine di creare un connubio tra l'arte e la Moda inventò la sfilata, come momento di presentazione delle collezioni delle nuove stagioni. Anche la Schiaparelli lanciò un profumo, dal nome «Shocking!», presentato sul mercato con un *packaging* di colore rosa *shocking* appunto, divenuto simbolo dello «stile Schiaparelli».

Con la seconda guerra mondiale, tuttavia, il ritorna all'essenziale è d'obbligo: la Moda è obbligata a una scelta di semplicità e di austerità dettate anche dalla penuria di materiali e possibilità economiche. In questo contesto nasce forse uno dei più grandi *couturier* della storia della Moda, Christina Dior, affascinato dalle forme del costume del passato, dalla ricchezza degli abiti del vecchio secolo, dallo sfarzo delle originarie costruzioni sartoriali, dal volume dei tessuti e dalle stoffe pregiate, tanto da divenire il creatore di uno stile che rimarrà sempre collegato a un'idea di lusso e di ricchezza. Le scelte stilistiche del giovane sarto stridevano fortemente con la mentalità di parsimonia e restrizione

dell'epoca, ma i pregiudizi e le riserve di chi vedeva in quello stile un insulto alla penuria del dopoguerra vennero meno quando nel 1947 la *maison* presentò la prima collezione disegnata dallo stilista: quello che venne definito il «New Look» di Dior fu subito celebrato con unanime plauso. Dior non rimase legato a una sola interpretazione della moda, ma impose un rinnovamento continuo, con stili nuovi per ogni stagione, dalla *silhouette* "Corolla" con la vita sottilissima e la gonna talmente larga da sembrare la corolla di un fiore, alla linea H ispirata ai corsetti Tudor che spingevano in alto il seno, dalla linea A con spalle strette e gonne svasate, alla linea Y, con gonne strette e spalle larghe. L'estensione del marchio Dior anche a settori diversi dalla Moda con il tempo sono diventati moltissimi, dalla profumeria alla cosmesi fino alle linee per la casa.

Parigi era sempre la capitale della Moda con i contributi di Christian Dior, ma anche di Hubert de Givenchy "*l'enfant terrible della Haute Couture*", lo stilista della donna di classe, tra eleganza e semplicità che affascinarono la sua musa per eccellenza, la diva Audrey Hepburn, che indossò i suoi abiti in alcuni celebri film come *Sabrina* e *Colazione da Tiffany* affermando un stile che sarebbe divenuto famoso come «stile Audry»; ma fu l'epoca anche di Pierre Balmain, il sarto delle principesse e delle dive del cinema (come Grace Kelly, Vivien Leigh, Katherine Hepburn) con la sua sobrietà e discrezione, degne di uno stile aristocratico, che dipinsero una figura femminile di «*jolie madame*» sempre elegante. L'esempio di Givenchy è importante perché è il primo momento in cui la Moda si sposta in altri settori oltre la profumeria o gli ambiti limitrofi, per contaminarsi con il cinema e, soprattutto, abbracciando il mondo delle attrici, le dive, che diventano strumento ideale di comunicazione di un certo stile, di una certa *allure*.

La Moda italiana rimase relegata fino alla fine degli anni '50 entro i confini di una stretta riproduzione dei modelli parigini. Solo con Giambattista Giorgini, Padre della moda italiana, essa scoprì una propria autonomia. Da acuto uomo di affari, Giorgini aveva compreso il potenziale economico del settore e fu per sua iniziativa che nel 1951 venne organizzato un primo evento di moda

esclusivamente italiana con l'intento di valorizzare la creatività nazionale, nel tentativo di sganciarsi dalle eccessive ispirazioni francesi. Il successo della moda di quegli anni è stato favorito dalla nascita del cinema italiano e dalla collaborazione tra sarti e attrici: fu così che le Sorelle Fontana lavorarono per Ava Gardner e Gattinoni per Ingrid Bergman.

Gli anni 60' rappresentano il momento di svolta radicale per la Moda: il mondo uscito dalla Guerra non è più quello di prima e avanzò la consapevolezza che la società non si sarebbe più vestita per lungo tempo dai sarti dell'*Haute Couture*, dei modelli Parigini degli *atelier* più prestigiosi e blasonati, ma si sarebbe abituata ad acquistare abiti di produzione industriale. L'esperienza americana aveva dettato, anche in questo settore, la tendenza con l'introduzione del *ready-to-wear*, o come si usa dire la confezione in serie: modelli «pronti», non su misura, che prendevano spunto dalla *Couture* e si «traducevano» in una riproduzione in serie, realizzabile con le macchine, anziché con le mani, e con i tempi dell'industria non quelli della sartoria. Il tutto alla riscoperta di una nuova modernità.

Tra i primi a rendersi conto di questa nuova esigenza del *prêt-à-porter*, fu Gaby Aghion, fondatore della maison Chloè che riceverà larghi consensi da donne di stile come Maria Callas, Grace Kelly e Brigitte Bardot. Sono anche gli anni di Pierre Cardin il primo a lanciare una confezione di abiti «pronti» per i grandi magazzini. A lui si deve la frase "*Ho chiesto a me stesso: perché solo i ricchi possono accedere alla moda esclusiva? Perché non possono farlo anche l'uomo o la donna della strada? Io potevo cambiare questa regola. E l'ho fatto*". Lo «stile Cardin» diventò d'avanguardia e futurista, con sperimentazioni mai scontate. Sono anche gli anni di Yves Saint-Laurent, successore dello stilista Christian Dior alla guida della *maison*, che rivoluzionò il mondo della moda con la sua linea «Trapèze», fatta di abiti svasati. Nel 1962 lo stilista aprì invece la sua *maison* con la sua prima sorprendente collezione fatta di giacche da marinaio e camicioni come abiti che diedero un nuovo *look* alla donna dell'epoca. Il suo capo iconico, lo *smoking*

femminile divenne simbolo di una rivendicazione di potere da parte della donna. Questa rivoluzione anche culturale è rappresentata dalla creazione della minigonna di Mary Quant e dalle eccentricità *punk* di Vivienne Westwood. L'abbigliamento si trasformò anche in strumento di protesta e la capitale della moda divenne la *Swinging London*.

Ma la vera rivoluzione è negli anni '70 quando esplode il *prêt-à-porter* dei creatori del gusto e della moda, come ebbe felicemente a chiamarli il Tribunale di Milano, riferendosi ai grandi nomi della Moda Italiana, che diventa un fenomeno di massa, con Milano come capitale di questo fermento culturale. I grandi *designer* diventano icone di stile ed esprimono la loro creatività artistica in tutto il suo potenziale, con l'affermazione delle maggiori *griffe* di alta moda: da Valentino, con le sue creazioni di lusso e modernità e con gli iconici abiti «rosso Valentino», a Giorgio Armani, con i suoi tagli nitidi e puliti e la divinizzazione della giacca destrutturata e del *tailleur* dal taglio maschile; da Ferrè, con i suoi capispalla strutturati, a Roberto Cavalli, con il suo distintivo *animalier*; da Versace, con il suo connubio tra moda elegante e sportiva, a Krizia, con i suoi accostamenti arditi e l'uso di materiali insoliti; da Moschino con il suo stile ironico e surreale, a Salvatore Ferragamo, con le sue calzature divenute iconiche; da Miuccia Prada, con la sua metafora del disordine estetico della nostra epoca, a Missoni, con il suo stile colorato inconfondibile, fino ad arrivare ai più moderni Dolce e Gabbana, un misto tra *glamour* ed erotismo, Brioni, Etro, Fendi, Antonio Marras, Alviero Martini, Gai Mattiolo, e si potrebbe continuare a lungo.

Negli ultimi anni la moda ha visto il consolidarsi di marchi storici come *Louis Vuitton*, *Gucci*, *Prada*, *Hermès*, la cui strategia punta oggi sulla valorizzazione di un unico marchio esteso ai più diversi settori merceologici: non più solo l'abbigliamento e gli accessori, ma anche la profumeria, la cosmesi, l'arredamento della casa, la ristorazione, il settore alberghiero, la cultura. Al contempo si segnalano due poli opposti: da un lato, l'accentramento delle case di moda in gruppi societari internazionali, come *LVMH* di Bernard Arnault e *Kering*

di François-Henri Pinault, oltre naturalmente a *Richemont* per i prodotti di gioielleria e orologeria di *luxury*; dall'altro, invece, alcuni *brand* hanno preferito mantenere la propria autonomia, come *Prada*, *Armani*, *Versace*.

5. La funzione del marchio: l'evoluzione storica

Per poter intraprendere qualsiasi trattazione che abbia ad oggetto lo studio e l'analisi dei marchi nel settore della Moda è necessario, e al contempo imprescindibile, partire quantomeno da una breve ricognizione, anche storica, del dibattito sviluppatosi, si potrebbe dire «da sempre», sulla natura e sulla funzione, *rectius* le funzioni, riconosciute al marchio e dall'ordinamento giuridicamente tutelate. Si è già in più punti premesso che i marchi della moda, pur non costituendo una categoria a sé stante di segni distintivi, per la loro peculiare ragion d'essere e per il settore in cui operano, finiscono per atteggiarsi in modo peculiare, tanto da poter a buon diritto essere classificati quanto meno come marchi *sui generis*.

Anche attraverso la, seppur breve, premessa storica che si è fatta, si è voluto dimostrare che durante tutta l'evoluzione del fenomeno Moda negli anni, la tendenza, del tutto peculiare, dei marchi in tale settore è stata da sempre quella di «andare oltre» la loro portata semantica, di designazione del soggetto o della *maison* da cui i prodotti originavano, per spostarsi su un piano diverso, simbolico, evocativo di altre caratteristiche: un certo stile, certe sensazioni di gusto e di bellezza, ma anche certe suggestioni di lusso, esclusività, di un certo *status symbol*. Ed era proprio su queste direttrici che i marchi «dei creatori del gusto e della moda», si erano da subito mostrati del tutto inclini ad estendersi verso altri settori, a non rimanere rinchiusi entro gli angusti limiti dell'ambito merceologico degli abiti e degli accessori, ma di allargare la loro portata sino a raggiungere tutti i settori nei quali la comunicazione di certe sensazioni positive che tali marchi evocano venissero percepite come espressione di un certo stile, di una

certa *allure*, di una certa Moda. Non è un caso che siano i marchi della moda ad arrivare per primi fino al settore del cinema, a «vestire le Dive» in modo da accrescere e comunicare il proprio valore, la propria cifra stilistica, la propria visione della vita.

L'evoluzione storica del concetto di marchio e della sua funzione sul mercato e nell'economia ha visto succedersi ed affermarsi «stagioni» interpretative differenti, con il risultato che ogni volta ci si avvicinava sempre di più a quello che è stato definito «*un approccio realistico, o, se si preferisce, fenomenologico del problema*», ossia una considerazione del marchio, non avulsa dalla realtà, ma in essa calata, che implica la riconsiderazione della funzione del marchio tradizionalmente riconosciuta come meritevole di tutela, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel corso del tempo nel contesto giuridico, sociale ed economico, in cui il marchio vive e opera^[58].

Si possono sostanzialmente individuare due momenti storicamente e giuridicamente differenti, separati da un'ideale cesura, quella rappresentata dall'anno 1992, quando si diede attuazione in Italia alla Direttiva 89/104 novellando l'allora vigente Legge Marchi. Due epoche storiche completamente diverse: la prima, quella «*ante '92*» in cui l'unica funzione riconosciuta al marchio era quella di indicazione dell'origine imprenditoriale, e una seconda, che invece si può definire «*post '92*», in cui con maggior attenzione alla realtà economica il marchio ha assunto una fisionomia diversa, più «reale», con nuove funzioni di garanzia qualitativa e di comunicazione.

6. La stagione «*ante '92*»

La presente disamina potrebbe prendere le mosse da una compiuta elaborazione della dottrina risalente all'inizio degli anni '60, da parte di un

⁵⁸ Cfr. SANDRI, *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Dir. Ind.*, 2010, 5, p. 451;

Autore^[59], che a conclusione di un lungo studio sulla *funzione* e la *natura giuridica* del marchio, aveva al fin affermato che l'unica funzione di esso (quanto meno nel vigore della Legge Marchi del 1942 e, come si vedrà, almeno fino al 1992) che potesse ritenersi «giuridicamente tutelata» (e quindi riconosciuta) nell'ordinamento giuridico italiano degli anni '60, era la funzione di indicazione di provenienza, la funzione cosiddetta distintiva^[60], quella funzione del marchio cioè di contraddistinguere i prodotti o i servizi del suo titolare sul mercato.

L'Autore arrivò alla conclusione che quella distintiva fosse l'unica funzione del marchio riconosciuta dall'ordinamento sulla base del rilievo che per poter ritenere che una certa funzione fosse giuridicamente tutelata, era necessario che rispetto a quella funzione il pubblico dei consumatori fosse messo nella posizione di fare affidamento sul messaggio comunicato dal marchio^[61]. In altre parole l'unica funzione del marchio per la quale l'ordinamento ricollegava un obbligo in capo al titolare del segno di mantenere conforme il messaggio comunicato dal marchio era quella distintiva, intesa come funzione di indicazione di provenienza *costante* dei prodotti o servizi contrassegnati da una fonte imprenditoriale tendenzialmente immutata nel tempo^[62]. Rilevava infatti l'Autore che, invece, non vi era nessun obbligo giuridico nel sistema della vecchia Legge Marchi (allora in vigore), imposto al titolare del segno, di non modificare la qualità dei prodotti che recassero un determinato marchio. Tantomeno vi era una norma che tutelasse la funzione suggestiva del marchio,

⁵⁹ Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1961, pp. 16 e ss. nonché VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 385 e ss.; e *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 1161 e ss.;

⁶⁰ Nello stesso senso si veda SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, pp. 5 e ss.;

⁶¹ Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1961, p. 17, dove si dice che per funzione giuridicamente protetta del marchio si intende la funzione economica sociale tipica che gli è attribuita dalle norme di un ordinamento;

⁶² Così VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1961, pp. 45 e ss.;

intesa come potere del marchio di attrarre il pubblico sulla base di diverse suggestioni. Anzi, sembrava guardarsi a questo ulteriore messaggio non senza sospetto, quasi fosse un tentativo di prevaricazione dell'effimero sulla sostanza, con la possibilità che per il pubblico potessero venire in rilievo percezioni, legate a valori suggestivi ed evocativi, a discapito della qualità e dell'affidabilità imprenditoriale, con la conseguenza che si sarebbe potuto verificare uno snaturamento delle scelte d'acquisto non più svolte sui canonici criteri di qualità e tradizione ma su nuove considerazioni più «capricciose»^[63].

La funzione di indicazione di provenienza era invece, secondo l'Autore, l'unica funzione riconosciuta dalla normativa previgente, costruita in maniera tale da poter garantire al consumatore, in ogni momento, la sicurezza che i prodotti che portassero un certo segno provenissero sempre dalla stessa impresa^[64]. Alla garanzia di una tale continuità nell'attribuibilità dei prodotti alla medesima origine si era arrivati attraverso la previsione di un sistema che legava intrinsecamente il marchio all'azienda o a un ramo di essa, cui inerivano le caratteristiche proprie dei prodotti contrassegnati dal marchio. L'addentellato normativo cui veniva ricollegata questa continuità aziendale, fu l'articolo 15 della Legge Marchi^[65] il quale prevedeva che «*il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a*

⁶³ Cfr. sul tema si veda anche VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, pp. 397 e ss., in cui l'Autore si era espresso in senso negativo al riconoscimento di un'autonoma tutela alla «*intrinseca capacità di suggestione*» del marchio;

⁶⁴ Nello stesso senso di VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1961, pp. 45 e ss. si veda anche AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, p. 22; LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano 1991, p. 29 e ss. ma anche MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in Galgano (diretto da) *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. 5, Padova, 1982, p. 72 e ss.;

⁶⁵ Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1961, p. 69 in cui si legge che «*La norma, pertanto, che garantisce l'inscindibilità del collegamento fra il marchio e l'azienda o un suo ramo, nell'ipotesi della cessione, è elemento indispensabile perché si possa attribuire al marchio stesso una funzione distintiva*»;

titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico». In base a tale impostazione, il marchio, poteva essere ceduto alla sola condizione che all'atto di cessione venisse ceduta anche l'azienda o gli elementi dell'azienda che conferivano al prodotto in quel momento le sue caratteristiche. Ne conseguiva che al marchio veniva tolta ogni autonomia rispetto al nucleo produttivo al quale i prodotti o servizi da esso contraddistinti venivano a ricollegarsi e perciò il diritto di marchio veniva sostanzialmente a qualificarsi come *«parte del contenuto del diritto su di un nucleo produttivo costituito dagli elementi obiettivi necessari a caratterizzare un prodotto, elementi costituiti rispettivamente dall'intera azienda o da un ramo di essa, a seconda che, per le ragioni che sappiamo, ne sia consentita la cessione con l'una o anche solo con l'altra»*^[66].

Si imponeva pertanto un sistema imperniato sulla cessione vincolata^[67]: il trasferimento del marchio non poteva cioè avvenire se non in dipendenza del contestuale trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa, volta ad assicurare l'esigenza del mercato di poter continuare a fare affidamento sulla *costanza* del rapporto tra marchio e impresa. In un tale impianto, studiato ed analizzato dall'Autore, l'unica garanzia che veniva ricollegata al marchio, e di conseguenza l'unico messaggio del marchio che veniva garantito dall'ordinamento, erano quelli relativi alla presenza di una fonte aziendale *costante* nel tempo: il prodotto recante un certo marchio poteva provenire o dalla stessa impresa o da una impresa differente ma che dalla prima aveva acquistato quell'insieme di elementi, anche immateriali, che gli consentissero di mantenere costanti le caratteristiche del prodotto contrassegnato da quel determinato marchio, che risultassero rilevanti per il pubblico. In questa costruzione il

⁶⁶ Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1961, p. 88;

⁶⁷ Cfr. ZORZI, *La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?*, in *Contratto e Impresa*, 1992, pp. 373-409;

marchio diventa essenzialmente un elemento imprenditoriale che vive, nasce e muore all'interno dell'impresa^[68].

In questa costruzione, il marchio rileva perciò, esclusivamente^[69], come strumento che comunica il solo messaggio della provenienza imprenditoriale. Tale origine doveva rimanere la stessa nel tempo, ossia i prodotti dovevano derivare dalla medesima azienda o da una nuova e differente azienda che abbia acquistato insieme con il marchio quegli elementi aziendali che le consentano di mantenere le originarie caratteristiche imprenditoriali del prodotto contrassegnato. La continuità aziendale era dunque elemento centrale ed era l'unica garanzia, giuridicamente tutelata, su cui il pubblico poteva fare affidamento. In tale impianto, invece, non vi era spazio alcuno per la garanzia sulle qualità del prodotto o sulla componente suggestiva del marchio^[70].

È infatti importante sottolineare che sebbene si possa avere la tentazione di ritenere che da questa funzione giuridicamente tutela potesse in realtà discendere anche una (*seppur implicita*) garanzia qualitativa dei prodotti^[71] – dal

⁶⁸ In questo sistema, infatti, la domanda di registrazione del marchio poteva essere depositata conseguentemente soltanto da un imprenditore che quel marchio usasse o da colui che si ripromettesse di costituire un'impresa per usarlo, e cioè che avesse già iniziato un'attività preparatoria volta alla costituzione dell'impresa stessa. Il marchio al contempo cessava di esistere con la cessazione definitiva dell'attività d'impresa – come previsto dall'art. 43, n. 2 Legge Marchi, allora in vigore, in tema di decadenza del marchio per cessazione dell'impresa –, proprio in ragione della sua diretta dipendenza dal compendio aziendale cui esso ineriva. Cfr. sul punto VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 3;

⁶⁹ Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1961, p. 38 dove afferma che «il marchio identifica il prodotto cui è apposto come proveniente da una fonte di produzione che resta sempre costante»;

⁷⁰ Cfr. anche GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, I, pp. 295 e ss.;

⁷¹ Su questo punto cfr. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1161 ss., spec. 1163-1164, dove scriveva che «Il messaggio distintivo contenuto nel marchio è destinato al pubblico dei consumatori; perciò [gli] elementi di identità, [le] caratteristiche del prodotto contraddistinto, dovranno essere importanti appunto per il pubblico; conseguentemente è chiaro che le caratteristiche medesime dovrebbero almeno tendenzialmente consistere nelle qualità merceologiche del prodotto contrassegnato»; conforme anche AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Milano, 1973, p. 196, secondo il quale «Non si può

momento che con la cessione dei marchi doveva necessariamente combinarsi la contestuale cessione dell'avviamento aziendale necessario per mantenere le caratteristiche dei prodotti anche all'indomani del trasferimento –, in realtà, anche in presenza di un'effettiva cessione di idonee componenti aziendali, la garanzia si limitava di fatto al momento della cessione: nulla avrebbe poi vietato al cessionario di utilizzare dei mezzi produttivi diversi da quelli acquisiti. Inoltre, al di fuori del momento specifico della cessione, nulla avrebbe neppure impedito all'imprenditore titolare del marchio di modificare le caratteristiche qualitative del prodotto o l'organizzazione dei fattori della produzione^[72].

Per questi motivi la funzione qualitativa del marchio, intesa come garanzia sulla costanza delle caratteristiche qualitative apprezzate dai consumatori nel tempo, non poteva considerarsi una funzione riconosciuta dall'ordinamento e giuridicamente tutelata in quanto l'allora vigente Legge Marchi non prevedeva alcun rimedio per garantire, in aggiunta alla continuità aziendale della fonte d'origine, anche una continuità della qualità dei prodotti^[73]. Si poteva al massimo immaginare che poiché la fonte imprenditoriale sarebbe stata la stessa o al massimo una fonte ontologicamente diversa ma munita delle medesime capacità aziendali per assicurare le stesse caratteristiche dei prodotti, queste qualità potessero rimanere invariate nel tempo. Ma era una garanzia del tutto indiretta, e egualmente indiretta era la garanzia che l'eventuale cessionario pur dotato di quanto necessario per dare continuità anche qualitativa ai prodotti non decidesse comunque di modificare e magari di peggiorare pure la qualità dei

negare (...) che di fatto il pubblico non si limita a contare sulla continuità di origine dei prodotti, ma, specie nel caso di marchi particolarmente affermati, vede nel marchio la garanzia di pregi e caratteristiche determinate, o di un generico livello qualitativo»; e, nella dottrina straniera, CORNISH, PHILLIPS, The Economic Function of Trade Marks: An Analysis with Special Reference to Developing Countries, in IIC, 1982, p.41 e ss., spec. p. 43, dove osservano che «If he [il consumatore: n.d.a.] is interested in origin, it is normally because origin imports an expectation about some quality – good materials, good after-sales service, ecc.»;

⁷² Cfr. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, p. 6;

⁷³ Vi era al contrario chi riteneva che la funzione di garanzia qualitativa fosse la prima e principale funzione del marchio, in tema cfr. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, p. 232 e in senso analogo GUGLIELMETTI, *Il marchio – Oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p. 8 e ss.;

prodotti e/o servizi contrassegnati. L'unica funzione tutelata del marchio rimaneva cioè quella di indicare la provenienza aziendale dei prodotti e servizi, con una funzione soltanto indiretta di garanzia della qualità del prodotto il cui eventuale cambiamento non sarebbe incorso in alcuna sanzione dell'ordinamento, se non l'eventuale insuccesso commerciale.

La conseguenza più rilevante in un sistema in cui l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio era solo l'indicazione di provenienza imprenditoriale, riguarda il fatto che l'unica violazione del marchio che fosse ammissibile derivava esclusivamente dal rischio che il pubblico potesse essere indotto, per l'*affinità* dei prodotti contrassegnati dai marchi simili in conflitto, ad attribuire tali prodotti e/o servizi ad una medesima fonte imprenditoriale o a fonti collegate. Conseguentemente la protezione che l'ordinamento predispondeva a tutela del diritto di marchio era solo nei confronti dei comportamenti commessi da soggetti terzi che interferissero con l'unica funzione giuridicamente tutelata dal marchio: la continuità aziendale. L'interferenza con questa funzione, e quindi la violazione del diritto del titolare ricorrevano pertanto ogni qual volta il comportamento del terzo determinasse un errore del pubblico sulla attribuibilità dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto alla medesima fonte produttiva (secondo la classica impostazione del *rischio di confusione sull'origine*).

Di talché, anche la valutazione dell'affinità tra prodotti, al fine di determinare l'ambito merceologico di tutela dei marchi, veniva ad essere ancorata al principio di *confondibilità sull'origine*, nel senso che dovevano considerarsi affini tra loro i prodotti che, recando un determinato segno simile al marchio da tutelare, potevano venire imputati dal pubblico alla medesima fonte produttiva di quello⁷⁴. Questo approccio non teneva tuttavia conto del fatto che il pubblico, per giudicare se due prodotti contrassegnati da marchi identici o

⁷⁴ Cfr. GALLI, *L'ambito di protezione del marchio (commento art. 20)*, in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 281, che richiama per una compiuta formulazione di questa costruzione la nota a App. Milano, 22 settembre 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, p. 1171 ss.

simili provenivano dalla medesima impresa, compiva la sua valutazione non in astratto, bensì in concreto, facendo riferimento anche ad altri dati.

Ma in un sistema imperniato sull'unica garanzia della costanza sull'origine aziendale dei prodotti attribuibili sempre alla stessa azienda o ad aziende in grado di garantirne le caratteristiche rilevanti per il pubblico, non poteva che prevedersi un sistema di tutela dei marchi esclusivamente basato sul rischio di confusione, ossia sulla verifica che dall'uso di segni identici o simili derivasse il pericolo che il pubblico potesse confondersi nell'attribuire prodotti di marchi diversi alla medesima azienda. Si imponeva cioè una logica basata sull'esame della vicinanza tra i marchi in conflitto, in termini di identità/somiglianza dei segni e di vicinanza dei prodotti contrassegnati: qualora i prodotti fossero stati sufficientemente affini e i marchi sufficientemente simili da poter innescare un tale rischio, là vi sarebbe stata la contraffazione.

Naturalmente questo sistema aveva portato alla convivenza sul mercato di segni anche simili ma utilizzati per prodotti molto lontani, in relazione ai quali non era possibile, su quelle basi, immaginarsi che il pubblico potesse ingannarsi (ma sarebbe stato invece possibile immaginare un agganciamento parassitario, come si vedrà nel prosieguo); allo stesso tempo in presenza di marchi simili ma per prodotti identici non sarebbe stato possibile escludere l'inganno, anche in ipotesi in cui in concreto questo non vi fosse. Quello in parola era, in sostanza, un sistema fondato su una risultante automatica tra identità/somiglianza di segni e identità/affinità tra prodotti contrassegnati. È evidente che una tale impostazione del problema era in realtà profondamente inattuale perché l'*affinità* tra prodotti non è una questione che si pone *a priori* rispetto alla confondibilità ma è semmai una conseguenza della confondibilità: dove la percezione del pubblico può portare a un rischio di confusione è là che i prodotti devono essere considerati sufficientemente affini con la conseguenza che il pubblico può pensare che abbiano la stessa fonte imprenditoriale.

Questo sistema comincia a scricchiolare verso gli anni '70 proprio quando si affermano i primi grandi *creatori del gusto e della moda*, che si rendono artefici di quella espansione merceologica di quel *brand stretching* facilitato dalla notorietà dei loro nomi, per i quali il sistema normativo previgente si dimostrò totalmente anacronistico. Ci si accorse infatti che, sull'assunto che per poter cedere il marchio si dovesse provvedere a cedere anche il ramo d'azienda cui i prodotti da esso contrassegnati inerivano e dal quale gli stessi derivavano le proprie caratteristiche rilevanti nella percezione del pubblico, nell'ambito dei marchi della Moda, dove i segni vengono percepiti anche nel loro messaggio di paternità stilistica (specie quelli che corrispondono al nome del loro stilista eponimo), il marchio avrebbe potuto circolare ed essere trasferito solo se al contempo venisse ceduta la persona del *designer* stesso, o le sue prestazioni stilistiche, cui erano ricondotte le caratteristiche dei prodotti. Una volta avvenuto il trasferimento tuttavia, il soggetto che aveva così ottenuto le prestazioni dello stilista, poteva anche non servirsene più, in quanto non vi era alcun obbligo di mantenere una costanza qualitativa: l'unica continuità era quella meramente aziendale al momento del trasferimento. Il che parve assolutamente inattuale.

7. La stagione «post '92»

Quando nel 1992 si diede attuazione alla direttiva CE 89/104, il pilastro della funzione distintiva, come unica funzione giuridicamente tutelata, venne inesorabilmente abbattuto^[75], attraverso la riscrittura dell'art. 15 della Legge Marchi che venne modificato con l'eliminazione del vincolo di inerenza del marchio all'azienda. In questo modo si ammise per la prima volta la piena e libera trasferibilità del marchio indipendentemente dal compendio aziendalistico

⁷⁵ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 3 in cui afferma «questa essendo la nuova situazione normativa, continuare a parlare tranquillamente di una funzione giuridica di indicazione di origine del marchio è più che arduo, temo, impossibile»;

cui esso ineriva. Il testo dell'art. 15 della Legge Marchi, che oggi è diventato l'art. 23 nella sistematica del Codice, al suo comma IV afferma(va) dunque che «*il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato*». Nulla di più. Veniva in questo modo abbattuto il vincolo aziendalistico del marchio nell'atto del trasferimento con una conseguenza dirompente sulla funzione del marchio: se infatti la cessione di esso diveniva «libera» e cioè svincolata dall'azienda o dal suo ramo cui esso ineriva, non era più possibile sostenere che il marchio garantisse un'origine imprenditoriale costante^[76]. Si è detto al riguardo che la funzione di indicazione di provenienza, in un sistema che ammetteva la cessione libera del marchio, si doveva restringere alla garanzia non più di un'origine dei prodotti da una fonte imprenditoriale *costante nel tempo*, bensì solo da una fonte *unitaria* in ogni momento, con la conseguenza che la funzione distintiva si sarebbe limitata a informare dell'esistenza di un'esclusiva che poteva far capo, in momenti diversi, a soggetti diversi^[77].

Venne dunque a scomparire dall'ordinamento nazionale l'obbligo di cessione vincolata del marchio, che peraltro aveva cominciato a soffrire una sempre maggiore disapplicazione da parte della giurisprudenza^[78], e al posto di

⁷⁶ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 4 in cui si legge che «*la garanzia del permanere nel tempo di una certa situazione che di quando in quando viene meno, non è affatto una garanzia*» ma anche VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pp. 71-89;

⁷⁷ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, pp. 64-67;

⁷⁸ Cfr. *ex multis*, Cass. civ., 04 giugno 1983, n. 3807, in *Giur. It.*, 1984, I, 1, 1170, la quale aveva affermato che l'onere di cessione vincolata doveva ritenersi ottemperato «*anche con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce secondo i procedimenti ideati e attuati dal titolare del prodotto*», il che equivaleva sostanzialmente a dire che fuori dai casi in cui i prodotti non fossero realizzati con questi *procedimenti ideati e attuati dal titolare del prodotto*, la cessione potesse considerarsi sostanzialmente libera; per un caso limite si veda pure un esempio limite Trib. Roma, 10 dicembre 1991, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, 778 e ss., secondo cui «*Il nesso tra marchio ed azienda, che deve permanere ai sensi degli artt. 15 l. marchi e 2573 c.c. quando il segno venga trasferito, ha un valore poco più che simbolico, poiché la normativa in tema di cessione è di stretta interpretazione in quanto limitativa del commercio giuridico dei beni e va intesa nel senso che alla esigenza da essa affermata si ottempera anche con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce, secondo i*

questa venne inserito un sistema «reale» di «*effettive garanzie per il consumatore*». Il pilastro che venne posto a fondamento del nuovo sistema fu l'addentellato normativo ricavabile, come si è detto, dal comma IV dell'art. 15 (oggi, art. 23 C.P.I.) che sottoponeva la libera cessione alla condizione che «*in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico*»: in altre parole, il marchio poteva (e può, oggi) circolare liberamente a condizione che non vi sia un inganno del pubblico^[79]. In realtà tale inciso era presente anche nella precedente Legge Marchi, ma essa aveva finito per non trovare mai applicazione atteso che, nel sistema previgente, il fatto che il marchio rimanesse sempre «legato» al compendio aziendale, non avrebbe potuto comportare alcun inganno del pubblico^[80].

Nel nuovo sistema creato con la Riforma del '92, questo inciso diventa il perno dell'intero sistema perché è su di esso che si fonda la funzione del marchio anche come garanzia del mantenimento qualitativo dei prodotti^[81], il cui onere viene a gravare sia sull'imprenditore – che in passato poteva del tutto liberamente decidere di cambiare le qualità del prodotto pur continuando a rimanere legato al messaggio originariamente comunicato dal marchio –, sia all'eventuale cessionario che acquisti i marchi, senza il compendio aziendale a cui essi ineriscano, e non abbia tuttavia gli elementi per garantire la continuità qualitativa del prodotto. In questi casi infatti il marchio verrebbe a comunicare un messaggio al pubblico ingannevole, perché non conforme alla realtà.

procedimenti ideati ed attuati dal titolare del prodotto». Cfr. sul punto VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 5;

⁷⁹ In questo senso GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, pp. 62-63 dove si afferma che la disposizione contenuta all'art. 15, co. IV dovesse intendersi come riguardante i casi in cui il trasferimento o la licenza provocano di per sé un inganno del pubblico;

⁸⁰ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 68;

⁸¹ Per un attento esame della questione cfr. Vanzetti, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 69 il quale afferma che «*se un qualche significato si vuole dare (come si deve dare) alla norma in esame, a questo punto non ci si potrà esimere dal ritenere che essa imponga proprio di mantenere il livello qualitativo del prodotto a carico del cessionario e del licenziatario*»;

Tale inganno si può invece più facilmente limitare, ma non escludere totalmente, quando vengano contestualmente ceduti gli elementi aziendali che consentano a chi acquista il marchio di mantenere *quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico* costanti, oppure in tutti quei casi in cui, anche se tali elementi non vengano ceduti, la circostanza di una loro modifica sia stata resa nota al pubblico dei consumatori. Veniva cioè ad essere tutelata una funzione del marchio come garanzia di costanza qualitativa del prodotto, ma non in senso «rigido»⁸², ossia che la qualità dovesse rimanere sempre la stessa, ma che essa potesse essere modificata, purché da questo non si ingenerasse un inganno del pubblico⁸³. Quel che conta è che in ogni singolo momento, il messaggio comunicato dal marchio e le caratteristiche dei prodotti siano conformi, con la piena possibilità che alcune caratteristiche dei prodotti possano venire a modificarsi con il tempo (non si tratta infatti di una garanzia qualitativa *nel tempo*), ma perché ciò sia possibile si deve contestualmente cambiare il messaggio agli occhi del pubblico interessato. Solo questa continua equazione tra ciò che viene percepito dal pubblico (attraverso il messaggio comunicato dal segno) e ciò che è realmente il prodotto, può evitare l'inganno del pubblico.

Con il «nuovo» sistema, quindi, il marchio non comunica più necessariamente la costanza aziendale, anzi questa diventa puramente eventuale, dato che i marchi possono liberamente essere trasferiti da una società all'altra:

⁸² Cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 100 in cui si dice che «l'onere di mantenimento del livello qualitativo (...) non impone naturalmente una continuità qualitativa in senso stretto (che presupporrebbe un deposito di campioni presso istituti pubblici, e la possibilità di contestare l'utilizzazione del marchio ogniqualvolta il prodotto contrassegnato non corrispondesse a quei campioni)» bensì una «continuità tale da escludere l'inganno del pubblico (...) vale a dire una continuità compatibile con ogni miglioramento del prodotto, o anche con un mutamento di esso che si risolva in una sostanziale equivalenza qualitativa, e incompatibile soltanto con un deterioramento rilevante e celato del prodotto: celato in quanto un deterioramento palesato attraverso congrui avvertimenti del pubblico non provocherebbe un inganno di esso, e perciò non integrerebbe gli estremi del divieto contenuto nella norma»;

⁸³ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 7 e di nuovo a p. 69 in cui si legge che «un deterioramento palesato attraverso congrui avvertimenti del pubblico, non provocherebbe un inganno di esso e perciò non integrerebbe gli estremi del divieto contenuto nella norma»;

l'unica condizione rilevante anche in caso di distacco tra il marchio e l'azienda originaria cui esso ineriva è solo nel senso che da tale separazione non deve derivare un *inganno per il pubblico*, su tutti quegli elementi che possano assumere rilevanza nella sua percezione, in quei caratteri dei prodotti o servizi cioè che possono essere essenziali per il suo apprezzamento sul mercato.

Prima della Riforma del '92 il marchio poteva essere tutelato solo per il messaggio relativo all'origine imprenditoriale perché era l'unico messaggio su cui esistesse una garanzia normativa: non vi era infatti un obbligo per l'imprenditore di mantenere costanti le caratteristiche del prodotto o servizio contrassegnato, e non era così possibile ipotizzare un tale onere neppure per il cessionario. Non c'era infine un obbligo di garantire neppure gli elementi suggestivi del marchio stesso. Questo obbligo invece, oggi, esiste^[84] e risulta tutelato dall'ordinamento che all'art. 14, comma II, lett. a) C.P.I. (corrispondente all'art. 41, co. I, n. 2 della Legge Marchi), in materia di decadenza, sancisce che *«il marchio d'impresa decade ... (a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico in particolare (e cioè solo esemplificativamente, n.d.r.) circa la natura, qualità e provenienza del prodotto/servizio a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso per i prodotti e servizi per cui è registrato»*, con la conseguenza che un uso del marchio che possa provocare un inganno del pubblico circa la qualità dei prodotti, dà luogo alla sanzione della decadenza del marchio stesso.

Come è stato messo in luce da un Autore, *«in questo contesto è chiaro che il marchio è preso in considerazione dal legislatore in quanto messaggio rivolto dall'imprenditore appunto al pubblico, e che, pertanto, la norma in esame dice che il marchio non deve mai comunicare al pubblico qualcosa che gli faccia ritenere che il*

⁸⁴ Cfr. RIVA, *Il trasferimento del marchio*, in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 382, in cui si afferma *«Più in generale si deve osservare come sia innegabile che oggi le norme che vietano l'inganno del pubblico vengano ad acquisire un rilievo paragonabile (e forse anzi di maggiore sostanza) a quello che, prima della riforma del 1992, andava attribuito al divieto di cessione libera del marchio, e cioè sostituiscono alla garanzia indiretta di costanza qualitativa, che nel sistema originario della legge marchi del 1942 era appunto affidato al divieto di cessione libera e, come si è detto, alla correlativa funzione di indicazione di origine, una forma di garanzia diretta di conformità al contenuto del messaggio collegato al marchio»*;

prodotto o il servizio hanno una qualità diversa»^[85]. Se così non fosse il marchio verrebbe a creare un contrasto tra la realtà e il messaggio che comunica al pubblico, che l'ordinamento non può tollerare, e nei confronti del quale reagisce attraverso la sanzione della decadenza per ingannevolezza sopravvenuta.

La disposizione contenuta nell'art. 14, comma II, lett. a) C.P.I. individua una serie di ipotesi su cui può ricadere l'inganno del pubblico come la provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti e servizi contrassegnati. È chiaro che quella prevista dalla norma in commento deve ritenersi un elenco esemplificativo (come si evince dall'uso della particella «*in particolare*»), e la norma deve naturalmente «far sistema», e dev'esser necessariamente interpretata, insieme all'articolo 23 C.P.I. in cui si legge che l'inganno deve intervenire «*su quei caratteri dei prodotti e servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico*»; si deve cioè intendere, con l'uso di questa espressione, ciò che rileva all'occhio del pubblico nelle sue scelte d'acquisto, con la conseguenza che una norma che elenchi tutte le «*qualità*» o anche le «*suggestioni*» che ogni marchio può evocare, non potrebbe esaurire tutte le diverse realtà che possono venire in gioco. Queste «*qualità*» possono ben essere non qualità solo *materiali*, ma anche qualità *immateriali*, che tipicamente nel settore della moda acquistano particolare importanza, come i messaggi di stile, di esclusività fino ad arrivare ai concetti di lusso e *status symbol* che possono assumere grande valore nel pubblico, disposto a pagare, anche caramente, per averle. Ancora una volta torna in discorso quell'investimento in *capitale reputazionale* di cui si è già detto, che rappresenta un'importantissima conferma di come oggi il marchio sia indiscutibilmente uno strumento di comunicazione dei più diversi messaggi.

Attraverso questo percorso si arrivò a concludere che la funzione d'indicazione d'origine non era più la sola, e unica, *funzione giuridicamente protetta*

⁸⁵ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 133;

del marchio, ma venivano in risalto funzioni più nuove, come quella «qualitativa» e quella «suggestiva» che del pari venivano tutelate dall'ordinamento^[86]. C'è dunque chi ha parlato a tal proposito di una funzione che riunisce tutte quelle indicate, ossia quella del marchio quale «*strumento di comunicazione d'impresa*»^[87], che rappresenta la somma delle funzioni di indicazione di provenienza, di comunicazione di informazioni qualitative e quella attrattivo/suggestiva. Sono tutti messaggi di cui il marchio viene in concreto a caricarsi, anzitutto con riguardo alle *suggestioni* e alle *qualità* proprie dei marchi dotati di grande rinomanza, qui di maggior interesse, con riguardo ai marchi della Moda.

Da tale nuova veste del marchio come «strumento di comunicazione» è disceso che insieme alla previsione dell'onere imposto al titolare del marchio di dover garantire in ogni momento la corrispondenza del messaggio alla realtà, dapprima la «nuova» Legge Marchi, e il Codice in seguito, hanno in egual misura dovuto predisporre anche una tutela per il Marchio, che non poteva limitarsi a prevedere una possibilità di reazione da parte del titolare dei marchi nei soli casi di interferenze da parti di terzi che intervenissero con riguardo alla sola funzione distintiva del marchio (legata cioè al rischio di confondibilità dei segni), bensì che si allargasse nei confronti di «*ogni forma di agganciamento parassitario ai "messaggi" di cui ciascun singolo marchio è portatore, realizzata mediante l'uso di segni eguali o simili ad esso*», in tutti i casi cioè in cui l'interferenza altrui intervenisse su una

⁸⁶ Cfr. RIVA, *Il trasferimento del marchio*, in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 382, dove si legge che: «la protezione del marchio non può più, dunque, riguardare solo la funzione d'indicazione di provenienza, e quindi essere limitata ai comportamenti di terzi che attentano a tale funzione, determinando un pericolo di confusione per il pubblico, come avveniva nel vigore della legge marchi del 1942, ma va invece commisurata alla capacità tutta intera del marchio di essere portatore di un messaggio, e quindi deve concernere tutte le componenti di questo messaggio rilevanti nel giudizio del pubblico»;

⁸⁷ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, spec. p. 137 e ss. che richiama ECONOMIDES, *The Economics of Trademark*, in 78 TMR, 1988, p. 523 e ss., spec. 532-535 e già LANDES - POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in 30 *Journ. of Law and Econ.*, 1987, 265 e ss., nonché GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, p. 661 e ss.;

della componenti del messaggio^[88]. E in questo senso va letta la tutela c.d. *extramerceologica* dei marchi che godono di rinomanza (di cui si parlerà nel capitolo che segue).

Il sistema diventa così più attuale e più reale, non essendo più basato soltanto sulla funzione distintiva del marchio e sul rischio di confusione riguardo all'origine dei prodotti (la classica ipotesi di confondibilità) bensì anche sulle componenti più propriamente *qualitative* e *suggestive* del marchio, specie se di rinomanza, rispetto alle quali il pubblico possa comunque istituire, anche in casi in cui la confusione sia esclusa, un *nesso* tra il segno dell'imitatore e il marchio imitato, da cui possa derivare un *agganciamento parassitario* a tali componenti, nelle forme di un *indebito vantaggio* o di un *pregiudizio* rispetto al «carattere distintivo» e alla «rinomanza» del marchio, come subito si vedrà.

8. Conclusione

Si è dunque giunti alla «quadratura del cerchio» finale: i segni distintivi nel nuovo meccanismo previsto dal Codice e, prima di questo, dalla Legge Marchi riformata nel '92, hanno riconosciuto al marchio una funzione come «strumento di comunicazione d'impresa», tutelato, come si vedrà più approfonditamente nel capitolo che segue, in tutti gli elementi comunicazionali, siano essi sull'origine dei prodotti (*funzione distintiva*) sulle qualità degli stessi (*funzione qualitativa*), o infine sulle suggestioni che da esso derivino (*funzione suggestiva*), che compongono il messaggio che il marchio esprime. Tale impostazione ha ridisegnato i confini dell'ambito di protezione del marchio che si è esteso oggi partendo dalle anguste limitatezze del rischio di confusione (ormai un'ipotesi recessiva di contraffazione, soprattutto con riguardo ai marchi che godono di rinomanza) fino a lambire tutte le ipotesi in cui una qualche sua

⁸⁸ Cfr. GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, p. 119.

componente rimanga riconoscibile da parte del pubblico. La riconoscibilità del segno, e dunque la possibilità che il pubblico sia portato a istituire un «nesso», diventano i nuovi canoni di individuazione dei limiti della tutela del marchio, con la conseguenza che la somiglianza tra segni e l'affinità merceologica rilevano sì, ma in maniera differente per ogni segno, solo in base al messaggio che ciascuno di essi sia in concreto in grado di esprimere sul mercato.

CAPITOLO II: L'AMBITO DI TUTELA DEL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA NEL SETTORE DELLA MODA

SOMMARIO: (1.) Introduzione – (2.) L'ambito di tutela del marchio: evoluzione storica – (3.) Il rischio di associazione tra segni: una «lettura» storica a partire dalla giurisprudenza del Benelux – (4.) La tutela specifica dei marchi che godono di rinomanza – (5.) Il presupposto della protezione allargata riservata al marchio che gode di rinomanza – (6.) I marchi che godono di rinomanza – (7.) Il nesso: un tentativo di definizione giuridica – (8.) I casi in cui si verifica un «nesso»: tra «indebito vantaggio» e «pregiudizio» – (9.) La parodia: un'ipotesi di indebito vantaggio – (10.) L'uso indebito effettuato nell'attività economica e i giustificati motivi – (11.) Segni identici al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato – (12.) Conclusioni

1. Introduzione

Per una trattazione che ha ad oggetto i marchi della moda e che esamina i segni distintivi nel loro particolare atteggiarsi nel mondo del *fashion*, imprescindibile è un capitolo a parte sui marchi che godono di rinomanza, in base al semplice rilievo che i marchi dei c.d. «creatori del gusto e della moda», secondo una felice espressione coniata dal Tribunale di Milano, sono forse i principali marchi «celebri», quantomeno i marchi più conosciuti nel settore; tuttavia, come subito si vedrà, il concetto di *rinomanza*, nelle moderne interpretazioni, viene a perdere la sua valenza più strettamente semantica, fino ad includere in maniera quasi generalizzata tutti i segni che siano comunque in grado di essere oggetto di *agganciamento parassitario* da parte di usi indebiti altrui di un medesimo segno. Sicuramente i marchi della moda, che «designano prodotti connessi con la soddisfazione di un bisogno estetico o di prestigio» come si soleva dire

in passato, sono stati tra i primi, anzi forse i primi, che la giurisprudenza nazionale ha individuato come destinatari di una tutela peculiare^[89].

Come era stato osservato da Leonini, i marchi dei c.d. «*creatori del gusto e della moda*» costituivano nella disciplina dei segni distintivi antecedente alla Riforma del '92, una categoria a sé stante nell'ambito dei marchi famosi, con una tutela peculiare^[90]. Questa categoria di marchi, che comprendono tradizionalmente, ma non solo, il nome dello stilista – per esempio *Valentino* –, il suo cognome – *Chanel* – così come il suo pseudonimo – l'esempio citato «*Biki*» –, solo per citarne alcuni, godono di una tutela «allargata» che si spinge oltre il tradizionale limite della confondibilità e del limite dell'affinità merceologica, spingendosi appunto «*sin dove il suo effetto suggestivo di fatto giunge*»^[91].

Ma questa è la realtà di oggi. Il percorso per arrivare a questo risultato non è stato affatto semplice e «scontato». L'affermazione di Leonini citata in apertura, relativa alla «*categoria a sé stante*» dei marchi famosi richiama un sistema normativo, quello della Legge Marchi, anteriore all'attuazione della Direttiva 89/104/CEE (avvenuta ad opera del D.lgs. 480/1992), appunto, nel quale, come si è osservato nel precedente capitolo della presente trattazione, l'unica funzione tutelata del marchio era quella cosiddetta «distintiva» ossia di indicazione di provenienza imprenditoriale^[92]. In questa costruzione il marchio rappresentava essenzialmente uno strumento di comunicazione di un solo messaggio: quello sull'origine dei prodotti e servizi contrassegnati.

⁸⁹ Cfr. Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, n. 565, p. 766 e ss. (spec. p. 787) nel caso noto come «*Biki*» che aveva dato vita ad una nuova categoria di marchi, nota come «*marchi dei creatori del gusto e della moda*». Sul punto si veda anche FRANCESCHELLI, *Il marchio dei creatori del gusto e della moda*, in *Contr. e Impr.*, 1988, p. 780 e ss.;

⁹⁰ Cfr. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, p. 143, in cui si legge che «*a differenza del marchio che gode di notorietà e buona fama, il marchio che possiede un valore simbolico costituisce in un certo senso un genus a sé stante*»;

⁹¹ Cfr. Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, in *Giust. Civ.*, 1999, I, p. 469;

⁹² Cfr. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, p. 5 e ss. e SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, IV ed., 2007, p. 45 e ss.;

Come si è detto, in un sistema siffatto, al marchio veniva riconosciuto un ambito di tutela che si estendeva sino agli usi di segni eguali o simili che il pubblico percepisse come segni della medesima origine imprenditoriale. Il diritto di esclusiva del titolare del marchio risultava dunque limitato entro i confini del pericolo di confusione sull'origine. L'idea di fondo di questa concezione si basava sull'assunto che là dove non vi fosse un pericolo di confusione non si poteva ritenere neppure che arrivasse l'ambito di protezione del marchio^[93]. Questo sistema risultò presto inattuale e soprattutto lontano dalla realtà^[94].

Secondo tale ricostruzione «originaria» del marchio, infatti, il titolare del segno avrebbe goduto di una tutela soltanto nei confronti di coloro che avessero usato un segno identico o simile al proprio marchio per prodotti identici o affini. In questo caso, infatti, vi sarebbe stato un rischio di confusione per il pubblico. Nei confronti, invece, di chi avesse utilizzato il medesimo segno, identico o simile al proprio marchio, per prodotti merceologicamente diversi, poiché il pubblico non sarebbe stato indotto a pensare che i prodotti contrassegnati condividessero la medesima provenienza imprenditoriale, i segni in conflitto avrebbero potuto tranquillamente convivere. Era dunque consentito che un soggetto terzo usasse un segno identico o simile al marchio anteriore per prodotti diversi.

Tale sistema funzionò almeno fino agli anni '70, come si è detto, in un mondo in cui l'estensione merceologica, il cosiddetto *brand stretching*, operato dal

⁹³ Caso «Zarri», e in particolare cfr. Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716; *Soc. Veuve Clicquot-Ponsardin, Soc. Moët & Chandon, Soc. G. H. Mumm & Cie S.V.C.S., Comité interprofessionnel du vin de Champagne c. Zarri* - conferma App. Bologna, 30 luglio 1985, in *Foro It.*, Vol. 112, pp. 763/764-779/780, la quale sancisce che «il principio di specialità che governa la tutela dei segni distintivi non consente di inibire l'uso dell'altrui marchio o denominazione celebre per prodotti che, per essere merceologicamente distinti sia dagli oggetti di prima produzione, sia dai settori di potenziale espansione commerciale del segno imitato, non possono ingenerare presso il pubblico confusione alcuna circa la provenienza differenziata di prodotti omonimi» e che «nell'ipotesi di uso di marchio celebre altrui in diverso settore merceologico, ove il giudice di merito abbia accertato: a) la non confondibilità tra i due generi di produzione; b) la natura nient'affatto disdicevole dei prodotti nuovi; c) l'implausibilità di una espansione del titolare di marchio celebre nel ramo commerciale del convenuto, deve escludersi – pur ricorrendo in astratto, gli estremi del comportamento illecito da parte del convenuto – la sussistenza di un danno risarcibile per annacquamento della forza distintiva o per calo di prestigio o per perdita del valore di mercato del segno imitato»;

⁹⁴ Cfr. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pp. 71-89;

titolare sul proprio segno distintivo da un prodotto ad altro merceologicamente non identico o affine, ma diverso, aveva da sempre seguito linee direttrici molto limitate, che procedevano essenzialmente lungo prodotti succedanei, o comunque molto vicini per la loro natura. Queste sono state le linee di sviluppo che i marchi hanno avuto fino a tempi recentissimi (anni '60-'70). E fu proprio in questo contesto, intorno agli anni '70, quando in Italia nacque il fenomeno completamente nuovo del *prêt-à-porter*, la «moda pronta» appunto, che si inserirono i primi nomi degli stilisti, i famosi «creatori del gusto e della moda» citati da Leonini.

Gli anni '70 hanno rappresentato a tutti gli effetti l'epoca degli stilisti. I grandi nomi della moda italiana come *Armani*, *Valentino*, *Versace*, solo per citarne alcuni, cominciarono a prendere effettiva contezza del potenziale della loro acquisita fama, ricollegata principalmente al loro nome e al proprio marchio, capaci di richiamare un particolare gusto, un peculiare stile, una qualità, una rinomanza, persino un modo di vivere, che offrivano possibilità di utilizzo e di sfruttamento dei segni in questione molto più estese ed eterogenee, anche in contesti merceologici distanti, ma che in assenza di idonea tutela nell'ordinamento, potevano finire per essere svuotate per opera di condotte parassitarie da parte di terzi, attratti da quel potenziale e allettati dal forte potere di richiamo di quei segni.

Fu quindi in quel momento che ci si rese conto che, a fronte di un mondo profondamente cambiato, anche il peso che i marchi, e nello specifico i marchi degli stilisti, avevano assunto sul mercato si era evoluto, venendo ad essere percepiti non più come portatori di un messaggio collegato soltanto all'origine imprenditoriale dei prodotti e servizi contraddistinti, ma anche alle qualità del prodotto e alle suggestioni che esso poteva comunicare^[95].

⁹⁵ Su questa evoluzione GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996; sulle funzioni economiche del marchio sul piano economico cfr. ECONOMIDES, *The Economics of Trademark*, in 78 TMR, 1988, p. 523 e ss., spec. pp. 532-535 e già LANDES - POSNER, *Trademark Law*:

Il Tribunale di Milano in una nota sentenza del 14 aprile 1986, (caso «Krizia»), riconobbe la tutelabilità del marchio «Krizia» della stilista e imprenditrice italiana Mariuccia Mandelli anche nei confronti di un segno identico per tappezzerie e ceramiche, sull'assunto che tali prodotti potevano ritenersi affini in quanto accomunati dalla destinazione al *soddisfacimento di un medesimo bisogno estetico di raffinatezza, prestigio ed eleganza*^[96].

Fu su questa scorta che il Tribunale di Milano cominciò a creare una giurisprudenza^[97] che guardava oltre il limite della *affinità merceologica* imposto all'ambito di tutela del marchio, arrivando ad affermare che esso potesse estendersi anche a quei casi in cui i prodotti dell'imitatore «*si riconduc[evano] ad un settore produttivo (quello di competenza dei creatori della moda e del gusto) rispetto al quale prodotti anche merceologicamente differenziati vengono percepiti in modo unitario, in quanto accomunabili sotto il profilo dell'emanazione da un identico centro creativo, dall'appartenenza ad un 'filone' dal gusto e dallo stile esclusivo*»^[98] e cioè in pratica quando tali prodotti apparissero compatibili con lo «*stile esclusivo*» che costituiva la componente essenziale, agli occhi del pubblico, del messaggio di cui il marchio era portatore^[99].

Per garantire tutela al marchio dei *creatori del gusto e della moda*, così come in generale al marchio celebre^[100], come si è detto, la giurisprudenza anteriore alla

an Economic Perspective, in 30 *Journ. of Law and Econ.*, 1987, p. 265 e ss.; e DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signals to Symbols to Myth*, in 82 *TMR*, 1992, p. 301 e ss.;

⁹⁶ Cfr. Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2033 (caso «Krizia»); ma si veda anche App. Milano, 6 novembre 1990, *ivi*, 2574, p. 39 e ss. che invece escluse la contraffazione del marchio «Krizia» ritenendo che la nozione di marchi celebri collegati alla figura dello stilista fosse incerta ai fini della determinazione dell'ambito di tutela del marchio;

⁹⁷ Cfr. Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1978, p. 652 e ss. per «Cartier»; Trib. Milano, 9 febbraio 1989, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1989, p. 263 e ss. per «Krizia», App. Milano, 24 febbraio 1984, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1984, p. 313 e ss., per «Johnny Player Special»; App. Genova, 14 gennaio 1986, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1986, p. 330 e ss., per il marchio di liquori «Cointreau»;

⁹⁸ Cfr. Trib. Milano, 6 novembre 1978 (caso «Cartier»), in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1978, p. 652 e ss.;

⁹⁹ Cfr. testualmente GALLI, *Missoni: lo stile che distingue*, in *marchiebrevevettweb.it*, 10 Febbraio 2017;

¹⁰⁰ Per la dottrina si veda ex multis NOCERA, *Una tutela più ampia per i marchi celebri*, in *Diritto & Giustizia*, 28 Maggio 2013, in cui si evidenzia che «*per i marchi celebri bisogna considerare il pericolo di*

novella del '92 faceva dunque ricorso ad una *interpretazione ampia della nozione di affinità*, argomentando che per i marchi degli stilisti il pubblico è portato a percepire tali marchi con un ambito di estensione più ampio. Tale tutela ultramerceologica dei marchi degli stilisti, e in generale del marchio celebre, era stato elaborato per via giurisprudenziale e non trovava riscontro né nell'ordinamento nazionale né in quello sovranazionale^[101].

Ma questo risultato rappresentava comunque una conquista importante. Le premesse erano infatti esattamente nel senso opposto dal momento che la giurisprudenza più tradizionale, avallata anche dal Supremo Collegio, era conforme nell'affermare che nel determinare e delimitare l'ambito di protezione del marchio si dovesse esaminare se i prodotti contrassegnati dai segni in conflitto, fossero sufficientemente affini da rientrare nell'ambito di protezione del marchio anteriore, e riconducevano tale esame di affinità alla verifica della sussistenza di tre circostanze cumulative, e segnatamente che (i) *i prodotti avessero la medesima natura*, (ii) *fossero destinati alla medesima clientela* e (iii) *alla soddisfazione dei medesimi bisogni*^[102].

Questa costruzione, che veniva riproposta anche con riguardo ai marchi celebri che pure godevano di una tutela «allargata», rispondeva all'esigenza di

confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico», mentre per la giurisprudenza si veda quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2060 del 1983: «i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, specie quando si risolvono nel nome patronimico dell'imprenditore, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliere una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati»;

¹⁰¹ Cfr. BALDI, La tutela ultramerceologica del marchio di rinomanza. Nota alla sentenza della Corte di cassazione n. 13090, 27 maggio 2013, in *Diritto & Giustizia*, 14 settembre 2013;

¹⁰² Cfr. fra le tante Cass., 16 febbraio 1950 n. 393, in *Foro Pad.*, 1950, I, 486. e nello stesso senso Cass., 15 marzo 1952, n. 703, in *Riv. Dir. Ind.*, 1952, II, p. 252 e ss.; Cass., 18 febbraio 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 4/2; Cass., 28 giugno 1972, n. 2230, *ivi*, 13/1;

mantenere il sistema entro il criterio cardine del *«pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici fra le due imprese»*; pericolo di confusione che secondo tale impostazione *«non ha luogo, né ove esiste una rilevante distanza merceologica fra il vecchio e il nuovo prodotto né qualora l'uno o l'altro prodotto siano altamente specializzati»*.

Con l'attuazione della Direttiva 89/104 (CEE), oggi Direttiva 95/08/CE, attuata con il D.lgs. 480/92, fu data una nuova strutturazione alla norma della Legge Marchi allora in vigore relativa all'*ambito di protezione del marchio*, l'art. 1, e fu introdotta una normativa *ad hoc* per i *marchi che godono di rinomanza*, la lettera c) del medesimo articolo: normative che poi sono state trasposte e che oggi sono contenute nel C.P.I..

La cosiddetta Riforma del '92 ha avuto, come si è già ampiamente detto, una portata rivoluzionaria nella disciplina dei marchi, a partire, anzitutto, dal riconoscimento normativo della funzione giuridicamente tutelata del marchio come *«strumento di comunicazione di impresa»*, il quale non esaurisce il suo valore nella sola indicazione della provenienza imprenditoriale dei prodotti e servizi contrassegnati (la classica *funzione «distintiva»* che esprime l'esistenza di un'esclusiva), ma comunica oggi un messaggio più complesso, che si carica di poteri *evocativi e simbolici* di altre *qualità e suggestioni* legate al marchio¹⁰³. Si è così venuta ad affiancare, come abbiamo già lungamente riferito nel capitolo precedente, alla tradizionale funzione distintiva del marchio come indicatore di provenienza imprenditoriale dei prodotti e servizi contrassegnati (tutelata contro il più tradizionale rischio di confusione e/o associazione), anche una funzione

¹⁰³ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 137 e ss. e in particolare pp. 142-143, dove si che *«una nuova concezione del marchio, nella quale la sua funzione di strumento di comunicazione viene giuridicamente riconosciuta non più soltanto in relazione ad una specifica componente del messaggio che vi è collegato (l'indicazione di provenienza), ma con riferimento a tutti gli elementi informativi e suggestivi, che possono essere compresi in tale messaggio»*;

cosiddetta «suggestiva» (protetta invece, indipendentemente dalla confondibilità, contro ogni uso parassitario del marchio stesso)^[104].

2. L'ambito di tutela del marchio: evoluzione storica.

Nella Legge Marchi l'articolo più importante, anche da un punto di vista di dislocazione sistematica dello stesso all'interno della normativa, era l'art. 1 (che oggi è divenuto l'articolo 20 nella «nuova» sistematica del C.P.I. , pur rimanendo comunque la norma cardine del sistema), e cioè quello che disciplina *l'ambito di protezione del marchio*.

Legge marchi, post riforma 1992

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

- a) un segno identico 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 non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di

Codice della proprietà industriale

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

¹⁰⁴ Per ampi riferimenti si veda GALLI, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, p. 22; e nello stesso senso GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 163 e ss.;

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.

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.

Le tre fattispecie previste dalla norma attuale (le lettere *a*, *b*, *c*) non sono dislocate nella successione in cui sono venute cronologicamente ad esistenza: la successione in cui le stesse oggi si presentano (*a*, *b*, *c*) dovrebbe infatti essere sovvertita nell'ordine *b*, *c*, *a*, per rispettare la successione storica della loro nascita.

È infatti la previsione contenuta alla lettera *b*) che rappresenta la prima a essere storicamente venuta ad esistenza prima delle altre, la quale corrisponde alla costruzione tradizionale del marchio e della sua sfera di protezione, imperniata sul *pericolo di confusione*^[105]. La norma si ferisce alla facoltà del «titolare di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica ... *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». L'elemento decisivo della norma, come si è detto, è dunque il «rischio di confusione» che la norma presenta come una sorta di risultante della combinazione, da un lato, della somiglianza tra segni e, dall'altro, della affinità tra i prodotti o i servizi da essi contrassegnati^[106].

¹⁰⁵ Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, p. 16 e ss. e per la ricostruzione storica delle funzioni del marchio anche GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996, 53 e ss.;

¹⁰⁶ Sul piano logico, in realtà, la somiglianza tra segni può essere idonea a determinare un rischio di confusione (ovvero, un approfittamento o pregiudizio, come si vedrà nel prosieguo con riguardo alla successiva lettera *c*) che pure fa riferimento alla somiglianza tra segni), in quanto il messaggio di cui il marchio è portatore e i prodotti o servizi per i quali il segno dell'imitatore è usato siano tali da determinare un richiamo al marchio imitato;

Tale rischio di confusione relativo all'origine imprenditoriale, non si riferiva solo all'ipotesi in cui l'errore del pubblico sulla provenienza imprenditoriale consistesse nell'attribuire il prodotto alla medesima impresa di quello del prodotto originale, ma era già stato esteso dalla giurisprudenza nazionale, già prima della Riforma del '92, anche all'ipotesi, diversa, in cui il pubblico percepisse come sussistente un qualche rapporto tra i due soggetti, di gruppo o di tipo contrattuale (ad esempio una *licenza*). È questo il concetto che viene definito di *confusione in senso ampio*, cioè l'errata supposizione che esista un legame organizzativo o economico tra le imprese che commerciano i prodotti contrassegnati dai segni in conflitto. Questa forma di confusione si affianca alla cosiddetta *confusione in senso stretto*, cioè l'errata supposizione che i prodotti in questione provengano dalla stessa impresa. Le due ipotesi sono state equiparate perché in entrambi i casi la confusione ha luogo nell'attribuzione della realizzazione del prodotto alla medesima responsabilità imprenditoriale^[107].

La ragione di una tale equiparazione risiede nel fatto che, in fondo, l'antica funzione del marchio come «*indicatore di provenienza imprenditoriale*» altro non è che la comunicazione dell'esistenza di un'esclusiva. Nel sistema normativo che è venuto ad esistenza con la Riforma del '92 (e successivamente con il C.P.I.) tale messaggio finisce per comunicare l'assunzione di una posizione di responsabilità da parte del titolare del marchio^[108], il quale che può sfruttare tutte le utilità connesse con il proprio segno, ma, dall'altro lato, assume rispetto a queste una posizione di responsabilità, con particolare riguardo ai messaggi che vengono veicolati da quel medesimo segno nei confronti del pubblico^[109].

Questi due elementi rendono evidente il fatto che, oggi, l'ipotesi del rischio di confusione sull'origine imprenditoriale, che tradizionalmente era la più

¹⁰⁷ Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 C.P.I.*, in (a cura di) Vanzetti, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, p. 315 e ss. e p. 365 e ss.;

¹⁰⁸ Cfr. GALLI, *Marchio*, in *Il diritto*, *Enc. giur.*, IX, Milano, 2007, pp. 386-387;

¹⁰⁹ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 53 e ss.;

importante, non sia che una soltanto delle ipotesi comprese nell'ambito di tutela del marchio^[110]. È infatti evidente che se si assume una posizione di responsabilità nei confronti di tutti i messaggi che il marchio esprime e comunica ma, allo stesso tempo, si ha la possibilità di sfruttare tutte le valenze positive che sono ricollegate dal pubblico al messaggio di cui il marchio è concretamente portatore, il tradizionale limite della protezione dei segni distintivi alla sola ipotesi in cui si verifichi l'errore solo sulla componente distintiva del marchio, che comunica l'esistenza di una esclusiva, significa restringere senza motivo le funzionalità del marchio. La visione del marchio come «strumento di comunicazione» è evidentemente diversa: tutte le volte in cui il pubblico, nel vedere un segno uguale o simile, utilizzato per altri o per gli stessi prodotti, crei comunque un rapporto tra i due segni (la Corte di Giustizia parla a questo riguardo di «nesso», come subito si dirà), in questo caso inevitabilmente il pubblico finisce per attribuire non tanto alla stessa responsabilità (perché è plausibile che il pubblico riconosca che i prodotti provengano da fonti diverse e non collegate) ma una parte almeno delle valenze positive che sono collegate al prodotto originale anche al prodotto dell'imitatore. È questa associazione, questo «nesso», dunque, l'elemento decisivo per stabilire se vi sia una effettiva interferenza con questa nuova funzione del marchio come «strumento di comunicazione d'impresa sul mercato»^[111].

¹¹⁰ Cfr. GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, pp. 131-132;

¹¹¹ Cfr. GALLI, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, pp. 106-107; ma si veda anche nello stesso senso GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pp. 83 e 91; e GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, p. 119;

3. Il rischio di associazione tra segni: una «lettura» storica a partire dalla giurisprudenza del Benelux

Naturalmente, partendo dal disposto della lettera b) dell'articolo 20 – che corrisponde a quanto previsto dall'art. 5, 1 b) della Direttiva 89/104 –, a questa ipotesi di tutela «non-confusoria» si sarebbe potuti comunque arrivare partendo dall'interpretazione del dato normativo, in quanto la disposizione non fa riferimento soltanto al pericolo di confusione, ma anche al rischio di associazione tra segni^[112]. L'espressione era indubbiamente un po' oscura perché non spiegava in che cosa dovesse consistere questo «*rischio di associazione tra segni*».

La spiegazione di tale norma è di tipo storico. In particolare, prima del varo della Direttiva 89/104, a livello europeo, e nello specifico nell'ordinamento del Benelux, si parlava già di «rischio di associazione tra segni»: il tema era stato introdotto non a livello normativo^[113], bensì a livello giurisprudenziale^[114]. La Corte di Giustizia del Benelux, che si segnalava all'epoca per il modo di affrontare il tema della protezione dei marchi di impresa del tutto differente rispetto alla maggior parte degli altri Stati membri, sulla base della concezione

¹¹² La norma parla di «rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione tra segni»;

¹¹³ Nella sua versione originale, l'articolo 13.A, paragrafo 1, della legge uniforme degli Stati del Benelux, relativo alla portata della tutela del diritto di marchio, stabiliva che «*il diritto esclusivo sul marchio permette al titolare di opporsi a qualunque uso che venga fatto del marchio o di un segno somigliante per i prodotti per i quali il marchio è registrato o per prodotti simili*»: nessun riferimento veniva dunque fatto al concetto di «rischio di associazione fra segni», e neppure era richiesto un rischio di confusione;

¹¹⁴ Questo concetto fu introdotto dalla Corte di giustizia del Benelux nella causa «*Union/Union Soleure*» del 1983, Sentenza 20 maggio 1983, causa A-82/5, caso *Jullien/Verschuere*, in *Giurisprudenza della Corte di giustizia del Benelux* 1983, pag. 36; il problema per il quale la Corte di giustizia del Benelux era stata adita dalla Corte di cassazione del Belgio era quello di stabilire se i marchi «*Union*» e «*Union Solere*» (per orologi) fossero somiglianti. La Corte ha interpretato la nozione di «*somiglianza*» nel senso che essa occorrerebbe «*allorquando, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, e segnatamente del carattere distintivo del marchio, il marchio e il segno, considerati di per loro e l'uno in rapporto all'altro, presentano, a livello uditivo, visivo o concettuale, un'analogia tale da stabilire un'associazione tra il segno e il marchio*». La Corte non aveva dunque seguito le conclusioni del suo Avvocato Generale il quale riteneva necessario il rischio di confusione in merito all'origine del prodotto;

del «rischio di associazione» aveva infatti ritenuto di poter allargare la protezione del marchio anche oltre il limite del pericolo di confusione relativo alla provenienza imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati¹¹⁵. Il titolare di un marchio registrato poteva infatti impedire l'uso di un segno identico o simile al suo, che riguardasse prodotti identici o simili a quelli per i quali il suo marchio era stato registrato, in tutte quelle ipotesi in cui il pubblico fosse comunque in grado di istituire un collegamento, ossia un'associazione tra il segno dell'imitatore ed il marchio imitato.

Una seconda norma, analoga sostanzialmente a quella della lettera c) della Direttiva 89/104, faceva riferimento all'ipotesi in cui tale collegamento anche «non-confusorio» avesse riguardo a prodotti o servizi distanti, non affini appunto.

In altre parole, nel sistema della Legge del Benelux, il rischio di associazione era fondamentalmente l'espedito con cui la giurisprudenza aveva espresso la possibilità di tutelare il marchio anche in mancanza del pericolo di confusione sull'origine imprenditoriale del prodotto (ricomprensente, come si è testé detto, non solo l'ipotesi di errata supposizione che i prodotti in questione provengano dalla stessa fonte imprenditoriale, ma anche l'ipotesi di errata supposizione che esista un legame organizzativo o economico tra il titolare del marchio e l'utilizzatore del segno uguale o simile rispetto ai relativi prodotti); tutela che dunque veniva estesa anche alle ipotesi in cui il pubblico semplicemente, vedendo il segno dell'imitatore utilizzato su prodotti o servizi uguali e simili a quelli per cui il marchio era stato registrato, istituisse comunque un richiamo anche soltanto psicologico al marchio imitato, un «*venire in mente*», anche là dove non esistesse alcun rischio che il consumatore potesse comunque istituire un legame tra il titolare del marchio di impresa e i prodotti recanti il

¹¹⁵ Si vedano il caso «*Claeryn*», Corte di giustizia del Benelux 1 marzo 1975, in *Ing.-Cons.*, 1975, p. 73 e il caso «*Union*», Corte di giustizia del Benelux 20 maggio 1983, in *Ing.-Cons.*, 1983, p. 191 e ss. In dottrina GALLI, *commento all'art. 20, par. 4, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30*, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 270;

segno concorrente. Una seconda norma, del tutto sovrapponibile, come si diceva, sovveniva invece quando questo stesso fenomeno (ossia il richiamo «non-confusorio») avvenisse in presenza di prodotti o servizi che non fossero affini.

Questo sistema si spingeva, dunque, oltre l'ambito di protezione del marchio delineato negli ordinamenti degli altri Stati membri: la giurisprudenza del Benelux arrivava a proteggere «il titolare del marchio di impresa contro l'uso di segni identici o simili in circostanze nelle quali il consumatore non è confuso in quanto all'origine del prodotto, fornendo così una protezione anche contro i danni causati dalla cosiddetta degradazione e diluizione dei marchi di impresa»^[116]. Esempi in tal senso, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia del Benelux, sono numerosi. Tra i più noti si può senz'altro ricordare la vertenza «*Claeryn/Klarein*»^[117]: un gin olandese il prodotto contrassegnato dal primo marchio, un detersivo per le pulizie domestiche il prodotto contraddistinto dal secondo segno in questione. La Corte di Giustizia del Benelux finì per ritenere che il marchio «*Klarein*» per prodotti di pulizia violasse il marchio «*Claeryn*» per gin, sebbene non vi fosse alcun rischio di confusione per il pubblico con riguardo alla provenienza dei prodotti dalla stessa società o da società collegate. E ciò in ragione della possibilità, come osservava la Corte, che la somiglianza tra i due marchi potesse suscitare nel consumatore che beveva il gin «*Claeryn*» l'idea del prodotto di pulizia «*Klarein*», con conseguente compromissione del primo marchio^[118]. Tale compromissione, continuava la Corte, «avverrebbe quando l'attenuazione del carattere distintivo del marchio comporti il venire meno dell'immediata associazione con i

¹¹⁶ Cfr. Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs — causa C-251/95, §38;

¹¹⁷ Cfr. Sentenza 1° marzo 1975, causa A-74/1, in Giurisprudenza della Corte di giustizia del Benelux 1975, pag. 472);

¹¹⁸ Per un esempio analogo si può richiamare anche il caso *Edor c. General Mills Fun*, 1978, in *Ned. Jur.*, p. 83 e ss., presentatosi nella giurisprudenza olandese e relativo ai marchi «Monopoli» (il noto gioco di società) e il segno dell'imitatore «Antimonopoli» usato per contraddistinguere un gioco che, in deliberata contrapposizione ideologica con il primo, era impostato su regole anticapitalistiche: in questo caso la Hoge Raad (la Corte Suprema) olandese riconobbe che il primo marchio valesse comunque a invalidare il segno «Antimonopoli», sebbene per il pubblico fosse chiaro che il gioco proveniva da una fonte imprenditoriale del tutto diversa;

prodotti per i quali il marchio è registrato ed usato (che è presumibilmente ciò che si intende per «diluizione» del marchio di impresa); o quando le merci per le quali il marchio in accusa viene impiegato, operano, nella mente del pubblico, un richiamo tale da pregiudicare la forza attrattiva del marchio di impresa (che è presumibilmente ciò che si intende per «degradazione» del marchio di impresa)»^[119].

Sta di fatto che tale, prima, interpretazione della nozione di rischio di associazione, mutuata dall'ordinamento del Benelux, ossia fondamentalmente come ampliamento della nozione di rischio di confusione comprendente anche le ipotesi in cui l'inganno sull'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi mancasse, è stata respinta dalla stessa giurisprudenza comunitaria^[120].

Come si evince da un passo delle conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs nella causa *Puma/Sabel*^[121], gli Stati del Benelux avevano sostenuto che la Direttiva «intendeva includere il loro concetto di «associazione» nel diritto comunitario sui marchi di impresa: su questo si erano battuti durante i negoziati precedenti l'adozione della direttiva». Gli Stati del Benelux finivano cioè per far rientrare nel rischio di associazione tre figure di specie: in primo luogo, il caso in cui il pubblico confondesse il contrassegno imitante ed il marchio imitato (rischio di confusione diretta); in secondo luogo, il caso in cui il pubblico operasse una connessione tra i titolari del contrassegno imitante e del marchio imitato confondendoli (rischio di confusione indiretta o di associazione); in terzo luogo, quello in cui il pubblico effettuasse un ravvicinamento tra il contrassegno imitante ed il marchio imitato, ove la percezione del contrassegno evocasse il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo (rischio di associazione propriamente detto). L'Avvocato Jacobs negava una tale ricostruzione ritenendo che ben difficilmente «l'associazione non comprendente la confusione possa essere fatta rientrare nella direttiva, dal momento che quest'ultima richiede un rischio di confusione che «include» il rischio di associazione».

¹¹⁹ Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs — causa C-251/95, §39;

¹²⁰ Corte Giust., 11 novembre 1997, C-251/95, *Puma/Sabel*;

¹²¹ Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs — causa C-251/95, §42;

Il rigetto formale di una siffatta interpretazione offerta dalla giurisprudenza del Benelux è avvenuto da parte della Corte di Giustizia (nel citato caso *Puma/Sabel*) con un «espediente» di fatto esclusivamente formalistico: poiché il decimo *Considerando*^[122] della Direttiva 89/104, afferma che il rischio di confusione «*costituisce la condizione specifica*» della tutela accordata dal marchio e suggerisce che l'associazione sia uno degli elementi da prendere in considerazione nel valutare il rischio di confusione, insieme alla «*notorietà del marchio di impresa sul mercato*» e al «*grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati*» (non venendo invece lo stesso in rilievo come specificazione del rischio di confusione o come elemento ulteriore che può allargare il contenuto del rischio stesso), la Corte di Giustizia ha ritenuto che non fosse immaginabile che il rischio di associazione potesse esserci a prescindere dalla confondibilità^[123]. Infatti, il decimo *Considerando* afferma anche che la tutela accordata dal marchio «*mira in particolare a garantire la funzione di origine del marchio d'impresa*», e non vi è riferimento in esso ad alcun altro scopo.

Sulla basa di tali elementi la Corte di Giustizia ha concluso che «*la nozione di rischio di associazione non costituisca un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serva a precisarne l'estensione. I termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione*». E ciò in maniera del tutto coerente con quanto anticipato dall'Avvocato Generale Jacobs nelle sue conclusioni in cui si legge che «*sebbene il*

¹²² Cfr. Il Considerando n. 10 della Direttiva 89/104 recita: «*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*»;

¹²³ Cfr. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, p. 143 e ss.;

rischio di associazione con un marchio anteriore sia un fattore da prendere in considerazione, la registrazione di un marchio non può essere rifiutata, a meno che non sia stata comprovata l'esistenza di un vero e proprio rischio di confusione in quanto all'origine dei prodotti o dei servizi in questione» e conseguentemente «non ci si può opporre alla registrazione di un marchio per il semplice motivo che, essendo la stessa l'idea che sta dietro all'uno e all'altro marchio, esiste il rischio che il pubblico li associ; cioè che, senza alcun rischio di confusione come descritto sopra, l'uno riporti semplicemente l'altro alla mente».

Nello specifico, nel caso in questione, il marchio opposto della SABEL B.V., consisteva *«in un felino maculato, in apparenza un ghepardo, che salta (o meglio corre) verso destra e nella dicitura SABEL posta sotto l'immagine dell'animale»*^[124] utilizzato, tra gli altri, per articoli sportivi, come di seguito riprodotto:



I segni dell'opponente *Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport*, consistevano rispettivamente in un «puma in corsa», ossia nella raffigurazione *«di un felino che corre verso destra ... presumibilmente un puma piuttosto che un ghepardo»* e, il secondo, in un «puma che balza», ossia nella raffigurazione *«di un felino il quale, però, spicca un balzo in alto verso sinistra anziché correre verso destra ... presumibilmente (sempre, n.d.r.) un puma»*, come di seguito entrambi rappresentati:

¹²⁴ Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs — causa C-251/95, §3;



Le rappresentazioni stilizzate dei due segni erano, evidentemente, un po' diverse l'una dall'altra ma certamente simili nella percezione generale (si trattava pur sempre di felini dalla forma abbastanza sottile). L'Ufficio tedesco dei brevetti non aveva riscontrato tuttavia alcuna somiglianza, respingendo l'opposizione presentata da *Puma*, che si era vista costretta a proporre ricorso dinanzi al Bundespatentgericht (il tribunale federale competente in materia di brevetti). Il ricorso veniva respinto per la parte relativa al marchio del «puma che balza», mentre veniva parzialmente accolto per quanto concerne il marchio del «puma in corsa». Contro tale decisione, la *Sabel* aveva presentato a sua volta ricorso di fronte al Bundesgerichtshof, il quale aveva ritenuto che non esistesse rischio di confusione tra il contrassegno *Sabel* e i due marchi di *Puma*. Si legge infatti nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Jacob (che ripercorrono la vicenda giudiziale qui in esame), che il tribunale aveva osservato che *«la raffigurazione del felino in corsa è un motivo tratto dalla natura e riproduce un movimento tipico di questi animali»*, e che *«le particolarità del disegno del felino in corsa nel contrassegno Puma, per esempio la sua rappresentazione come «silhouette», ... non si riscontrano nel marchio SABEL»* concludendo che *«la similarità di contenuto («felino in corsa») tra l'elemento grafico del marchio SABEL e quello del marchio Puma non può essere addotta a fondamento di un rischio di confusione ai sensi del diritto dei marchi di impresa»*^[125]. La questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia fu sollevato da parte del Bundesgerichtshof

¹²⁵ Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs — causa C-251/95, § 4-15;

al fine di fissare un'interpretazione uniforme dei concetti di somiglianza e rischio di confusione.

La Corte di Giustizia, chiamata ad esprimersi dunque sul punto, con un lungo ragionamento, con cui la stessa aveva pure condiviso l'osservazione per cui i marchi in contesa consistevano in figure che presentavano pochi elementi di fantasia, aveva infine concluso, sulla scorta del *considerando* n. 10 della Direttiva 89/104, che «*i termini stessi della disposizione escludono ... che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione*» e che «*il criterio di «rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore» di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione ai sensi della detta disposizione*». In altre parole, la norma doveva essere interpretata nel senso che il rischio di associazione richiedeva comunque che ci fosse da parte del pubblico un'attribuzione dei prodotti alla medesima fonte produttiva, e cioè un rischio di confusione. Il rischio di associazione, come già ampiamente detto, diventava una sorta di *specificazione del rischio di confusione*, in senso ampio (ossia l'errata supposizione dell'esistenza di legami produttivi, di gruppo, contrattuali, licenze e *sponsorship* tra il titolare del marchio e il soggetto utilizzatore del secondo segno imitante).

La Corte di Giustizia con la sentenza *Puma/Sabel* ha dato alla nozione del «rischio di associazione», un'interpretazione ristretta, concepita ancora nell'ambito della nozione tradizionale della confondibilità. Tale insegnamento è stato confermato anche successivamente dalla sentenza *Canon/Metro Goldwin*^[126].

¹²⁶ Causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, già *Pathe Communications Corporation*. La causa riguardava i due marchi «Cannon» e «Canon» usati per prodotti e servizi non identici (nello specifico prodotti e servizi relativi a film e cinema, il primo segno, e apparecchi fotografici, come è noto, il secondo). La questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia mirava in pratica a stabilire se si dovesse comunque ritenere sussistente un rischio di confusione anche qualora il pubblico attribuisse ai prodotti o servizi contrassegnati origini differenti. Sulla scorta della decisione *Puma/Sabel* ne sarebbe conseguito, come spiega bene l'Avvocato Generale Jacob,

4. La tutela specifica dei marchi che godono di rinomanza

La pronuncia della Corte di Giustizia, come si può immaginare, ha generato un vuoto normativo, con riguardo alla normativa introdotta con la Riforma del '92 in materia di marchi che godono di rinomanza, poiché sebbene oggi la disposizione della lettera c) dell'art. 20 del Codice vieta l'uso di «*un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini*», l'avverbio «*anche*» è stato aggiunto in un secondo momento, in quanto l'originale dizione della Direttiva, del Regolamento e della Legge Marchi uscita dalla Riforma del '92, si riferivano esclusivamente ai prodotti «non affini».

Il legislatore della Direttiva, infatti, aveva in mente la legge del Benelux, che con due norme separate aveva operato un ampliamento della protezione dei marchi oltre la confondibilità, proprio attraverso il rischio di associazione, come si è più volte detto. In particolare, con una prima disposizione ci si riferiva al caso di segni contrassegnanti prodotti affini e con una seconda disposizione al caso, diverso, di prodotti, appunto, non affini. Il sistema della Direttiva poteva dunque funzionare fin tanto che il presupposto di una tale scelta normativa fosse l'interpretazione che di quelle norme aveva dato la Legge del Benelux.

Ma nel momento in cui la Corte di Giustizia ha scartato questa interpretazione, ci si è trovati di fronte a un sistema, sia permesso di dirlo, sostanzialmente «zoppo»: le ipotesi di «rischio di associazione» (*lettera b*) della

nelle sue conclusioni, che «qualora ... non sussista alcun rischio che il pubblico ritenga esistente una sorta di collegamento dal punto di vista commerciale tra i marchi «Canon» e «CANNON», non sussisterebbe alcun rischio di confusione». La Corte di Giustizia ha dunque concluso che «un rischio di confusione sussiste ... allorché il pubblico può sbagliare quanto all'origine dei prodotti o dei servizi considerati. ... La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Inoltre, per poter svolgere la sua funzione ... il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o i servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Pertanto ... un rischio di confusione ... è escluso se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro»;

norma in commento) dovevano riferirsi esclusivamente ai casi di rischio di confusione (anche di confondibilità in senso ampio, ma non oltre a questa) e le ipotesi di non confondibilità (previsti dalla successiva *lettera c*) della disposizione sui marchi che godono di rinomanza) si riferivano soltanto ai casi di agganciamento da parte del contrassegno imitante al messaggio veicolato dal marchio imitato, quando i prodotti *non* fossero affini. Evidente è dunque la lacuna normativa: nessuna norma finiva per considerare il caso opposto in cui l'agganciamento al marchio imitato da parte di un contrassegno imitante avvenisse per prodotti simili o affini (se non oltre il caso del rischio di confusione).

In Italia il problema si era posto all'attenzione della giurisprudenza^[127] nazionale, nel famoso caso «*Lacoste*». I giudici di Milano, investiti del caso, tuttavia, era arrivati a prospettare la soluzione che laddove non vi fosse un rischio di confusione tra il contrassegno imitante e il marchio imitato (come per il coccodrillo di *Lacoste* e i buffi coccodrilletti dell'imitatore), se i prodotti coinvolti fossero stati simili, quando non addirittura identici (capi abbigliamento, come nel caso in esame) non si sarebbe potuta neppure invocare la protezione «allargata» oltre la confondibilità prevista per i casi in cui, invece, i prodotti non fossero stati affini (come previsto dalla *lettera c*), art. 1 della allora vigente Legge Marchi e dell'art. 5, n. 2 della Direttiva: oggi la disposizione è stata inserita – nella versione

¹²⁷ Trib. Milano, 12 luglio 1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, n. 1250 (caso "*Lacoste*"), che ha statuito che le norme dell'art. 1, 1° comma, lett. c) dell'allora vigente Legge Marchi (corrispondente all'art. 5, n. 2 della Direttiva) dovesse «*ritenersi rivolta alla speciale tutela del marchio che gode di rinomanza al di là del principio di relatività... nel caso di specie non ravvisabile per l'identità dei settori merceologici di riferimento dei marchi in questione*». Il caso riguardava, da un lato il celebre marchio costituito dal coccodrillo di *Lacoste* e dall'altro un contrassegno consistente nella raffigurazione di un piccolo «coccodrilletto» umanizzato utilizzato su abbigliamento per bambini (i prodotti in contesa non erano solo simili, erano esattamente identici, insistendo sul medesimo settore merceologico dell'abbigliamento). In questo caso non vi era nessun rischio di confondibilità in quanto la raffigurazione «ironica e giocosa» di un coccodrilletto «buffo» per bambini non poteva essere confusa per una «sottomarca» di *Lacoste*, che non aveva mai utilizzato delle versioni differenziate del proprio storico marchio, o, semmai, un soggetto autorizzato da *Lacoste* per via di licenze o accordi contrattuali (confondibilità in senso ampio). Il richiamo a *Lacoste* era tuttavia fortissimo, anche in ragione delle identiche modalità di utilizzo del segno sul capo d'abbigliamento da questo contrassegnato;

modificata che riporta l'avverbio «anche» – nella lettera c) dell'art. 20 in commento).

Una soluzione del genere era evidentemente inammissibile^[128]. La *ratio* della protezione oltre il pericolo di confusione è, infatti, quella di tutelare la funzione *suggestiva* e di *comunicazione* del marchio. Questa funzione è pregiudicata in entrambi i casi, sia cioè quando il segno dell'imitatore sia utilizzato su prodotti o servizi identici e/o affini, sia nel caso di prodotti e servizi che invece non lo siano; tale funzione del marchio è anzi pregiudicata anche di più nel primo caso (prodotti identici o affini), proprio perché in questo caso la conseguenza di tale agganciamento non confusorio è una vera sottrazione di clientela condivisa. Nel caso, diverso, in cui i prodotti contraddistinti dal contrassegno imitante e quelli del marchio imitato non siano simili, la clientela cui i marchi si rivolgono potrebbe non essere la stessa e, in concreto, il marchio imitato potrebbe pure non subire un vero e proprio pregiudizio, almeno in termini di sottrazione di clientela. Su questo presupposto la migliore dottrina aveva obiettato che l'interpretazione avallata dal Tribunale di Milano era contraria alla *ratio* della norma e che la tutela del marchio rinomato contro l'indebito vantaggio e il pregiudizio dovesse essere affermata *a fortiori* quando i prodotti o i servizi del terzo si collocassero nello stesso settore merceologico di quelli del marchio che gode di rinomanza^[129].

¹²⁸ Tale interpretazione è, naturalmente, contraria anche al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che impone di trattare in modo corrispondente situazioni analoghe;

¹²⁹ Cfr. Così si è espresso VANZETTI e nello stesso GALLI, affermando che «anche se questa disposizione è dettata per estendere merceologicamente la protezione del marchio rinomato a prodotti o servizi non affini a quelli per i quali è stato registrato, sembra ragionevole ritenere che essa possa a più forte ragione trovare applicazione nell'ipotesi in cui i prodotti o i servizi del contraffattore siano dello stesso genere di quelli del titolare del marchio e, ciò nonostante, non vi sia pericolo di confusione, purché si verifichino le condizioni cui il legislatore subordina l'operatività della norma e cioè da una parte la notorietà del segno imitato e dall'altra parte l'esistenza di un pregiudizio o di un approfittamento», in VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, seconda edizione aggiornata con i d.lgs. nn. 198/96 e 447/99, p. 40; e nello stesso senso anche MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, p. 15 e ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, p. 110; GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in AA.VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 34; RONCAGLIA, *Nozione di*

La Corte di Giustizia si è dunque trovata di fronte ad un problema rilevante: un dato normativo che limitava formalmente la tutela oltre il pericolo di confusione ai soli casi di uso del contrassegno imitante su prodotti e servizi *non affini* a quelli del marchio imitato (prevista dall'art. 5, n. 2 della Direttiva 89/104 e nello stesso modo dall'articolo 1, lett. c) dell'allora vigente Legge Marchi a favore dei marchi che godono di rinomanza), e un'irrazionale apparente esclusione dei casi di uso dei segni su prodotti e servizi *identici o affini*.

Un esempio, preso in prestito all'Avvocato Generale Jacobs può chiarire il fatto e dare l'idea della situazione normativa che si era storicamente venuta a creare^[130]. Se il segno «Coca-Cola», o un segno simile a questo, fosse stato usato da un terzo per un lubrificante industriale, la società Coca-Cola avrebbe potuto impedire tale uso sulla scorta dell'art. 5, n. 2, della direttiva se non fosse sussistita alcuna giustificazione per usare quel marchio per quel prodotto e laddove se ne fosse tratto un *indebito vantaggio*, o fosse risultato *pregiudizievole* per il marchio Coca-Cola. Se, tuttavia, tale marchio fosse stato usato per un prodotto simile alla Coca-Cola, ma in circostanze tali da non far sorgere il rischio di confusione, il risultato sarebbe stato un'ingiustificata perdita dei diritti del titolare sul marchio e sulla sua protezione, paradossalmente proprio a causa dell'accresciuta somiglianza fra i prodotti.

Nel famoso caso *Davidoff II*^[131] la Corte di Giustizia era stata chiamata a pronunciarsi, sulla questione se l'art. 5, n. 2, trovasse applicazione, come la sua

confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 376;

¹³⁰ Conclusioni dell'Avvocato Generale F.G Jacobs presentate il 21 marzo 2002, Causa C-292/00 *Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA contro Gofkid Ltd* - § 49;

¹³¹ Sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, *Davidoff e Zino Davidoff contro Gofkid Ltd (Davidoff II)*, in *Racc.* p. I-389: il caso riguardava la causa promossa dalle due società svizzere *Davidoff* nei confronti della società di Hong Kong, *Gofkid*, contro l'uso del segno consistente nella parola «*Durffee*». Le attrici ritenevano infatti che il segno fosse stato deliberatamente registrato per trarre vantaggio dalla reputazione del marchio *Davidoff* in forza della somiglianza della scritta, in particolare della maiuscola «D» e della doppia «ff» del nome, e al contempo il marchio *Davidoff* ne sarebbe risultato danneggiata perché i prodotti venduti con il marchio «*Durffee*», segnatamente tabacco e articoli per

formulazione suggeriva, soltanto in relazione a beni o servizi che non fossero simili. Nelle sue conclusioni l'Avvocato Generale Jacobs dopo una breve ricognizione del dato normativo previsto dalla Direttiva affermava che *«il dato letterale della direttiva sembra comportare una lacuna quanto alla tutela dei marchi notori [sic!]... ad essi si riferiscono le proprie specifiche norme degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2. Risultano perciò tutelati contro i) ogni marchio o segno identico usato per prodotti identici, ii) ogni marchio o segno identico o simile usato per prodotti simili ed ogni marchio o segno simile usato per prodotti identici, a condizione che sussista un rischio di confusione, e iii) ogni marchio o segno identico o simile usato per prodotti che non sono simili, che sussista o meno un rischio di confusione, se l'uso senza giusta causa è tale da permettere di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa tutelato o di recare pregiudizio allo stesso.»*. Su questa base l'Avvocato Generale Jacobs aveva dunque affermato anche che *«sembrano non esserci norme per l'ipotesi in cui il marchio o segno concorrente sia simile al marchio notorio [sic!] ed il suo uso – per prodotti che sono simili a quelli tutelati dal marchio – è senza giusta causa e tale da permettere di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa tutelato o di recare pregiudizio allo stesso, a meno che sussista un rischio di confusione»*.

Davanti a queste premesse, tuttavia, l'Avvocato generale, pur rinvenendo nella giurisprudenza della Corte elementi a sostegno del fatto che il legislatore comunitario non avesse inteso escludere tale protezione anche quando i prodotti fossero affini^[132], ha invece valorizzato il dato testuale adottato dalle norme in

fumatori, erano più economici e di qualità inferiore, o venivano comunque percepiti come tali dal pubblico di riferimento;

¹³² Segnatamente la sentenza *Sabel* (Sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, *Sabel* in *Racc.* p. I-6191, punto 20), con cui la Corte ha affermato che gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, consentono al titolare di un marchio che goda di notorietà di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, *«anche quando»* i prodotti di cui trattasi non siano simili. Inoltre, nella sentenza *General Motors* (Sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, *General Motors*, in *Racc.* p. I-5421, punto 23) ha nuovamente affermato che la tutela accordata dall'art. 5, n. 2, si applica *«anche per»* marchi usati per prodotti non simili;

esame, che «*si riferiscono esplicitamente ai segni o ai marchi usati per «prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa [anteriore, n.d.r.]», senza nessuna specificazione del tipo «anche» o «inclusi». Né nel preambolo si rinviene alcuna indicazione relativa all'intenzione di interpretare tali disposizioni nel senso di includere prodotti o servizi simili*»^[133]. Fermo nella considerazione che il rischio di confusione fosse il perno centrale della protezione accordata dalla Direttiva al marchio, l'Avvocato Generale Jacobs ha affermato che «*il legislatore ... non disciplinando deliberatamente quest'area [l'uso di segni identici o simili su prodotti affini ma senza un rischio di confusione, n.d.r.] potrebbe aver inteso dire che nelle sue intenzioni il normale criterio per la tutela è la sussistenza del rischio di confusione. Avrebbe potuto anche ritenere che l'area dei prodotti non simili è quella in cui gli operatori disonesti avrebbero potuto trarre indebito vantaggio da un marchio molto conosciuto in assenza di tutela supplementare, mentre sarebbe considerevolmente più difficile trarre tale vantaggio nell'area dei prodotti simili senza far sorgere il rischio di confusione*». In altre parole era impossibile che vi fosse un agganciamento non confusorio quando i prodotti fossero stati affini.

La Corte di Giustizia, invece, superando le conclusioni dell'Avvocato Generale Jacob, e rifacendosi alle conclusioni dell'Avvocato Generale Colomer^[134], sulle «*funzioni proprie del marchio d'impresa*», ha dichiarato che l'art. 5, n. 2, legittima gli Stati membri a predisporre una tutela specifica, per marchi

¹³³ Conclusioni dell'Avvocato Generale F.G Jacobs presentate il 21 marzo 2002, Causa C-292/00 Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA contro Gofkid Ltd - § 33;

¹³⁴ Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 13 giugno 2002 nella causa Arsenal Football Club causa C-206/01 in *Race*, p. I-10273. Si legge in particolare (§ 41-43) che «*posto che la funzione principale del marchio d'impresa è quella di contraddistinguere prodotti e servizi provenienti da imprese diverse, allo scopo di garantire all'utilizzatore finale o al consumatore l'identità dell'origine degli uni e degli altri, tale scopo immediato e specifico dei marchi non rappresenta altro che una tappa lungo il percorso che giunge all'obiettivo ultimo, ossia garantire un regime di concorrenza reale nel mercato interno ... Al fine di raggiungere tale obiettivo e con una sosta obbligata nella suddetta fermata intermedia, il percorso può essere effettuato a bordo di distinti veicoli oppure servendosi di alcuni di essi contemporaneamente. Con il summenzionato costante obiettivo di contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, il segno distintivo può indicare non solo la provenienza dei prodotti o servizi, ma altresì la loro qualità, la reputazione o il prestigio di chi li produce o fornisce, essendo possibile utilizzare il marchio anche per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore*»;

registrati che godono di rinomanza (*notorietà*, si dice nel testo), nei casi in cui un marchio od un segno successivo, identico o simile al marchio registrato, sia utilizzato per beni o servizi identici o affini a quelli contraddistinti dal marchio registrato. In altre parole, anche laddove i prodotti fossero sostanzialmente i medesimi si poteva comunque configurare un'ipotesi di *uso non confusorio* del marchio ed evidentemente non si poteva pensare di tutelarlo in modo diverso (e meno intenso) per il solo fatto che i prodotti fossero gli stessi.

Nella sentenza *Davidoff II*, al paragrafo 24 e 25 la Corte ha dunque dichiarato che «l'art. 5, n. 2, della direttiva non dev'essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte. Orbene, in considerazione di questi elementi, non si può fornire del detto articolo un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili», e pertanto, come si legge al punto 26, «il marchio notorio [sic!] deve godere, in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili». Questo passo della Corte di Giustizia ha rappresentato la definitiva soppressione di tutte quelle questioni sorte con riguardo alla somiglianza/non somiglianza tra prodotti contrassegnati e ha riportato la questione nei termini, corretti, della *percezione del pubblico*, e del fatto che questi possa avvertire nel segno dell'imitatore un richiamo al marchio imitato. Tale richiamo può certamente essere di tipo confusorio, vale a dire cadere sull'attribuibilità dei prodotti in contesa alla medesima fonte imprenditoriale o sulla percezione di un collegamento con tale origine (rischio di confusione e rischio di associazione) ma può essere qualcosa di più e di diverso.

La Corte di Giustizia esplicita questo concetto nella sentenza «*Adidas*»^[135]. L'oggetto della vertenza erano ovviamente le tre strisce tipiche del marchio

¹³⁵ Sentenza della Corte di Giustizia CE del 23 ottobre 2003 – nella causa C-408/01, *Adidas-Salomon c. Fitnessworld Trading*;

dell'omonima società. In particolare il motivo registrato dalla Adidas consisteva in *«tre strisce verticali parallele, molto vistose e della stessa larghezza, che corrono dall'alto in basso lungo tutto il fianco dell'indumento. Il detto motivo può essere realizzato in diverse dimensioni e in varie combinazioni di colori, purché vi sia sempre contrasto con il colore di base dell'indumento»*. La controparte in causa, la società inglese *Fitnessworld*, commercializza invece indumenti sportivi recanti la denominazione *«Perfetto»*. Come si legge nella sentenza in commento *«alcuni di questi indumenti recano un motivo a due strisce parallele e di uguale larghezza, che contrastano con il colore principale e sono applicate sulle cuciture laterali dell'indumento»*. In questo caso, come nel precedente *«Lacoste»* i prodotti erano identici, e l'*Adidas* non solo argomentava che gli indumenti in questione, recanti due strisce, poteva generare un rischio di confusione nel pubblico, in quanto *«esso può associarli con i capi di abbigliamento sportivo e per il tempo libero di marchio Adidas che recano tre strisce»*, ma osservava anche come la *Fitnessworld* avrebbe tratto profitto dalla reputazione e dalla popolarità del marchio a tre strisce e che l'esclusività di questo marchio figurativo avrebbe potuto risultarne pregiudicata.

Naturalmente la Corte di Cassazione Olandese, chiamata a decidere del caso aveva affermato che il problema centrale della vertenza era determinare *«se il riferimento a prodotti o servizi che non sono simili, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva deve essere interpretato come una limitazione ossia nel senso che le norme di cui trattasi non si applicano in caso di uso di un segno per prodotti o servizi simili, o se invece abbia come solo scopo quello di sottolineare che le dette norme si applicano anche se i prodotti o i servizi non sono simili, di modo che tali norme non sono limitate ai casi di uso di un segno per prodotti simili»*. La conclusione della Corte di Giustizia è esattamente quello che viene indicato nella seconda parte del quesito pregiudiziale che la Hoge Raad Olandese aveva posto alla Corte di Giustizia.

Anche l'Avvocato Generale Jacob, nelle sue conclusioni, aveva (*finalmente*) concluso, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza *«Davidoff II»* che *«l'art. 5, n. 2, della direttiva non è correttamente trasposto*

se il proprietario di un marchio rinomato nello Stato membro in questione non è legittimato ad opporsi all'uso del marchio o di un segno simile, nel modo e nelle circostanze descritte nella disposizione, non soltanto rispetto a beni o servizi non simili, ma anche con riferimento a beni o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato». E nello stesso senso si legge nella sentenza della Corte che «uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'art. 5, n. 2, della direttiva, ha l'obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un ... segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo»: e ciò in perfetta continuità con quanto affermato nel caso «Davidoff II».

Ma ciò che la Corte di Giustizia fa in questo caso è andare oltre e domandarsi se *«in caso di applicazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva all'uso di un segno per prodotti simili ... il criterio da applicare sia un criterio diverso da quello della confusione sull'origine»*. Questo è il nodo centrale della questione, ovvero se la tutela specifica prevista per un segno che gode di rinomanza sia *«subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi»*. E la risposta della Corte è in senso negativo, perché come si legge nella sentenza in commento *«contrariamente all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, che è destinato ad applicarsi solo quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico, l'art. 5, n. 2, della direttiva introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è richiesta l'esistenza di un tale rischio. Infatti, quest'ultima disposizione si applica a situazioni nelle quali la condizione specifica della tutela è costituita da un uso immotivato del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di quest'ultimo oppure arreca pregiudizio agli stessi»*.

Tale interpretazione si rispecchia oggi nell'art. 20, lett.c del C.P.I., e prima di esso nella previgente Legge Marchi, che qui di seguito si riportano per pronto riferimento:

Codice della proprietà industriale (art. 20, I comma, lett. c)

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 (...)

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.

Come nell'interpretazione che la sentenza *Adidas* ne ha dato dell'art. 5.2 della Direttiva 89/104, così nella formulazione dell'art. 20 del C.P.I., non si fa riferimento al rischio di confusione ma a un nuovo concetto, che non si pone rispetto ad esso in maniera alternativa bensì in una posizione di *genus ad sepiem*, integrando cioè un'ipotesi più generale rispetto al caso particolare, appunto, del rischio di confusione: tale concetto si riferisce all'ipotesi di un indebito vantaggio o di un pregiudizio tratti, «senza giusto motivo» dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio imitato.

5. Il presupposto della protezione allargata riservata al marchio che gode di rinomanza

L'ipotesi di un indebito vantaggio e/o pregiudizio rappresenta un'ipotesi più «comprensiva» rispetto alla nozione di confondibilità su cui la dottrina dei marchi di impresa si era da sempre imperniata. Essa assume la funzione di un «genere», più ampio, all'interno del quale viene a rientrare anche il caso particolare del rischio di confusione, la cui portata viene quindi limitata a quella

di un'ipotesi particolare di indebito vantaggio.¹³⁶ A questo proposito si devono ricordare le parole della Corte di Giustizia nella sentenza *Adidas*, relative «*all'uso immotivato del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di quest'ultimo oppure arreca pregiudizio agli stessi*» e l'ulteriore specificazione che «*i pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove si verificano, sono la conseguenza 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*». La traduzione italiana dell'ultimo inciso è in qualche modo *misleading*, perché la versione in inglese recita testualmente, e più correttamente, «*even though it does not confuse them*» (ossia, *persino se non li confonde*). Non viene dunque richiesta la stessa somiglianza che era richiesta ai fini della confondibilità, bensì una somiglianza sufficiente a far sì che il pubblico stabilisca un nesso tra il segno dell'imitatore e il marchio imitato^[137].

Sul presupposto che l'esistenza di tale nesso, così come un rischio di confusione dev'essere oggetto di valutazione globale, «*in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie*», la Corte di Giustizia finiva per dichiarare che «*la tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. È sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa*». Con questa massima fondamentale nella storia della dottrina dei marchi, la Corte di Giustizia ha respinto in radice quella concezione, tuttora applicata, che guarda la somiglianza dei segni in generale. La somiglianza che conta perché due segni siano da considerarsi simili è invece quella che, nell'ambito particolare della

¹³⁶ Cfr. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchio d'impresa*. Commentario, in NLCC, 1995; e nello stesso GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996;

¹³⁷ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 183 e ss.;

confondibilità, è tale per cui il pubblico li confonde con riguardo all'origine imprenditoriale dei prodotti contrassegnati; con riguardo all'ambito più ampio dell'approfitamento/pregiudizio, è tale per cui il pubblico stabilisce tra i due segni il nesso. E lo stesso vale per la somiglianza tra i prodotti e servizi contrassegnati^[138].

In altre parole, l'unico elemento che in definitiva viene in rilievo è la percezione del pubblico^[139] che sulla base della somiglianza dei segni e quella dei prodotti e servizi contrassegnati stabilisce un nesso che diventa la «regola generale» per stabilire l'ambito di protezione del marchio. Le altre ipotesi diventano ipotesi specifiche, applicazioni particolari di questo principio generale. Fra i casi di indebito vantaggio o pregiudizio c'è anche quello della confondibilità: se il pubblico istituisce un nesso tra il segno dell'imitatore e il marchio imitato tale per cui addirittura si confonde, attribuendo alla medesima origine i prodotti contrassegnati, o a fonti collegate, si determina comunque un pregiudizio alla capacità distintiva del marchio, in quanto esso finisce per non essere più in grado di svolgere la sua consueta attività come indicatore di provenienza.

6. I marchi che godono di rinomanza.

A una prima lettura delle norme relative alla tutela «allargata» da queste stesse previste, ci si potrebbe convincere che tale protezione si riferisce a un «raggruppamento» di marchi delimitato, ossia i *marchi che godono di rinomanza*. Il tema relativo all'individuazione di che cosa si intenda con tale espressione è molto delicato dal momento che non esiste una definizione giuridica del

¹³⁸ Si descrive questo concetto in GALLI, *commento all'art. 20, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30*, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Commento al C.P.I.*, pp. 268-269 e in GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 159 e ss.;

¹³⁹ Cfr. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, in *Dir. Ind.*, 2007, n.2, p. 121 e ss.

«marchio di rinomanza»^[140]. Addirittura il testo della Direttiva parla di «marchio notorio», tradotto poi nel contesto normativo nazionale con l'espressione «*marchio che gode di rinomanza*». Non tutti i Paesi dell'Unione, tuttavia, hanno tradotto allo stesso modo questa espressione nelle proprie legislazioni nazionali.

La Corte di Giustizia ha avuto modo di interessarsi anche di questo argomento, dando una risposta che in realtà ha aperto più problemi di quelli che è riuscita a chiuderne. Il caso era stato instaurato dalla *General Motors*^[141], con riguardo al suo marchio «*Chevy*», utilizzato più specificamente per designare autoveicoli del tipo «*van*». Anche la controparte *Yplon* aveva registrato il marchio *Chevy* per detersivi, deodoranti ed altri prodotti di pulizia. Il timore della *General Motors* si riferiva alla possibilità che il proprio marchio, che il pubblico ricollegava univocamente alla automobile della ricorrente, potesse essere collegato anche ai prodotti della *Yplon*. La conseguenza, nella ricostruzione operata dalla prima società, sarebbe stata che il pubblico avrebbe ricollegato i due segni e avrebbe conseguentemente «scaricato» le valenze, non proprio positivissime del segno dell'imitatore, sul marchio imitato della *General Motors* con conseguente *svilimento* della propria immagine sul mercato. Il tema con cui la *Yplon* «smontava» le accuse avversarie sulla base del fatto che, seconda questa società, il marchio «*Chevy*» della *General Motors* non godeva di alcuna reputazione all'interno del Benelux, e che pertanto non poteva beneficiare della protezione concessa dalle disposizioni in argomento^[142].

¹⁴⁰ Cfr. FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *CorG*, 1993, p. 268 e ss. e FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, p. 159 e ss. che hanno equiparato il marchio celebre a quello notorio; cfr. invece VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 192 e ss.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994 per un'estensione della rinomanza ai marchi semplicemente noti;

¹⁴¹ Sentenza Corte di Giustizia (CE) 14 settembre nella causa C-375/97, «*General Motors Corporation c. Yplon*»;

¹⁴² Nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Jacob è contenuta una lunga discussione focalizzata sulla differenza tra la nozione di «marchi che godono di notorietà» di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, e «marchi notoriamente conosciuti» come previsto dall'art. 6-bis della Convenzione di Parigi. L'Avvocato generale sembra condividere la posizione

In effetti, prima del varo della direttiva si parlava, sia nel nostro ordinamento sia in quelli stranieri, di *marchi di alta rinomanza*, per indicare quei marchi anche detti *super-notori*, che erano così famosi che praticamente in relazione a qualunque tipo di prodotto il pubblico avrebbe istituito un nesso^[143]. E questi sono prima di ogni altro proprio i marchi degli stilisti, quelli che, come abbiamo già più volte ricordato, il Tribunale di Milano chiamò, negli anni '70, quando la giurisprudenza cercò di allargare la protezione del marchio per linee interne al concetto di confondibilità, «*i marchi dei creatori del gusto e della moda*». L'idea sottesa a tale categoria di marchi era che il pubblico di fronte a certi marchi estremamente famosi (come *Gucci, Versace, Armani* etc.) finisse inevitabilmente per richiamarli alla mente ogni qual volta si trovasse di fronte all'uso di segni simili anche per prodotti merceologicamente distanti da quelli originali. La

di *General Motors* per la quale la condizione prevista dalla direttiva doveva interpretarsi come un requisito meno rigoroso rispetto a quello previsto dall'art. 6-bis della convenzione di Parigi. La protezione dei marchi notoriamente conosciuti in base alla Convenzione di Parigi viene infatti definita come «*una protezione di tipo eccezionale*», che invece non sarebbe possibile prevedere con riguardo ai marchi che godono di rinomanza come previsto dalla Direttiva. In particolare la tesi dell'Avvocato Generale veniva corroborata da alcune diverse versioni linguistiche della direttiva (nel testo tedesco, ad esempio, i marchi previsti dall'art. 6-bis della convenzione di Parigi sono definiti «*notorisch bekannt*», mentre quelli previsti nell'art. 5, n. 2, sono definiti semplicemente «*bekannt*» e, così, analogamente, le due espressioni in olandese «*algemeen bekend*» e «*bekend*». L'Avvocato Generale ha dunque concluso che un marchio che gode di «notorietà» non ha bisogno di essere conosciuto così come un marchio notoriamente conosciuto. A questo proposito il parere dell'Avvocato Generale ha dunque ritenuto che nel valutare la rinomanza «è essenziale che i giudici nazionali procedano caso per caso, senza ricorrere a criteri rigidi, che potrebbero rilevarsi arbitrari nell'applicazione ai casi specifici, e che nell'effettuare un accertamento realistico della notorietà, i giudici dovrebbero usare vari criteri, compreso, ad esempio, il grado di conoscenza o di riconoscibilità del marchio tra il pubblico interessato, la durata, l'estensione e l'area geografica di uso del marchio, l'entità e la portata dell'investimento nella promozione». La conclusione dell'Avvocato Generale è stata dunque che la nozione di marchio il quale gode di notorietà ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva deve essere interpretata nel senso di marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato, ma che non ha bisogno dello stesso grado di notorietà di un marchio notoriamente conosciuto ai sensi della Convenzione di Parigi;

¹⁴³ Cfr. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Milano, 1977, p. 30 e sempre GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, I, pp. 281-297;

ragione vera risiede nel fatto che con riguardo a marchi così famosi l'omonimia non è considerata una cosa normale. In questi casi, quindi, il pubblico, anche se non si confonde in senso stretto, istituisce comunque un nesso, richiama cioè alla mente, talvolta pure consapevolmente, il marchio imitato^[144]. La realtà ha tuttavia dimostrato che il pubblico istituisce questa associazione in molti casi anche se i segni non sono così famosi.

E infatti la Corte di Giustizia nel caso *General Motors* risponde rilevando che «nella misura in cui l'art. 5, n. 2, della direttiva ... tutela i marchi registrati nei confronti dei prodotti o servizi non simili, la prima condizione che esso stabilisce implica un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente. Infatti, solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio successivo può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente». La Corte di Giustizia si riferisce dunque a un grado di rinomanza tale da indurre il pubblico ad effettuare un confronto tra i due marchi, e cioè a istituire tra gli stessi un nesso, riportando alla mente il primo segno quando si trova di fronte al secondo. Questa conclusione a cui arriva la Corte di Giustizia è decisiva: non è richiesta una conoscenza (o una conoscibilità) straordinaria del segno; bensì, quello che conta è che tale conoscenza sia sufficiente perché il pubblico istituisca un nesso tra i due segni.

Come già anticipato nelle note più sopra, l'Avvocato generale aveva inquadrato il problema nelle sue conclusioni in maniera corretta, là dove si legge, nelle sue osservazioni che quello che conta è il secondo requisito della norma ossia che vi sia in concreto o meno l'effettivo pregiudizio o l'indebito vantaggio^[145]. Si legge infatti al riguardo che «in ciascun caso il giudice a quo dev'essere convinto che l'uso del segno contestato sia avvenuto senza giustificato motivo,

¹⁴⁴ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 183 e ss.;

¹⁴⁵ Cfr. GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in Galli-Cambino, *Commentario al C.P.I.*, pp. 277-278; GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina.*, Milano, 2001, pp. 28-29;

e che esso consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa, o rechi pregiudizio agli stessi. Questi criteri, se applicati correttamente, assicureranno che il marchio che gode di notorietà, a prescindere dal fatto che tale notorietà sia o meno sostanziale, non fruisca di una protezione indebitamente estesa». È infatti evidente che il bisogno di una tutela ulteriore oltre a quella confusoria si può configurare soltanto per i marchi che comunichino un messaggio di cui è possibile ipotizzare che ne benefici il prodotto o il servizio per cui è usato il marchio imitante, anche nelle ipotesi in cui i consumatori non si confondano, né sull'origine imprenditoriale né sull'esistenza di rapporti tra le aziende.

L'elemento decisivo della tutela contro l'indebito vantaggio e/o pregiudizio è quindi che il marchio goda di una certa notorietà: non interessa più che sia conosciuto da una certa percentuale di persone e/o in un numero elevato di paesi, ma è sufficiente che risulti conosciuto *sufficientemente* affinché si possa in concreto verificare tale situazione di vantaggio/pregiudizio^[146]. E tale situazione si verifica ogni qualvolta vi sia un nesso, cioè un collegamento tra il segno dell'imitatore ed il marchio imitato, in mancanza del quale non sarebbero concepibili né l'indebito vantaggio né il pregiudizio ai quali l'art. 20 comma 1 lett. c) C.P.I. fa riferimento. Quella delineata diventa cioè una costruzione «*a contrario*»: non si deve valutare la rinomanza di un segno in astratto, come fosse la risultante automatica di una combinazione di una certa percentuale di conoscenza del segno nel pubblico e di un certo numero di paesi in cui esso è riconoscibile; un marchio risulta rinomato se il messaggio che trasmette è tale per cui l'uso del segno dell'imitatore, ad esso finisce per *agganciarsi parassitariamente*, tanto da ingenerare nel pubblico un richiamo al marchio originale pur non venendosi a verificare una confusione sull'origine imprenditoriale dei due segni,

¹⁴⁶ Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 27 e RICOLFI, in AA.VV., *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, terza ed., Torino, 2009, pp. 30 e 126;

bensì determinandosi piuttosto quel pregiudizio/approfitamento di cui parla la norma in commento.

In altre parole è il bisogno di tutela che fa sorgere il diritto alla tutela stessa. Il risultato che deriva da una tale ricostruzione della disciplina dei segni distintivi, determina la conseguenza che i segni sul mercato non siano differenziabili *a priori* tra marchi che godono di rinomanza (da un alto) e marchi che non godono di rinomanza (dall'altro). Tutti i segni possono *potenzialmente* essere (o diventare) marchi che godono di rinomanza in quanto vi sia l'istituzione da parte del pubblico del nesso con il marchio originale.

Questa conclusione ha rappresentato un passo fondamentale nella dottrina dei marchi perché ha demolito ogni riferimento ad una classificazione dei segni sul mercato basato su operazioni astratte.

In conclusione la notorietà che conta ai fini dell'accesso alla tutela è soltanto quella sufficiente affinché il pubblico stabilisca il nesso tra l'uso del marchio dell'imitatore e il marchio originale. Conseguentemente, il presupposto della tutela dei marchi che godono di rinomanza non è la *rinomanza* ma il *nesso* che il pubblico istituisce tra i segni in conflitto, il quale diventa l'elemento fondamentale, il presupposto stesso della tutela. Dove quindi vi sia il nesso là vi è la relativa tutela.

La contraffazione e l'uso illecito di marchio altrui nascono dunque dall'esistenza di un richiamo (un nesso, appunto) al marchio originale da cui derivi o un pregiudizio o un approfitamento (o anche entrambi) a scapito del suo valore, essendo il marchio un segno portatore di messaggi verso terzi, carico di sensazioni, suggestioni e significati che reca con sé.

È proprio il fatto che il pubblico istituisca dei collegamenti, delle connessioni, delle associazioni non confusorie tra il marchio imitato e il segno dell'imitatore che determina la rinomanza del segno e quindi il presupposto della

tutela. La regola espressa dal principio dell'indebito vantaggio/pregiudizio diventa pertanto una regola di portata generale^[147].

7. Il «nesso»: un tentativo di definizione giuridica.

Una volta stabilito che il nesso è il nodo centrale della tutela dei marchi, è necessario affrontare il tema delicato di una sua definizione in termini il più possibile giuridici. La Corte di Giustizia nella sua sentenza *General Motors* ha affermato, come si è ampiamente detto, che il «*il pubblico, posto in presenza del marchio successivo può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente*»; un confronto che, sulla base di quanto poi affermato con la sentenza *Adidas*, consiste nello stabilire «*un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa*», anche se non è possibile confondere l'origine imprenditoriale degli stessi.

Tale associazione che il pubblico istituisce tra i due segni, sebbene talvolta possa essere il risultato di un'operazione inconsapevole, di regola è perfettamente consapevole^[148]. Il rischio di confusione in cui incorre il pubblico con riguardo «*alla componente più propriamente distintiva del messaggio*» è una ipotesi che ricorre all'insaputa del pubblico, che rimane dunque ignaro di questa associazione: tale collegamento che il pubblico istituisce avviene del tutto *inconsapevolmente*, tant'è che incorre in errore, attribuendo i prodotti contrassegnati dai due marchi in conflitto alla medesima origine imprenditoriale.

¹⁴⁷ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 53 e ss. e GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, pp. 131-132;

¹⁴⁸ Così GALLI, *commento all'art. 20, par. 12, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30*, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 308, in cui l'Autore rileva che «*la contraffazione nasce dall'esistenza di un richiamo al marchio originale da cui può derivare alternativamente o contemporaneamente un pregiudizio o un appioppamento legati ai suoi valori di comunicazione, siano essi riferiti alla componente più propriamente distintiva del messaggio (l'esistenza di un'esclusiva e quindi la confondibilità), ovvero alle componenti qualitative e suggestive di esso (il «nesso» e quindi la contraffazione non confusoria), peraltro di regola inscindibilmente connesse le une con le altre, il che rende la distinzione tra queste diverse protezioni inattuale e inattuabile*».

I casi non confusori, numericamente più consistenti, sono quelli invece in cui il pubblico, pur non incorrendo in errore, e quindi *consapevolmente* distinguendo i due marchi, è indotto comunque a richiamare alla mente il ricordo del segno originale. Tale nesso è ciò che determina alternativamente o contemporaneamente quello che la norma definisce come «pregiudizio» e/o «indebito vantaggio» rispettivamente alla capacità distintiva e alla rinomanza del marchio.

La *capacità distintiva* è in questo caso l'attitudine del segno a comunicare un messaggio che informa sull'esistenza di un'esclusiva. La *rinomanza* è invece l'attitudine del segno a trasmettere tutti gli altri messaggi, derivanti dalle «componenti qualitative e suggestive di esso», che possano, in ipotesi, essere ricollegati dal pubblico ai prodotti contrassegnati^[149]. Tale situazione di pregiudizio e/o di indebito vantaggio si verifica tutte le volte che l'uso del segno del terzo viene in qualche modo a interferire con le due funzioni del marchio, (in realtà sono una sola), ovvero quella di comunicare l'esistenza di un'esclusiva, da un lato, e quella di trasmettere ulteriori messaggi che possono risultare *rilevanti* per il pubblico, le quali non sono altro che espressione della «nuova» (e unica) funzione del marchio quale «strumento di comunicazione di impresa sul mercato», presupposto fondamentale della protezione del marchio. La ragione cioè della protezione del marchio sul mercato deriva proprio da tale funzione fondamentale di rappresentare l'elemento cardine della comunicazione d'impresa. Esso viene dunque oggi tutelato contro ogni uso di segni da parte di terzi che vanga ad interferire con tale sua funzione^[150].

Abbiamo già visto che tale interferenza può avvenire, in una prima ipotesi «classica», in caso di confondibilità sull'origine imprenditoriale dei

¹⁴⁹ Così GALLI, *commento all'art. 20, par. 12, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30*, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 308;

¹⁵⁰ Il primo autore in Italia ad affermare la prevalenza della funzione di comunicazione in un marchio, con un'analisi dettagliata, è stato GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pp. 120-121;

prodotti e servizi contrassegnati dai marchi in conflitto: tale ipotesi è tuttavia sempre più remota e recessiva. Molto più spesso l'interferenza avviene invece con le componenti «nuove» e «suggestive del marchio»^[151].

Tradizionalmente, invece, come si è già detto, nel vigore della prima Legge Marchi, era stata istituita una correlazione in base alla quale tanto più il marchio era famoso tanto più sarebbe stato facile per il pubblico confondersi^[152]. La Corte di Giustizia^[153], tuttavia, è arrivata a superare tale orientamento in una famosa sentenza nella vertenza che vedeva coinvolti la società automobilistica *DaimlerChrysler AG* e gli eredi del pittore Pablo Picasso, il padre del cubismo. Questi ultimi avevano instaurato il ricorso davanti ai Giudici Comunitari al fine di ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado^[154], con la quale i giudici avevano respinto il ricorso da essi proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI^[155], che aveva rigettato l'opposizione proposta dagli «eredi Picasso» contro la domanda di registrazione del marchio denominativo «Picaro».

Tal decisione dell'ufficio UAMI aveva in sostanza affermato che *«tenuto conto dell'elevato grado di attenzione del pubblico pertinente, i marchi di cui trattasi non erano simili né sul piano fonetico né sul piano visivo, e che l'impatto concettuale del marchio anteriore era inoltre tale da neutralizzare qualunque eventuale somiglianza fonetica e/o visiva tra i detti marchi»*. Successivamente il Tribunale di primo grado, dopo aver constatato che *«le differenze concettuali che separano i segni ... sono tali ...*

¹⁵¹ Cfr. GALLI, «Nuova» contraffazione di marchio: dalla confondibilità all'agganciamento parassitario. *Relazione al convegno INDICAM 20.6.07*, reperibile su www.indicam.it, in cui si afferma che «Sembra dunque opportuno ripensare la protezione del marchio come rivolta oggi principalmente contro questo sfruttamento parassitario, che fa leva sull'indebita appropriazione del «messaggio» legato al marchio: un concetto questo che non è in realtà alternativo a quello di confondibilità, ma di cui piuttosto la confondibilità rappresenta un caso particolare»;

¹⁵² Cfr. Trib. BO, 8 settembre 2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2006, p. 484;

¹⁵³ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 12 gennaio 2006 – Causa C-361/04 P;

¹⁵⁴ Cfr. sentenza 22 giugno 2004, causa T-185/02, *Ruiz-Picasso e a./UAMI — DaimlerChrysler* (caso «Picaro»), in *Racc.*, pp. II-1739;

¹⁵⁵ Cfr. decisione UAMI dell'11 gennaio 2001 (nel procedimento R 247/2001-3 del 18 marzo 2002);

da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche» (proprio in ragione della notorietà del pittore Pablo Picasso), tenuto conto del fatto che, vista la natura dei prodotti «il grado di attenzione del pubblico di riferimento è particolarmente elevato», aveva finito per concludere che «a torto i ricorrenti richiamano ... la giurisprudenza secondo la quale i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia a causa della notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più estesa rispetto a quelli il cui carattere distintivo è minore ... Infatti, la notorietà del segno denominativo PICASSO, in quanto corrispondente al nome del famoso pittore Pablo Picasso, non è tale da rafforzare il rischio di confusione tra i due marchi per i prodotti considerati.»

In questo caso venivano in questione due marchi estremamente simili, entrambi registrati per prodotti identici, e cioè automobili. Il marchio anteriore era «PICASSO» il marchio posteriore era «PICARO», ma entrambi, oltre ad essere estremamente simili, erano utilizzati per prodotti identici. Tuttavia, la decisione del Tribunale di primo grado è stata netta: il nome di Picasso, proprio perché legato alla notorietà del pittore omonimo, è talmente famoso che non è possibile che un segno successivo simile, ma non identico, per prodotti anche identici, possa comportare che il pubblico, nel vederlo, istituisca un nesso. La conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, che di fatto ribaltava la tradizionale diretta correlazione tra la rinomanza di un segno e la confondibilità del pubblico, portava alla conseguenza, paradossalmente inversa, che più grande è la notorietà del segno anteriore, meno in concreto il pubblico può confondersi, a fronte di un segno simile usato per prodotti identici che comunichi un messaggio diverso a quello del marchio originale¹⁵⁶.

Anche la Corte di Giustizia ha confermato tale orientamento là dove rigetta l'argomento degli eredi di Picasso relativamente alla «regola secondo cui la

¹⁵⁶ Tale conclusione era già stata raggiunta da RICOLFI, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Giur. It.*, 2004, p. 283 e ss., il quale osserva che «l'esperienza insegna che, quando un marchio è molto conosciuto o ha caratteri molto individualizzanti (o, impiegando la terminologia comunitaria, gode di notorietà o ha carattere distintivo), il rischio di confusione con un segno successivo diminuisce invece che aumentare»;

tutela di cui il marchio fruisce dev'essere tanto più estesa quanto più elevato è il suo carattere distintivo, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga intrinsecamente o in ragione della notorietà dello stesso sul mercato» e di conseguenza, confermava l'esito del giudizio di primo grado che aveva escluso il rischio di confusione tra i marchi in contesa.

La ragione di una tale decisione era dovuta al fatto che l'intera causa, e la contestazione di interferenza operata dagli eredi di Picasso, era stata impostata sul rischio di confusione, come si legge proprio nelle premesse alle Conclusioni dell'Avvocato Generale Colomer^[157] in cui egli riferisce che *«la causa si iscrive nell'ambito del dibattito sul rischio di confusione»*. Questo era stato un errore drammatico per la difesa degli eredi di Picasso. Il rischio di confusione, infatti, difficilmente sussiste quando un segno famoso e il segno dell'imitatore non siano identici ma soltanto simili: si immagini l'ipotesi dell'uso di un logo LX al posto di LV per borse e altri accessori di pelle. In questo caso si parla anche di «plagio grossolano», che non è meno illecito per il solo fatto che non vi sia confusione circa la provenienza imprenditoriale^[158].

Vi è invece comunque confusione nel pubblico in tutti quei casi in cui il segno dell'imitatore presenti delle caratteristiche tali per cui lo stesso può essere immaginato come un marchio in serie, come una variante del medesimo segno effettuata ad opera dello stesso titolare o con il suo consenso. A tal ultimo riguardo si può pensare al settore della moda e ai numerosissimi marchi che in qualche misura finiscono per riprendere degli elementi che fanno parte della stessa impostazione del marchio di base: e così il mercato ha conosciuto marchi come «Versus» usato per contraddistinguere la seconda linea *casual* di Versace, o «Ice-B» per la seconda linea *casual* di Iceberg e infine «MAX&Co.» rispetto a MAX

¹⁵⁷ Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'8 settembre 2005 1 nella Causa C-361/04;

¹⁵⁸ Per una pronuncia che ha dichiarato il carattere non illecito dei c.d. falsi grossolani, del tutto isolata cfr. Cass. pen. 23 febbraio 2000, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, p. 275 e ss., pronuncia unanimemente censurata;

MARA, solo per fare alcuni esempi¹⁵⁹. In questo senso si può richiamare l'orientamento della Corte di Giustizia nel noto caso «*Obelix*»¹⁶⁰, in cui si legge che «*in presenza di una famiglia o serie di marchi, un rischio del genere è la conseguenza del fatto che il consumatore può ingannarsi circa la provenienza o l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritenere, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie*».

Ma questi sono casi in qualche misura «eccezionali», tipici di ambiti, come quello della moda, dove è frequente il lancio di «*secondo linee*» di marchi famosi, contraddistinte da marchi che riprendono solo una parte degli elementi caratterizzanti del segno principale e in cui la confondibilità dipende dal fatto che il pubblico è in qualche modo avvezzo a questa «moda» delle le varianti. Ma in generale se il segno è famoso (come PICASSO, che inoltre essendo un patronimico non può dare origine a significative varianti), piccole varianti escludono che il pubblico si possa confondere. Tanto più è famoso il segno tanto è più difficile che il pubblico si confonda di fronte a segni non identici ma soltanto simili.

Ma se da un lato diminuisce il campo di applicazione della confondibilità, dall'altro lato, aumentano diametralmente nella stessa misura i casi in cui vi sia il rischio che il pubblico istituisca un nesso non confusorio.

¹⁵⁹ Si badi che in taluni casi, come nel caso di VERSUS, il significato ideologico della parola («contro» in latino) non ha nessuna attinenza con il marchio principale, VERSACE appunto, eppure il pubblico lo ricollega ad esso, e probabilmente di fronte ad un marchio VERSUM (che ha un significato ancora diverso sia da VERSUS che da VERSACE), con ogni probabilità il pubblico ancora penserebbe che si tratti di una variante di questo genere;

¹⁶⁰ Cfr. Corte Giust., sentenza del 18 dicembre 2008, C-16/06, caso «*Obelix*» e per un commento della dottrina cfr. Cogo, *Marchi e moda*, in *Giur. It.*, 2014, 11, dove riferisce di due pronunce giurisprudenziali nazionali che hanno fatto applicazione di questo principio, in particolare Trib. Torino, (ord.) 8 aprile 2014, inedita, nel caso «*JustFab*» e Trib. Milano, 14 febbraio 2011, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 5690, caso «*Max&Co.*»)

8. I casi in cui si verifica un «nesso»: tra «*indebito vantaggio*» e «*pregiudizio*».

L'art. 20, lett. c) in commento fa riferimento a due concetti importanti: l'*indebito vantaggio* che può ricavare l'imitatore o in alternativa il *pregiudizio* del titolare del marchio, entrambi generati dall'istituzione del «nesso»^[161].

Le due ipotesi fondamentali di pregiudizio al segno che si possono verificare sono il *pregiudizio alla rinomanza* e il *pregiudizio alla distintività* del segno.

Il primo caso, ossia il *pregiudizio alla rinomanza*, ricorre tipicamente quando si usa il segno in relazione a un messaggio che possa in qualche misura «sporcare» il messaggio originario. Negli Stati Uniti questa ipotesi è nota come *tarnishment*, che si può rendere con il termine «infangamento»^[162]. Di casi famosi ne è piena la giurisprudenza: a partire dal caso della pornodiva Brigitta Kocsis, in arte Brigitta Bulgari che utilizzava il segno BULGARI, insieme alla distintiva V romana del più noto marchio BVLGARI, per calendari, film e spettacoli osé, con conseguente infangamento del marchio BVLGARI e del suo «*prestigio di marchio rinomato per eleganza, raffinatezza e signorilità*», e al contempo con indebito approfittamento dell'attrice rispetto alla rinomanza del marchio stesso^[163].

A tal proposito un Autore ha rilevato che «*il pregiudizio sussisterà non soltanto quando il segno dell'imitatore venga a contraddistinguere prodotti o servizi scadenti o vili [come nel caso Bulgari, richiamato, n.d.r.], ma più in generale quando esso comunque sia utilizzato con modalità che non sono coerenti con l'immagine connessa*

¹⁶¹ Cfr. Trib. Torino, 7 marzo 2002, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, p. 723 e ss., che ha sottolineato come l'uso non autorizzato da parte di un terzo di un marchio di rinomanza «*può comportare un pregiudizio quanto meno a causa della diluizione del potere evocativo e del valore simbolico (del marchio imitato) e parallelamente può attribuire al terzo non autorizzato un particolare vantaggio consentendogli di mettere a frutto sul mercato quello stesso potere evocativo e quello stesso valore simbolico che sono propri del titolare*»;

¹⁶² La dottrina italiana si era già espressa anteriormente alla riforma del '92 a favore del riconoscimento della tutela del marchio celebre contro tale fenomeno. Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1988, p. 107 e ss., spec. p. 119 e ss.; LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, p. 207 e ss.;

¹⁶³ Cfr. Trib. Milano, 16 gennaio 2009. Per un commento si veda GALLI, *I marchi: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università degli Studi di Parma, 22 ottobre 2010;

al marchio imitato, perché spesso è proprio questa coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato stile, a costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso»^[164].

Il *tarnishment*, in altre parole, non deve operare necessariamente in senso negativo^[165], ma può anche consistere in una «ripulitura», e dunque agire in senso positivo rispetto al marchio originale imitato. Anche in quest'ultimo caso se l'uso del marchio dell'imitatore è in grado di determinare un richiamo al marchio originale che tuttavia non corrisponda al messaggio connesso al marchio originale risultando *incoerente* con esso, in tutti questi casi vi sarà un infangamento.

Il *pregiudizio alla capacità distintiva*, si riferisce all'ipotesi della diluizione, corrosione o offuscamento del segno che gode di rinomanza e si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità del marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, *"per il fatto che l'uso del segno identico o simile fa disperdere l'identità del marchio e della corrispondente impresa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio non è più in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato"*^[166]. In altre parole, a causa dell'uso del segno dell'imitatore, il marchio originale perde la propria unicità, e quindi la sua capacità di comunicare l'esistenza della relativa esclusiva. Questo caso è conosciuto negli Stati Uniti come *blurring*, e con esso si intende la perdita di unicità del marchio, vale a dire l'ipotesi in cui il segno che prima serviva a designare soltanto i prodotti contrassegnati dal marchio imitato, in seguito viene percepito come idoneo a comunicare anche un messaggio diverso, legato a

¹⁶⁴ Così GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 39 e ss.;

¹⁶⁵ Si pensi anche al caso presentatosi all'attenzione della Corte del Benelux, con riguardo al marchio del più noto aperitivo del paese, Claeryn nei confronti del marchio simile Klarein per un detersivo per piatti;

¹⁶⁶ Corte giustizia CE Sez. I, 18 giugno 2009, n. 487 (§ 39);

prodotti contraddistinti dal marchio dell'imitatore, anche in un settore merceologicamente diverso^[167].

Il ricorrere del «nesso» istituito dal pubblico tra due segni non può essere fissato *a priori*, in base al ricorrere di certe astratte condizioni; in altre parole non tutte le volte che venga utilizzato un segno eguale o simile a un marchio noto in un certo settore, ma per prodotti diametralmente distanti a livello merceologico, il nesso può ritenersi istituito. Ciò che più spesso conta, infatti, è come il segno dell'imitatore sia utilizzato effettivamente sul mercato, con la conseguenza che tutto dipende dal singolo caso concreto, ovvero se per le modalità di utilizzo del segno, *in concreto*, si possa ritenere che il pubblico sia indotto a istituire il collegamento tra i due segni^[168].

Un caso di pregiudizio, abbastanza tipico anche nel settore della moda, è quello del deposito di un nome a dominio corrispondente a un marchio famoso altrui, per impedire che quest'ultimo venga utilizzato. Ancora una volta ci troviamo di fronte al caso in cui si può verificare un pregiudizio alla capacità

¹⁶⁷ Così Trib. Milano, 23 ottobre 2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 1274 in cui i giudici di Milano hanno affermato che «il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio ... ricorre quando l'uso del segno posteriore è in grado di indebolire l'idoneità del marchio anteriore di identificare come provenienti unicamente dal titolare di esso i prodotti o servizi per cui è registrato» e nello stesso senso anche Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, 711 in cui si legge che «il pregiudizio alla capacità distintiva ricorre quando, a prescindere dalla sussistenza del rischio di confusione, il marchio cessa di associare il segno che ne forma oggetto a una determinata gamma di prodotti o servizi provenienti da un'unica impresa e comincia ad associarlo a prodotti aventi origine distinte»;

¹⁶⁸ Un caso interessante, che è stato considerato un'ipotesi di pregiudizio alla distintività è quello noto come caso «Camel», cui si fa riferimento in tema di «*reverse confusion*» GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 150, e App. Milano, 14 ottobre 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, 1645 e Cass., 25 agosto 1998, n. 8409; il caso si riferiva all'esistenza di un marchio anteriore nazionale «Camel», di titolarità di un'azienda di Bergamo, che lo utilizzava per abbigliamento e nello specifico per camicie eleganti. Quando entrò sul mercato dell'abbigliamento anche la Camel produttrice di tabacco e prodotti da fumo, in virtù di una strategica operazione di *brand stretching*, supportata da una incredibile attività pubblicitaria, il risultato fu che, sebbene anteriore, il marchio Camel dell'azienda di Bergamo finì per essere percepito come in qualche modo collegato alla Camel e ai prodotti di tabacco. La causa è stata decisa nel 1994 ancora nel vigore della vecchia Legge Marchi ma il tema che veniva in considerazione era quello della *reverse confusion* dagli studiosi statunitensi, la «*confusione capovolta*»: il segno attribuito viene attribuito e imputato alla titolarità del segno successivo, soprattutto nel caso in cui venga fatta una pubblicità forte del secondo segno. Galli ha ritenuto che questo caso rappresenti un'ipotesi di pregiudizio alla capacità distintiva.

distintiva del marchio che gode di rinomanza, il quale viene privato delle sue possibilità di utilizzo e sfruttamento e le sue facoltà di piena espansione.

Il presupposto alternativo di tutela previsto dall'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104 e correlativamente dall'art. 9.1.c del Regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario e dall'art. 20, comma 1, lett. c, C.P.I. , *l'indebito vantaggio o l'approfittamento parassitario o free-riding*, è il caso più semplice, ma anche quello di contraffazione più pericoloso e ricorrente. Tale circostanza si riferisce anzitutto alle ipotesi *confusorie* di cui abbiamo ampiamente detto, e cioè a quei casi in cui il fenomeno dell'agganciamento parassitario che ricollega il marchio contraffatto a quello originale è legato alla componente distintiva del messaggio, ma anche a tutte quelle ipotesi in cui invece il fenomeno è connesso invece alle componenti suggestive, ovvero a quei casi in cui l'uso di un segno eguale o simile al marchio originale da parte del soggetto che lo effettua non dà luogo a un rischio di confusione, bensì alla possibilità che il pubblico finisca per attribuire al prodotto o servizio per il quale il segno viene utilizzato tutto o una parte almeno dell'accreditamento e delle valenze positive che sono legate al marchio imitato^[169].

Questo fenomeno, come abbiamo già detto, è estremamente diffuso sul mercato e si sostanzia nella pratica illecita di tentare di agganciarsi parassitariamente alla rinomanza del marchio originale imitato con modalità concrete di utilizzo di tali segni le quali finiscono per infilarli nella *scia* degli marchi più famosi, nel tentativo di trasferire sui questi segni il potere evocativo dei marchi originali^[170].

¹⁶⁹ Cfr. GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, II, p. 134;

¹⁷⁰ Lo stesso discorso si applica nei confronti di tutti i segni che godono di rinomanza, compresi i segni notori di cui all'art. 8, III comma, C.P.I. La norma in commento cioè prevede uno strumento di reazione contro l'uso di segni per i quali il pubblico istituisca un nesso con un marchio di rinomanza o un segno notorio, in tutti quei casi in cui vi sia un tentativo di far beneficiare i prodotti o servizi per i quali tali segni sono utilizzati, di questi elementi positivi. In tal senso cfr. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2005, p. 359 e 2007, p. 484;

L'esempio classico dell'indebito vantaggio è quello già citato, in materia di *tarnishment*, contemporaneamente ricorrente anche in questa ipotesi, del caso BUVLGARI: un nome famoso come BVLGARI veniva utilizzato per accreditare una *pornodiva*^[171].

Tra le varie fattispecie riconducibili all'indebito vantaggio si può citare anche quella posta all'attenzione del Tribunale di Napoli^[172], in un caso che vedeva protagonisti alcuni imprenditori attivi nell'area napoletana i quali avevano messo in commercio profumi in confezioni identiche a quelle di alcuni profumi di *brand* esclusivi, di cui riproducevano anche i marchi, ovviamente senza alcuna autorizzazione, ma accompagnati dalla dicitura «*falso d'autore*», allo scopo, dichiarato, di far apparire quella iniziativa commerciale come legittima. Casi simili a quello in commento sono numerosi: si segnalano su tutti, le espressioni «*replica watch*» o «*replica Rolex*», ampiamente utilizzate come «*falso d'autore*» per prodotti non autentici ma identici, quanto alla foggia, agli originali. È chiaro che in casi come quelli elencati *a mo' di esempio*, non vi è il rischio che il pubblico si confonda sull'origine del prodotto (neppure in senso ampio, in ragione cioè di intervenuti rapporti contrattuali di licenza): «*tali scritte, indubbiamente, rimandano tutte ad un espresso riconoscimento di non autenticità del prodotto; anzi il richiamo ironico alle più belle imitazioni, e al falso d'autore, effettivamente rendono improbabile - per il consumatore - una effettiva confusione sulla provenienza del prodotto*»^[173].

Tuttavia il pubblico, sebbene non si confonda sulla loro provenienza imprenditoriale, viene comunque indotto a «scaricare» sui prodotti *replica* una parte almeno degli elementi positivi che sono legati al prodotto originale, le sue

¹⁷¹ Cfr. Trib. Milano, 16 gennaio 2009. Per un commento si veda GALLI, *I marchi: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università degli Studi di Parma, 22 ottobre 2010

¹⁷² Cfr. Trib. Napoli, 14 gennaio 2013, in *Dir. Ind.*, 2013, 2, p. 177 con nota di CASABURI, «*Falso d'autore*» e marchi illeciti e decettivi;

¹⁷³ Cfr. Trib. Napoli 17 luglio 2003, in *Giur. Nap.*, 2003, 10, p. 353;

valenze positive. Quel che rileva è dunque quello che è stato affermato dal Tribunale di Milano in un caso del tutto analogo, e cioè che l'uso dei marchi "originali" *"sia stato finalizzato ad attrarre indebitamente l'attenzione dei consumatori sui prodotti per cui è causa, così determinandosi l'illecito vantaggio tratto dai contraffattori dalla rinomanza di detti segni cui consegue anche un effetto di svilimento dei marchi dotati di rinomanza"*^[174].

Sempre in un caso analogo, noto come «*Acqua di Parma*» si lamentava la violazione del medesimo marchio a fronte della condotta di un concorrente, che aveva posto in commercio un profumo, recante sulla confezione la dicitura «*Acqua di Parma*» accompagnata sul lato superiore dalle scritte *"le più belle imitazioni"* e *"falso d'autore"*. Il Tribunale di Napoli ha quindi attentamente ritenuto che tale condotta costituisse un illecito sull'osservazione che quell'imitazione di un marchio altrui implicava *«l'usurpazione parassitaria del "messaggio" promozionale e positivo (in quanto attrattivo di clientela) che vi è sotteso»*, dimostrando così di aderire a alla più attuale concezione del marchio che riconosce in esso non più solo una funzione di "indicatore di provenienza" dei prodotti e servizi che contraddistingue, ma *«un valore autonomo - pubblicitario, di comunicazione, di investimento (per le imprese e per il pubblico) - ampiamente svincolato dai prodotti e servizi cui inerisce»*^[175]; il Tribunale ha quindi concluso che *"il valore di un marchio (inteso sia in senso economico che come capacità distintiva) sta quindi nella capacità che il segno ha di catturare l'interesse dei consumatori, anche in forza delle suggestioni e delle associazioni mentali che esso è in grado di evocare"*^[176].

Non distante da questa fattispecie è pure il caso in cui l'imitatore utilizzi un segno simile o identico al marchio originale imitato su prodotti solo in apparenza identici agli originali, ma che per le modalità con cui vengono venduti, o per i canali attraverso i quali vengono distribuiti rendono

¹⁷⁴Cfr. Trib. Milano 16 gennaio 2007, in *Giur. Dir. Ind.*, 2007, p. 612 e ss.;

¹⁷⁵Cfr. CASABURI, *"Falso d'autore" e marchi illeciti e decettivi*, in *Dir. Ind.*, 2013, 2, p. 177 e ss.;

¹⁷⁶Cfr. Trib. Napoli 17 luglio 2003, in *Giur. Nap.*, 2003, 10, p. 353;

assolutamente evidente a chi li acquista che si tratta di prodotti contraffatti (è il caso classico delle bancarelle nei mercati o addirittura dei venditori ambulanti sulla spiaggia)^[177].

Affianco a questi casi, soprattutto in passato, si era diffusa la prassi di alcuni produttori di profumo di proporre al pubblico dei prodotti che riportavano nomi improbabili e che imitavano l'odore di profumi di successo, venduti al dettaglio ad un prezzo estremamente basso. Nell'ambito della commercializzazione di questi profumi, alcuni produttori utilizzavano, trasmettendoli ai loro rivenditori, elenchi comparativi che stabilivano una corrispondenza, per somiglianza di odore, tra ciascuno di quei profumi ed un profumo di lusso individuato mediante riferimento al marchio denominativo del profumo di lusso di cui il profumo commercializzato era l'imitazione. La Corte, dopo un'ampia disamina della disciplina dei marchi che godono di rinomanza ha infine concluso che *"l'utilizzo di scatole e di flaconi simili a quelli dei profumi imitati è diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui detti profumi sono commercializzati"* e che *"l'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest'ultimo"*. Era dunque evidente, in questo caso, che non si trattasse di un atto confusorio in quanto i produttori avevano espressamente dichiarato che i profumi non erano originali ma solo che la relativa fragranza si avvicinava a quella del profumo famoso. Non vi era quindi alcun rischio che il pubblico

¹⁷⁷ Cfr. GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, 2, p. 119, il quale si riferisce anche al caso «in cui un segno identico o simile al marchio è usato in relazione a prodotti o servizi appartenenti a generi merceologici tali per cui è inverosimile per i consumatori che conoscono il marchio immaginare che questo sia stato apposto su di essi dal titolare del marchio stesso o comunque con il suo consenso, anche se questi coglieranno comunque in questo segno un richiamo al marchio, per effetto del quale finiranno per trasferire sul prodotto o sul servizio dell'imitatore una parte almeno delle valenze positive che siano connesse al marchio»;

potesse cadere in errore ma vi era comunque un tentativo di agganciarsi al marchio più famoso.

Ma la Corte di Giustizia è pure andata oltre nel caso in oggetto, in quanto gli «elenchi comparativi» con cui i produttori dei profumi *replica* indicavano che il loro prodotto aveva una caratteristica essenziale simile a quella di un prodotto commercializzato con un marchio *haute de gamme*, erano pure idonei ad essere qualificati come *pubblicità comparativa*, che sulla base della normativa contenuta nella Direttiva 84/450 è di per sé lecita. Si deve invece ritenere che la pubblicità comparativa diventi al contrario illegittima quando determina un indebito agganciamento alla notorietà del marchio altrui. In altri termini, come affermato dalla Corte di Giustizia *«quando una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell'operatore pubblicitario come un'imitazione di un prodotto recante un marchio risulta, in base alla direttiva 84/450, contraria ad una concorrenza leale e, quindi, illecita, il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e, di conseguenza, deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio»*: là dove l'utilizzo del marchio altrui viene effettuato cioè con modalità che vanno oltre l'uso che sarebbe *ragionevole* e *logico* fare a fini comparativi, ossia al fine di far conoscere le caratteristiche che differenziano o caratterizzano il proprio prodotto rispetto a quello o a quelli più noti, rigorosamente nei limiti in cui tale giustificazione si configuri, questo utilizzo diventa illecito perché finisce per trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza altrui^[178].

¹⁷⁸ Cfr. ALVANINI, *Quando la pubblicità comparativa può generare un indebito vantaggio*, in *Dir. Ind.*, 2010, 3, p. 257 che richiama la sentenza del Trib. Milano, 1 febbraio 1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2000, n. 4078/1 là dove afferma che «benché neghi che vi sia contraffazione di marchio quando il produttore di profumi che imitano altrui fragranze, che distribuisca una tabella di concordanze nella quale ai numeri contrassegnanti i profumi di sua produzione corrispondono i marchi che contraddistinguono i profumi imitati, in quanto si tratterebbe di un uso meramente descrittivo dei marchi altrui inidoneo a provocare confusione sul mercato, considera comunque tale comportamento come un'ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in quanto mediante tale comportamento il soggetto in questione ha tratto (indebito) vantaggio dalla rinomanza delle case produttrici dei profumi imitati e dei relativi marchi»;

Poi c'è il mondo di Internet, il *World Wide Web* ("WWW") con le sue peculiari problematicità. L'indebito vantaggio può verificarsi anche in forma digitale attraverso la rete Internet. Casi di parassitismo e di agganciamento alla notorietà del segno imitato altrui sono stati individuati dalla giurisprudenza nazionale, come il caso *Altavista*^[179], presentatosi al Tribunale di Genova. In breve il caso aveva riguardato un soggetto che aveva depositato un *domain name* altavista.com, benché non avesse niente a che fare con l'omonimo motore di ricerca *Altavista*, antesignano di *Google*, che veniva utilizzato come spazio per la pubblicazione di annunci pubblicitari per immobili. La causa fu impostata in termini di concorrenza sleale, in quanto le norme modificate dall'attuazione della Direttiva 89/104 erano forse ancora troppo «giovani», ma i giudici avrebbero potuto anche decidere la questione in base alle norme in materia di tutela dei marchi. Ed infatti il Tribunale di Genova aveva ritenuto che i due soggetti dovessero considerarsi in concorrenza tra loro sul mercato della pubblicità via Internet. Ma vi è anche di più: più un sito è «visitato» dagli internauti che consapevolmente o meno vi «clicchino» sopra, più il prezzo della pubblicità su quel sito cresce. È quindi di tutta evidenza che l'utilizzo di un tale *domain name* da parte di un soggetto non autorizzato a tale uso avrebbe determinato un approfittamento parassitario dello stesso rispetto al marchio *Altavista*, in quanto finiva per indurre un numero maggiore di utenti ad accedere a quel portale. Attraverso questo meccanismo si realizzava dunque un approfittamento della notorietà altrui^[180]. Tale fenomeno ha preso oggi il nome di *domain name grabbing*,

¹⁷⁹ Cfr. D'ARRIGO, *La contraffazione del "marchio virtuale": il caso Altavista* (nota a ord. Trib. Genova 17 luglio 1999; Trib. Genova 13 ottobre 1999), in *Dir. Inf.*, 2000, 2, pp. 349-359, che peraltro ha pacificamente applicato i principi della disciplina dei segni distintivi anche ai *domain names* considerandoli alla stregua di un segno distintivo di fatto atipico;

¹⁸⁰ Un caso che ha fatto scuola, ed è stato spesso preso a vessillo della «nuova» funzione del marchio quale strumento di comunicazione d'impresa sul mercato, è il noto caso Armani, cfr. Trib. Bergamo (Giorgio Armani s.p.a. c. Luca Armani, Trib. Bergamo 3 aprile 2003, n. 634/2003, pubblicata integralmente sul sito www.ipsoa.it/ildirittoindustriale) in cui si è dichiarata l'illiceità della registrazione e dell'utilizzazione del dominio www.armani.it da parte del signor Luca Armani, proprietario di un timbrificio, in quanto ritenuta contraffattoria dell'omonimo marchio del

talvolta pure di *cybersquatting*, con cui ci si riferisce non solo, come avviene più comunemente, alla pratica ricattatoria con la quale un soggetto registra come *domain name* il marchio celebre altrui al fine di rivenderlo, ma anche alla più insidioso agganciamento al marchio celebre al fine di sfruttarne la capacità attrattiva per poi vendere o reindirizzare l'internauta su prodotti anche di altra natura^[181].

La piena illiceità di tali condotte trova la sua ragion d'essere, sul piano economico, nel fatto che davanti al cosiddetto *brand stretching*, il pubblico è più disponibile ad acquistare un prodotto che rechi un marchio che già conosce e che gli è diventato familiare, piuttosto che prodotti che rechino segni distintivi di cui il pubblico non abbia piena conoscenza. Questo determina la conseguenza che chi utilizzi un segno simile o identico a un marchio celebre può, in ragione del fatto che tale marchio è già accreditato nel pubblico dei consumatori, recuperare, se non totalmente, una parte almeno, dei costi del lancio pubblicitario^[182].

Un altro caso di indebito vantaggio, che si realizza sempre *via Internet*, è quello del cosiddetto uso dei «*meta-tag*»^[183], un agganciamento al marchio celebre altrui che ha la forma di un richiamo invisibile e nascosto ad esso. Il linguaggio

«Re della moda». Si legge nella sentenza che per i beni che godono di rinomanza ciò che conta è «l'interesse di chi ha reso rinomato il segno a non vedersi sottratte o pregiudicate le utilità economiche che possono derivare da tale rinomanza». Per un attento esame della sentenza si veda AREZZO, *Domain names e marchio che gode di rinomanza: il caso Armani*, in *Dir. Ind.*, 2003, 6, p. 530 là dove si osserva che «nel caso in esame, l'indiscussa capacità attrattiva del marchio Armani ed il relativo valore evocativo hanno portato il giudice a ritenere più che fondata la possibilità di un indebito vantaggio in capo al contraffattore, capace di attrarre nel proprio sito ogni utente (in questo caso anche straniero) interessato, invece, alla famosa casa di moda. A ciò si aggiunge il pregiudizio in capo alla parte attrice causato dal semplice impedimento a registrare e, quindi, utilizzare il proprio segno come dominio»;

¹⁸¹ Un caso non dissimile, che rappresenta un incontro tra i requisiti del pregiudizio e dell'indebito vantaggio, si è verificato in un caso *sui generis* presentatosi al Centro di risoluzione delle dispute sui domini (C.R.D.D.) che riguardava un nome a dominio consistente in ChristianDior.it il quale altro non era che uno spazio virtuale per reindirizzare l'utente verso un sito per adulti. Si parla a questo proposito anche di *porno-squatting*;

¹⁸² Cfr. Trib. Bologna, 5 marzo 2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, p. 798 e similmente anche Trib. Torino, 9 maggio 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, p. 823;

¹⁸³ Cfr. TOSI, «*Domain grabbing*», «*linking*», «*framing*» e utilizzo illecito di «*metatag*» nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online «vecchie» e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 4-5, p. 371 e ss.;

del *web*, infatti, consente di predisporre all'interno siti dei cosiddetti «marcatori» denominati appunto *meta-tag* che rimangono nascosti ad una visualizzazione superficiale del sito, ma che rivestono invece un ruolo fondamentale nell'ambito delle operazioni effettuate dai motori di ricerca¹⁸⁴. Per un caso giurisprudenziale che ha visto il verificarsi di una tale fattispecie, si può richiamare la famosa ordinanza del Tribunale di Roma¹⁸⁵ nel caso «*Genertel*». Un diretto concorrente della prima compagnia di assicurazione telefonica diretta, aveva inserito un *meta-tag* corrispondente al marchio «*Genertel*» sulla propria pagina *web*, cosicché un consumatore che avesse digitato «*Genertel*» sul motore di ricerca, avrebbe trovato tra i risultati della ricerca anche quello della concorrente. Il risultato era che la clientela veniva spostata verso i servizi della concorrente, e se anche questa non avesse poi acquistato tali prodotti ne sarebbe quanto meno venuta a conoscenza con il rischio che tale situazione potesse influenzare la scelta del cliente in modo contrario alle norme della correttezza professionale. Il Tribunale di Roma aveva dunque vietato alla convenuta di utilizzare il marchio «*Genertel*» della concorrente all'interno dei suoi *meta-tag*, ravvisando in un tale comportamento un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598. Tale condotta approfittava del fatto che il marchio «*taggato*» fosse famoso e attraverso questo meccanismo finiva per trarre a proprio vantaggio in maniera parassitaria tale rinomanza del marchio. Anche in questo caso si tratta dunque di un indebito vantaggio¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Cfr. MEANI, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, in *Corriere Giur.*, 2001, 12, p. 1625 (nota a sentenza a Trib. Monza, 14 maggio 2001);

¹⁸⁵ Cfr. Trib. Roma (ord.) 18 gennaio 2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, p. 189 con nota di SCIAUDONE; in *AIDA* 2001, p. 627 e ss., con nota di BOSSHARD; in *Dir. Inf e Inf.*, 2001, p. 550 con nota di SAMMARCO; in *Corriere giuridico*, 2001, p. 1088 con nota di CASSANO.

¹⁸⁶ Cfr. anche Trib. Milano 8 febbraio 2002 nel caso «*Technoform*» in *AIDA*, 2002, p. 812 e ss., con nota di BOCCA; in *Danno e responsabilità*, 2002, 5, p. 546 con nota di CASSANO, *Internet, Meta-Tag e concorrenza sleale*, e in maniera più attuale rispetto alla «nuova» funzione del marchio come strumento di comunicazione cfr. Trib. Milano, 14 novembre 2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, 4902, p. 1096 e ss. in cui si legge che «l'utilizzo del marchio altrui come meta-tag configura un'ipotesi di concorrenza sleale, ma integra anche il presupposto dell'indebito vantaggio che l'autore dell'illecito può trarre dalla rinomanza nel settore del marchio utilizzato, in relazione ai diritti riconosciuti al titolare del marchio dall'art. 20, comma 1, lettera c) C.P.I.»;

9. La parodia: un'ipotesi di «indebito vantaggio»

Un'ipotesi tipica e molto diffusa di indebito vantaggio è stata riscontrata anche con riguardo al tema dell'*uso parodistico* dell'altrui marchio celebre, che la dottrina italiana ha sempre ricondotto all'ambito delle ipotesi contraffattorie, in tutti quei casi in cui la parodia non desse luogo a un'opera artistica autonoma dall'oggetto parodiato (scriminata dall'art. 21 della Costituzione, sulla libertà di espressione) ma rappresentasse un «uso commerciale» del segno parodiato volto a indurre il pubblico ad acquistare i prodotti, approfittando del "messaggio" collegato al marchio oggetto della parodia^[187]. Fino all'attuazione della Direttiva 89/104, tuttavia, la giurisprudenza italiana, fedele alla centralità del rischio di confusione, aveva rilevato che la parodia *"non (fosse) in grado di determinare un pericolo di confusione nei potenziali acquirenti o di far trarre all'imprenditore concorrente un indebito vantaggio commerciale in conseguenza alla rinomanza del marchio in questione, posto che il consumatore medio del settore merceologico in oggetto appare dotato di intelligenza, diligenza, avvedutezza e cultura tali da fargli immediatamente percepire il vero scopo dell'operazione"*^[188].

Con il «terremoto» della Direttiva, invece, l'orientamento della giurisprudenza si è evoluto: all'attenzione del Tribunale di Milano fu infatti portato un caso di vendita di *t-shirt* riportanti la scritta ACID invece che AGIP, insieme al simbolo dell'azienda, il cane a sei zampe ideato dall'artista Luigi Brogгинi. Il Tribunale dichiarò che il comportamento era da ritenersi illecito

¹⁸⁷ Per un'attenta analisi del tema cfr. FRATTI, *La cultura del falso in Cina: un'analisi comparativa della parodia del marchio in Cina, negli Stati Uniti e in Italia*, in *Dir. Ind.*, 2013, 6, p. 551, oltre a VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, II ed., Milano, 2001, p. 40 e ss. e VENTURELLO, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, commento a Trib. Torino, ord. 9 marzo 2006, in *IDI*, 2007, p. 149 e ss.; GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2007, p. 464 e ss., spec. 475 e in particolare GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *AA.VV.*, *Segni e forme distintive. La nuova protezione*, Milano, 2001, p. 19 e ss;

¹⁸⁸ Cfr. Trib. Milano, 31 dicembre 2009, in *Dir. Ind.*, 2010, con nota di MANFREDI, *Parodia del marchio notorio altrui*;

perché "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"^[189]. C'era dunque nel caso milanese anche qualcosa di più, un infangamento, perché l'associazione parodistica generava un nesso tra un marchio per benzina e un segno collegato alla droga. La parodia in molti casi è uno «scherzo» volgare e quindi si carica anche di una efficacia screditante (*tarnishment*, appunto).

Si può dunque rilevare che non di rado l'indebito vantaggio e il pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio vadano di pari passo, generando una condotta illecita che il più delle volte è un comportamento «a doppia faccia». Talvolta non lo è e in questi casi le due fattispecie vengono in considerazione autonomamente. La parodia, invece, non limitandosi molto spesso ad esse solo accattivante, ma spingendosi di norma sino a screditare il segno imitato all'indebito vantaggio di chi si abbina al marchio imitato, si aggiunge anche il pregiudizio alla sua rinomanza e distintività. Anche in questo caso, di uso parodistico del segno a fini commerciali, vietato dalla dottrina dei marchi, si può cogliere la «nuova» scelta del nostro legislatore di garantire che tutte le esternalità positive del marchio siano riservate al titolare dello stesso che può vietare ai terzi di farne uso salvo proprio consenso. Questo non è altro che il contenuto del diritto di esclusiva.

10. L'uso indebito effettuato nell'attività economica e i giustificati motivi.

Una volta compresa l'estensione dell'ambito di tutela del marchio si deve necessariamente passare ad esaminare quali i sono i limiti di un tale ambito. Questo è uno dei pochi settori in cui la Direttiva 89/104 non ha armonizzato la disciplina dei marchi. Infatti, l'art. 5 della Direttiva, che è la norma sull'ambito di

¹⁸⁹Cfr. Trib. Milano, 4 marzo 1999, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, p. 977 e ss.;

protezione del marchio, al V comma stabiliva che rimanessero impregiudicate «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»^[190]. In altre parole gli Stati Membri sono stati dunque lasciati liberi di scegliere se accordare o meno protezione al marchio anche contro gli usi non distintivi di esso che determinino comunque una situazione di indebito vantaggio e/o un pregiudizio^[191]. Il Regolamento sul marchio comunitario non li proibiva neppure^[192]. Tradizionalmente, anche la dottrina nazionale ha ritenuto che i soli usi del marchio che potessero essere impediti ai terzi fossero solo quelli in funzione distintiva.

Quando si parla di usi non distintivi in genere ci si riferisce agli usi descrittivi e a quelli in funzione ornamentale. Ed è proprio a quest'ultimo uso che si fa riferimento nella sentenza «Adidas»^[193] dove ci si chiese se fosse rilevante per valutare la somiglianza tra marchio e segno ai fini dell'art. 5, n. 2, il fatto che il segno fosse inteso dal settore interessato del pubblico soltanto come ornamento o decorazione. Nella decisione della Corte, in particolare, si legge che «la

¹⁹⁰ Questa previsione non è stata modificata neppure da ultimo con il nuovo Reg. UE n. 2015/2424 e la parallela Dir. n. 2015/2436/UE;

¹⁹¹ Cfr. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.* 2007, pag. 88-89 «la circostanza che né la sentenza Adidas/Fitnessworld né quella resa nel caso Arsenal, e egualmente relativa all'ambito di protezione del marchio abbiano preso in considerazione questo aspetto, benché in entrambi i giudizi ci si trovasse di fronte ad un uso del segno contestato verosimilmente non effettuato in funzione di indicatore della provenienza dei prodotti su cui era apposto, è chiaro indice della difficoltà di distinguere tra le due ipotesi, quando si ritenga (come la Corte di Giustizia ritiene) che il marchio è tutelato non solo contro il rischio di confusione ma anche contro l'approfittamento parassitario della sua rinomanza e della sua capacità distintiva, ovvero contro i pregiudizi ad essa arrecati»;

¹⁹² Per comprendere la portata di una tale mancanza di previsione, si consideri che nel caso «Bulgari» di cui si è parlato poc'anzi, il nome BVLGARI utilizzato dalla pornodiva, non era certo impiegato in funzione distintiva: era utilizzato per individuare, con uno pseudonimo, l'attrice stessa; paradossalmente, seguendo l'impostazione della Direttiva e del Regolamento, un tale uso avrebbe potuto considerarsi lecito, in quanto descrittivo e non distintivo;

¹⁹³ Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, *Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.*, Causa C-408/01;

circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall'art. 5, n. 2, della Direttiva, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa...qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il pubblico interessato percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato. Ciò implica, in tal caso, che il grado di somiglianza tra il segno ed il marchio d'impresa non è sufficiente affinché si stabilisca un tale nesso»^[194].

Anche la giurisprudenza nazionale ha avuto un caso che si è avvicinato particolarmente a quello delle strisce dell'*Adidas*: il disegno della mappa geografica, meglio nota come *Geo*, che ha rappresentato senza dubbio l'idea creativa più famosa dello Stilista Alviero Martini. La *Geo* ha consacrato nel mondo della moda il Maestro Martini, divenendone la cifra stilistica indissolubilmente legata alla sua persona, al suo nome e alla sua attività creativa, e ha trascinato al successo le borse e le valigie decorate con tale motivo ornamentale. Il disegno della *Geo* costituiva – e costituisce tuttora – l'elemento di obbiettiva e generalizzata identificazione di Alviero Martini^[195]. Nel caso «Alviero Martini» giunto all'attenzione del Tribunale di Milano, lo Stilista aveva contestato alla sua *maison*, di cui non ne faceva più parte, la Alviero Martini S.p.A., alcuni «prodotti che presentavano anch'essi quale motivo ornamentale di richiamo il disegno *Geo* ma in discutibili sperimentazioni ritenute di resa complessiva svilente il pregio di tale motivo»; come si legge sempre nella sentenza del Tribunale di Milano si trattava di «una serie di «sottomotivi» estranei al gusto del disegno originale». In questo caso l'uso dell'elemento della *Geo*, al pari dell'uso delle due strisce decorative dei prodotti sportivi della *Fitnessworld*, poteva considerarsi un uso fatto non come marchio, in funzione cioè distintiva, ma come ornamento. Situazioni del genere sono peraltro facilmente percepibili nella vita di tutti i

¹⁹⁴ Sentenza cit. §§ 39 e 40;

¹⁹⁵ Cfr. Trib. Milano, sentenza n. 4706/2014, 08 aprile 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it;

giorni, dai numeri 6 e 9 riprodotti serialmente sulle borse (che ricordano le due GG di Gucci) alle cifre improbabili che replicano il motivo «monogramma» LV di *Louis Vuitton*. Al di là dei discorsi che si possano eventualmente fare sulla possibilità di registrare i segni che vengano ogni volta imitati (il che è un problema evidentemente differente), qualora questi vengono riprodotti in modo descrittivo o ornamentale, e non distintivo, si dovrebbe concludere per la liceità di un tale comportamento in quanto l'uso che ne viene fatto non sarebbe in funzione di marchio, distintiva appunto, ma come elemento di decorazione in sé apprezzato.

Nel caso *Adidas/Fitnessworld*, di cui si è già lungamente parlato nei paragrafi precedenti (a cui si rimanda integralmente) la ricorrente aveva cercato di sostenere che «il fatto che un segno sia utilizzato o percepito come una decorazione è privo di incidenza sull'applicabilità dell'art. 5, n. 2, della direttiva in situazioni come quelle descritte dal giudice del rinvio. Poiché quest'ultima disposizione conferirebbe al titolare di un marchio notorio il diritto ad opporsi all'uso di qualsiasi segno simile al suo marchio d'impresa, non sarebbe necessario che si tratti di un segno distintivo. Potrebbe trattarsi di qualsiasi altro segno, quale una decorazione.» La *Fitnessworld* invece, di rimando, tentò di rispondere a tale argomento affermando che «se un segno è percepito dal pubblico interessato esclusivamente come decorazione, non può derivarne in nessun caso un pregiudizio per il marchio d'impresa».

Come si è detto la Corte di Giustizia ha concluso che se il segno imitato riprodotto sul prodotto del contraffattore, oltre ad essere anche prevalentemente apprezzato da chi lo acquista come decorazione, viene al contempo percepito come segno in forza del richiamo, *rectius* del «nesso» istituito con il marchio imitato, allora ci sarà comunque contraffazione^[196]. Allo stesso modo la Corte

¹⁹⁶ Cfr. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.*, 2007, p. 90 dove si legge che «Ciò che occorre perché possa operare la protezione non è dunque che l'imitatore faccia uso di un segno distintivo, ma semplicemente di un segno: e cioè che l'elemento eguale o simile al marchio da tutelare non sia apprezzato dal pubblico in sé e per sé, ma venga percepito a sua volta come

afferma che «qualora ... il pubblico interessato percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato. Ciò implica, in tal caso, che il grado di somiglianza tra il segno ed il marchio d'impresa non è sufficiente affinché si stabilisca un tale nesso».

Il Tribunale di Milano, nel richiamato caso «Bulgari»^[197], ha fotografato correttamente questa circostanza ritenendo che «qualsiasi uso nell'attività economica di un altrui segno rinomato che sia idoneo a determinare un pericolo di confusione ovvero a causare un pregiudizio per la rinomanza o la capacità distintiva del marchio, o ancora a consentire all'utilizzatore di trarre indebitamente vantaggio dalla distintività o rinomanza del marchio, ne costituisce contraffazione»^[198].

Sulla base di questa conclusione, non si può più limitare l'uso del segno che il titolare può impedire all'uso in funzione distintiva ossia all'uso fatto in funzione di indice della provenienza imprenditoriale dei prodotti, ma dovrà intendersi con tale «ogni uso del segno che richiami una o più delle componenti del messaggio comunicato dal marchio, escluse soltanto quelle generiche o descrittive, o comunque non monopolizzabili»^[199].

È stato rilevato da un Autore^[200], che l'uso dell'espressione «l'uso del segno effettuato nell'attività economica» contenuta nell'art. 20 C.P.I., proprio nell'incipit della norma, (là dove si legge «il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica» il segno successivo) sembra confermare che il legislatore nazionale si sarebbe dunque avvalso di quanto previsto dalla

portatore di un messaggio (ancorché non necessariamente distintivo) e che in questo messaggio sia compreso un richiamo al marchio imitato, e quindi al messaggio specifico di cui questo è a sua volta portatore»;

¹⁹⁷ Trib. Milano 16 gennaio 2009, Per un commento si veda GALLI, *I marchi: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università degli Studi di Parma, 22 ottobre 2010;

¹⁹⁸ Cfr. GALLI, *L'ambito di protezione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Dir. Ind.*, 2017, 2, p. 125 e ss.;

¹⁹⁹ Cfr. GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, nota a Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, nel caso C-408/01, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, p. 141;

²⁰⁰ Cfr. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.*, 2007, nello specifico a p. 89;

Direttiva e cioè di tutelare il marchio nei confronti di ogni uso del segno successivo *nell'attività economica*. Nell'ordinamento nazionale, pertanto, la circostanza che il segno successivo dell'imitatore venga percepito come capace di istituire, anche non esclusivamente, un richiamo al marchio imitato, è sufficiente perché vi sia la tutela a condizione che l'uso avvenga nell'attività economica.

L'ordinamento appronta, con l'art. 21 C.P.I., ma non solo, una serie di «*giusti motivi*», che rappresentano le condizioni scriminanti in base alle quali è possibile far valere dei casi di *necessità* all'utilizzo e dei diritti di rango superiore, in particolare il diritto Costituzionale alla libertà di espressione, al fine di limitare l'ambito di tutela del marchio rinomato anteriore o per escluderne la contraffazione^[201]. Il concetto di «giusto motivo», per il quale manca una precisa definizione giuridica, come si diceva, si riferisce naturalmente agli usi leciti previsti dall'art. 21 del Codice, e segnatamente (i) l'uso nell'attività economica del nome e indirizzo dei soggetti terzi, (ii) 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 di questi anche ove per qualche verso coincidano con il marchio altrui, (iii) il marchio d'impresa altrui se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; ma tale concetto non si esaurisce necessariamente in queste ipotesi

²⁰¹ Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 46, secondo il quale «(t)ale locuzione sembra piuttosto rimandare ad un sistema di cause di giustificazione, che nella nuova legge vengono almeno in parte tipizzate dall'art. 1-bis [art. 21 c.p.i. n.d.r.] e, per i marchi collettivi, dall'art. 2, 4° comma [art. 11, 4° comma, c.p.i. n.d.r.], e che sembrano essere fondate, nel loro complesso, sull'esistenza di una necessità di fare uso del marchio altrui»; e GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pag. 352, dove parlando del «giusto motivo» l'Autore ribadisce come esso ricorra «quando vi sia la necessità dell'uso del marchio altrui per consentire una concorrenza effettiva»; si veda anche in maniera più estensiva anche il commento all'art. 20 in GALLI-GAMBINO, *Commento al C.P.I.*, p. 326 e ss. in cui si legge «questa previsione assume in prospettiva una particolare importanza, perché costituisce una sorta di valvola di sicurezza del sistema, imponendo all'interprete di compiere un bilanciamento d'interessi, ogni volta che vengono in considerazione diritti confliggenti con quelli del titolare del marchio, ed in particolare quando questi diritti assumono rango costituzionale, come nel caso del diritto alla libertà di espressione»;

ricordate, potendo riguardare tutti i casi in cui esistono diritti di rango superiore, ed anzitutto di rilievo costituzionale, che possano dirsi prevalenti^[202].

11. Segni identici al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato.

Si arriva così all'ultimo punto ancora da trattare, ossia la *lettera a)* dell'art. 20 , I comma, che si era tenuta «in sospeso» durante tutta la trattazione del capitolo. In base a tale disposizione, di carattere si potrebbe dire *eccezionale*, il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi di usare «*un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato*», con ciò facendosi riferimento ai casi che si potrebbero definire di vera e propria «*pirateria contraffattiva*». In questi casi non c'è soltanto un rischio di confusione tra segni, un agganciamento nei termini dell'indebito vantaggio e dell'approfittamento, ma c'è qualcosa di più. Il marchio imitato viene infatti ripreso in maniera identica per prodotti identici, i quali vengono presentati come provenienti dalla medesima fonte imprenditoriale. In questi casi si è parlato di ipotesi in cui si verifica il cosiddetto *aliud pro alio*, e vi è la necessità di accordare al marchio una protezione assoluta, contro siffatti tentativi usurpativi^[203].

Se, come si è visto in precedenza, i casi di confondibilità sono oggi in una fase «recessiva», in questi casi, invece, il pubblico non può che confondersi salvo che vi siano modalità di presentazione del prodotto che escludano tale rischio.

Il primo caso di applicazione della norma in esame da parte della Corte di Giustizia fu nella pronuncia «Arsenal»^[204], relativa alla nota società calcistica inglese, l'*Arsenal Football Club* conosciuta anche con il soprannome di *The*

²⁰² Cfr. GALLI, *L'ambito di protezione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Dir. Ind.*, 2017, 2, p. 125 e ss.;

²⁰³ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 230;

²⁰⁴ Corte Giust., 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal.

Gunners. Il sig. Matthew Reed era invece un commerciante che dal 1970 vendeva *souvenir* ed oggetti legati alla società calcistica nei dintorni dello stadio di Highbury, campo di gioco della squadra. Tali oggetti riproducevano i colori, i simboli, i segni distintivi che l'*Arsenal* aveva registrato come marchi e segnatamente «*Arsenal*» e «*Arsenal Gunners*». Si trattava di prodotti il cui carattere non ufficiale veniva esplicitamente dichiarato dal sig. Reed in un cartello apposto sui chioschi dove egli esercitava la sua attività commerciale, recante il seguente testo: «*Il termine o il (i) logotipo(i) contenuti negli articoli in vendita sono utilizzati unicamente allo scopo di decorare il prodotto e non implicano né esprimono appartenenza o alcun altro rapporto con il fabbricante o i distributori di qualsiasi altro prodotto. Sono prodotti ufficiali dell'Arsenal soltanto quei prodotti provvisti dell'apposita etichetta che contrassegna i prodotti ufficiali dell'Arsenal*». Non si trattava cioè di *merchandising* ufficiale, ma di prodotti recanti tali segni distintivi a solo scopo decorativo o descrittivo.

Il Sig. Reed aveva fatto dunque un uso di un marchio identico a quello dell'*Arsenal* per prodotti identici a quelli che anche la squadra di calcio aveva fatto oggetto delle sue registrazioni come marchio, ma con un *disclaimer*, grazie al quale il pubblico non veniva minimamente a ingannarsi. Ciò che rileva tuttavia è che poiché il marchio Arsenal è un marchio che gode sicuramente di rinomanza, il fatto che il pubblico si ingannasse oppure no, non è affatto rilevante: quel che conta è infatti che il pubblico istituisca un nesso.

Eppure la difesa del Sig. Reed valorizzava il fatto che i segni apposti sui suoi prodotti venivano percepiti dal pubblico come dimostrazioni di sostegno, fedeltà o appartenenza («*badge of support, loyalty or affiliation*»). Ma questo è un fraintendimento del vero ruolo che possiede oggi il marchio sul piano della comunicazione d'impresa. Il marchio non è solo strumento di indicazione dell'origine dei prodotti, ma comunica anche altri messaggi, evocativo-suggestivi, compresi, in ultima istanza, anche quelli connessi con il sentimento di appartenenza e supporto a una squadra di calcio.

La Corte di Giustizia decise che *«nel caso in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio può opporsi a tale uso conformemente all'art. 5 n. 1 lett. a), della direttiva e non vale a giustificazione il fatto che nel contesto di tale uso, il segno venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. L'uso che un terzo faccia, nel commercio, di un segno identico a marchio d'impresa validamente registrato, su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato...non può essere considerato uso effettuato a fini puramente descrittivi. Tale uso mette a repentaglio la garanzia di provenienza che costituisce la funzione essenziale del marchio in tal caso quindi, legittimamente il titolare del marchio può opporsi all'uso del segno, conformemente all'art. 5 n. 1 lett. a della direttiva»*. Attentamente la Corte, pur partendo da un presupposto sbagliato, ovvero che *«l'uso da parte di terzi del segno interessato può pregiudicare la garanzia di provenienza del prodotto e che il titolare del marchio deve potersi opporre»*, ha ritenuto che *«il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo»*, con la conseguenza che non potesse considerarsi scriminata la condotta del Sig. Reed per il fatto che *«il suddetto marchio venga percepito, nel contesto di tale uso, come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio»*.

La Corte prende dunque contezza del ruolo del marchio, e della onnicomprensiva funzione di strumento di comunicazione d'impresa sul mercato. Si legge infatti che l'ambito di tutela riconosciuto al titolare del marchio è volto a garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte di Giustizia continua nel senso che *«l'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto»*: non solo questa ovviamente, ma anche le nuove funzioni *evocativo-suggestive* del marchio.

La Corte dunque concludeva che *«alla luce della presentazione della parola «Arsenal» sui prodotti controversi ... l'uso di detto segno è tale da rendere credibile l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio»*, con riguardo al disclaimer, *«anche supponendo che una siffatta avvertenza possa essere fatta valere da un terzo a sua difesa in un procedimento per contraffazione di marchio, è gioco forza constatare che, nella fattispecie di cui alla causa principale, non può essere escluso che taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati al chiosco in cui appariva l'avvertenza, interpretino il segno come indicante l'Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti»*.

Viene dunque ad essere incluso nella decisione della Corte di Giustizia anche il tema della *post-sale confusion*, di cui si è accennato. Si ricordi soltanto che in questo caso, creato dalla giurisprudenza, si fa riferimento all'ipotesi in base alla quale, se anche il primo acquirente non viene tratto in errore circa la derivazione imprenditoriale del bene acquistato, tale rischio di confusione può invece avvenire in un momento successivo all'acquisto, quando il prodotto non è più vincolato alla specifica modalità di prima vendita, e quindi agli occhi dei terzi, la confusione può diventare inevitabile.

Anche in quest'ultimo caso comunque il discorso può essere ricondotto nei termini generali dell'indebito vantaggio che l'utilizzatore del segno successivo può derivare dal segno imitato. Con tale premessa sebbene l'art. 20, comma 1, lett. a) del C.P.I. , stabilisca una *presunzione di contraffazione*, tale circostanza va tuttavia dimostrata in concreto, potendo invece non sussistere quando l'uso del segno identico venga effettuato con modalità tali da escludere che ricorra una delle ipotesi di cui alle lett. b) (confondibilità) o c) (pregiudizio/indebito vantaggio) dell'art. 20 C.P.I..

12. Conclusioni

Il sistema sembra oggi funzionare in maniera coerente e corretta, da un lato con la «nuova» tutela «allargata» dei marchi oltre il rischio di confusione, con riguardo a tutte le componenti comunicative di cui esso è portatore, non solo quella distintiva sull'origine imprenditoriale dei prodotti, ma anche quelle evocative e suggestive, all'interno di un'unica funzione generale del marchio quale «strumento di comunicazione di impresa sul mercato», in coerenza con quello che il marchio rappresenta concretamente su di esso; dall'altro lato con la previsione generale di un «giusto motivo», operante con efficacia scriminante nei casi di agganciamento parassitario e pregiudizio nei quali gli interessi contrapposti degli altri operatori del settore prevalgono su quelli del titolare del marchio rinomato anteriore. Il sistema risulta così correttamente bilanciato.

CAPITOLO III: IL PATRONIMICO DEGLI STILISTI: TRA PATERNITÀ STILISTICA E INGANNO DEL PUBBLICO.

SOMMARIO: (1.) *Introduzione: il marchio patronimico* – (2.) *Limiti alla registrazione come marchio di nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione: l'art. 8, co. II, C.P.I.* – (3.) *I segni notori* – (4.) *(segue) Sulla notorietà del segno* – (5.) *L'eccezione al diritto di esclusiva: l'art. 21 C.P.I.* – (6.) *(segue) Genesi storica dell'art. 21 co. I C.P.I.* – (7.) *I nomi dei «creatori del gusto e della moda» e l'espressione «design by»* – (8.) *Il caso Elio Fiorucci* – (9.) *Il caso Alviero Martini* – (10.) *Uno breve sguardo al contesto US* – (11.) *Cenni allo «statuto di non decettività» e del rapporto di esso con i segni dei «creatori del gusto e della moda».* – (12.) *Caso Elizabeth Emanuel* – (13.) *Il caso Massimo Piombo*

1. Introduzione: il marchio patronimico

Tra i segni distintivi più impiegati nel settore della moda vi è senz'altro quello che consiste ne, o in vario modo contiene, il nome dello stilista «eponimo» della *maison* che *firma* le proprie realizzazioni, o della famiglia che ne ha avviato l'attività. Di esempi ne è pieno il mondo del *fashion*: a partire dai padri della moda, come *Louis Vuitton* (dal nome del fondatore dell'omonima *maison*), *Chanel* (dalla stilista Gabrielle "Coco" Chanel), la *Maison Schiaparelli* (da Elsa Schiaparelli), *Dior* (da Christian Dior), *Pucci* (da Emilio Pucci), *Pierre Cardin* (dallo stilista omonimo), *Gucci* (da Guccio Gucci), *Givenchy* (dal suo fondatore Hubert de Givenchy) e *Valentino* (da Valentino Garavani), per arrivare ai più attuali *Dolce&Gabbana* (dal cognome dei fondatori), *Stella McCartney* (dal nome della stilista omonima), *Marc Jacobs* (dall'omonimo fondatore) e *John Galliano* (dal nome del *designer* forse più stravagante degli ultimi anni) passando attraverso (*Yves*) *Saint-Laurent* (il «*Roi de Paris*» fondatore dell'omonima *maison*), *Ralph Lauren* (dal nome dello stilista omonimo), *Versace* (da Gianni Versace), *Ferragamo* (dal suo fondatore Salvatore Ferragamo), *Zegna* (da Ermenegildo Zegna), *Missoni* (da Ottavio Missoni), *Ferrè* (dal «*Gran Lombardo*» Gianfranco Ferrè) e *Armani* (dall'omonimo «*Re Giorgio*» Armani). Ma la lista potrebbe proseguire all'infinito.

Questi segni sono naturalmente il bersaglio privilegiato per «operazioni parassitarie»^[205] volte a trarre indebito vantaggio dallo sfruttamento della notorietà acquisita dal nome dello stilista, o dal suo soprannome, o, in ogni caso, dall'appellativo con cui lo stesso è conosciuto nel settore, e anche fuori da esso. Si pone quindi il problema di come tutelare il «nome» degli stilisti contro tali condotte.

2. Limiti alla registrazione come marchio di nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione: l'art. 8, co. II, C.P.I.

È indispensabile anzitutto premettere che il nome è un mezzo di identificazione dell'individuo, espressione dello "stato" della persona, una sorta di *résumé de l'état civil de la personne*, ma nello stesso tempo è espressione di quel «diritto di essere sé stessi e niente altro che sé stessi», che costituisce il presupposto e quasi il tessuto connettivo di ogni altra espressione della personalità^[206].

Nel contesto normativo generale, al tema del «nome», si riferisce anzitutto l'art. 8 C.P.I. , 2° co., (relativo ai ritratti di persone, nomi e segni notori) il cui disposto era originariamente inserito nell'art. 21, 2° co., della Legge Marchi, che ne riproduceva in maniera sostanzialmente identica il contenuto. La norma afferma(va) che «i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all'articolo 21, comma 1». La norma, come subito si dirà, pone cioè un limite alla registrazione ancor prima che all'uso del segno.

²⁰⁵ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, I^a ed., Milano, 1993, p. 103;

²⁰⁶ Cfr. PERREAU, *Le droit au nom en matière civil*, Parigi, 1910;

La disposizione, potrebbe apparire una ripetizione di quanto previsto all'art. 14 che impedisce la «registrazione come marchio d'impresa ...c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi», dovendosi intendere con tale ultima espressione proprio i diritti esclusivi della persona, tra cui il diritto al nome. Come è stato attentamente osservato da un Autore^[207], le disposizioni in commento (e segnatamente i commi I e II dell'art. 8 C.P.I.) devono intendersi come norme procedurali, ossia disposizioni essenzialmente rivolte all'Ufficio Brevetti e Marchi in quelle ipotesi in cui venga richiesta la registrazione come marchio di un segno che sia costituito dal ritratto di una persona (I comma, allorché si richiede il consenso delle persone interessate), oppure, per quello che qui è di maggior interesse, il nome di una persona (comma II, per il quale pur non essendo necessario il consenso del portatore del nome, dall'uso non deve derivare lesione alla *fama*, il *credito* o il *decoro* dell'avente diritto)^[208].

La norma si riferisce all'ipotesi in cui l'oggetto della registrazione sia un nome diverso da quello di chi chiede la registrazione, ponendo in questo modo un prerequisito di applicazione della norma a quei casi in cui il soggetto che chiede la registrazione del marchio non sia riconducibile al nome per il quale essa è richiesta. In genere, infatti, il nome di battesimo del registrante sarà, in linea di massima, liberamente e legittimamente registrabile (es. Giorgio Armani ha potuto liberamente registrare il proprio nome come marchio per contraddistinguere i propri prodotti di abbigliamento). Il problema evidentemente può sorgere proprio nel caso in cui il nome per cui viene chiesta la registrazione corrisponda al nome di un altro soggetto, diverso da chi ne richiede la registrazione.

²⁰⁷ Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi - Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 94;

²⁰⁸ Cfr. MAGGI, *Registrazione di nomi non notori di persona diversa da quella che chiede la registrazione, in commento art. 8*, in Galli-Gambino, *Commentario al C.P.I.*, p. 85 e ss.;

L'articolo stabilisce a questo riguardo la regola che, in linea di principio, il nome altrui sia registrabile come marchio, essendo al più richiedibile, in via del tutto facoltativa, da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi il consenso della persona interessata. L'unica reale condizione che la norma pone è che l'uso del segno effettivamente non causi una lesione *della fama, del credito e del decoro della persona il cui nome è stato registrato* (l'utilizzo del nome nel commercio non può integrare in sé, automaticamente, gli estremi di tale lesione). Quando la norma definisce l'oggetto della protezione con i termini *fama, credito e decoro* sembra richiamarsi evidentemente all'art. 97 della Legge sul diritto d'Autore che nel porre un limite allo sfruttamento dell'immagine altrui testualmente si riferisce al «*pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona*». Anche se le espressioni sono diverse entrambe corrispondono nella sostanza all'art. 7 c.c. quando afferma che il titolare del nome può «*risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia*».

Un siffatto pregiudizio tipicamente avviene in tutti quei casi in cui il nome registrato come marchio viene associato «*ad un prodotto di natura vile, poco decorosa, indecente o quando sia inserito in un contesto costituito da altri segni non confacenti alla personale dignità del titolare del nome*»^[209] o anche nel caso in cui le modalità con cui il segno è utilizzato sono incompatibili con la persona del titolare del nome stesso^[210].

La norma deve coordinarsi con gli artt. 6-10 del Codice Civile, e soprattutto con l'art. 7 c.c., che tutela sul piano sostanziale il diritto al nome civile e ne vieta l'indebito uso, affermando che «*la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente*

²⁰⁹ Cfr. Trib. Roma, 25 agosto 2014, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2014, p. 1142 e ss. [6168/3]. Per precedenti nello stesso senso cfr. anche App. Milano, 30 luglio 1996, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1997, p. 270 e ss., [3605/2-5];

²¹⁰ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII^a ed., Milano, 2012, pp. 215-216; e nello stesso senso LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, fasc. I, pp. 480-481;

ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni»^[211].

Tali disposizioni del Codice Civile anzitutto individuano dei diritti esclusivi, come quello al nome, che possono essere opposti anche all'uso del medesimo segno come marchio^[212] e stabiliscono inoltre i limiti di tali diritti. Esse sono norme di carattere sostanziale; viceversa, le norme speciali contenute nell'art. 8, I e II comma sono invece norme che si riferiscono al *procedimento amministrativo* davanti all'Ufficio Marchi e Brevetti per la registrazione del nome di una persona come marchio, e alla verifica che l'Ufficio compie circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta dell'eventuale consenso dell'avente diritto^[213].

È stato tuttavia tradizionalmente rilevato^[214], e giurisprudenza pressoché unanime ha confermato^[215], che l'art. 7 c.c. e l'art. 8 C.P.I. (ex art. 21 L.M.)

²¹¹ Con riguardo agli altri articoli citati si consideri che l'art. 8 C.P.I. , al secondo comma stabilisce che «*nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette*» intendendosi con questa espressione, molto ampia, i soggetti membri della famiglia cui possa derivare un pregiudizio non direttamente alla loro persona, ma alla famiglia stessa; l'art. 9, a tutela invece dello pseudonimo afferma che «*lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7*»; l'art. 10 infine si riferisce all'abuso dell'immagine altrui e stabilisce in particolare che «*qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni*». L'articolo va ricollegato con gli artt. 96-97 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), che impediscono che l'immagine di una persona possa essere usata senza consenso di questa e permettono invece la riproduzione quando questa risulti giustificata da specifiche ragioni, con il solo limite che tale uso non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta;

²¹² Cfr. Come accennato i diritti esclusivi al nome e al ritratto possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14, comma 1 lettera c) C.P.I. quando ci si riferisce alla violazione di diritti diversi da quelli relativi ai segni distintivi e segnatamente al diritto d'autore, ai diritti di proprietà industriale (es. *design*) e ogni altro diritto esclusivo di terzi;

²¹³ Cfr. GALLI, *Segni distintivi e industriale culturale*, in AIDA, 2000, p. 394, spec. nt. 8;

²¹⁴ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII^a ed., 2012, Milano, p. 217 e SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994, p. 83;

²¹⁵ Cfr. da ultimo Trib. Venezia 17 febbraio 2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2003, p. 763, 4548/3, e nello stesso senso anche Trib. Torino, ord., 5 marzo 1998, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, p. 477 e ss., App. Milano, 30 luglio 1996, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1997, Trib. Milano, 26 maggio 1977, *ivi*, 1977, 944/6, Trib. Milano

opererebbero su piani diversi, avendo «diverso contenuto precettivo e diverso ambito di applicazione»^[216]. In questa prospettiva il primo, inteso come diritto della personalità, vieta unicamente l'uso del nome altrui «posto in essere a scopo di identificazione personale» e trova applicazione per «qualsiasi tipo di pregiudizio, anche meramente eventuale, che possa da quest'uso derivare all'avente diritto»; il secondo, che considera l'utilizzo del nome per ragioni commerciali (ponendosi come norma speciale che regola quel particolare aspetto della disciplina del diritto al nome costituito dal suo uso come segno distintivo), consente invece agli imprenditori di scegliere liberamente come marchio (e più in generale come segno distintivo della propria attività commerciale) un nome di persona diverso dal proprio, e prevede come «rigorosa eccezione a questa regola il caso in cui l'uso di detto marchio sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tale nome»^[217]. Per una pronuncia che ha confermato, con formula alquanto peculiare, la piena liceità dell'adozione del nome altrui come marchio nell'attività di impresa, si segnala una sentenza del Supremo Collegio che ha affermato che «il nome patronimico, in quanto venga usato per distinguere i prodotti di una determinata impresa o azienda, acquista una propria entità del tutto indipendente dalla persona fisica cui il patronimico appartiene»^[218]: i diritti sul segno distintivo costituito dal patronimico

7 febbraio 1977, *ivi*, 1977, 921/6; per la giurisprudenza di legittimità si veda Cass. 6 aprile 1995, n. 4036, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1995, p. 140 e ss., 3198/1, Cass. 13 marzo 1998, n. 2735 in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, fasc. II, p. 477 e ss., Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1988, p. 109 e ss. [2242/8-9];

²¹⁶ Si nota che alcuni autori, e nello specifico cfr. AUTERI, *I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1995, pp. 105-6 e RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, p. 176 e ss, nonché certa giurisprudenza (piuttosto risalente, cfr. App. Milano, 14 giugno 1983, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1983, p. 674, 1678/2-3) hanno invece ritenuto che la norma sui segni distintivi non sarebbe una deroga a quella sostanziale e che «la liceità dell'impiego del nome altrui come marchio dovr(ebbe) essere valutata alla stregua dei criteri previsti nell'art. 7 c.c.», la quale non vieterebbe solo le condotte che determinino lo scambio o la confusione sull'identificazione della persona ma anche quelle idonee a ricollegare a tale persona attività ad essa non imputabili, cfr. Cass. 6 aprile 1995, n. 4036, *cit.* (in nota);

²¹⁷ Cfr. per i virgolettati Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, p. 223;

²¹⁸ Cfr. Cass. 3 luglio 1992, n. 8157, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, p. 92 e ss. [2751/2], che richiama con favore Cass., 6 aprile 1966, n. 903, in *Gius. Civ. Mass.*, 1966, p. 515 e ss. (il caso riguardava il noto

di una persona fisica sarebbero dunque autonomi rispetto a quelli derivanti dalla tutela sostanziale riconosciuta al nome civile. Ne conseguirebbe, pertanto, che la protezione civilistica dell'art. 7 c.c. debba escludersi quando il nome «*sia utilizzato come marchio proprio, caso specificamente e precisamente disciplinato dalle norme di diritto industriale in materia di segni distintivi*»^[219].

Sembra però più convincente la posizione ricordata poc'anzi^[220], in base alla quale l'art. 8, co. II non deve considerarsi in contrasto con l'art. 7 c.c., che riguarda in generale il diritto al nome. Secondo tale posizione infatti, la disposizione in commento non sarebbe una specificazione dell'art. 7 né una deroga a quanto previsto da quest'articolo. L'art. 7 infatti si riferisce esclusivamente alla facoltà di ciascun soggetto di vietare a terzi l'uso del proprio nome che sia pregiudizievole; l'art. 8 C.P.I. invece riguarda la registrazione del segno e quindi la legittimazione ad essa.

Ad ogni modo, con specifico riguardo all'applicabilità dell'art. 8, co. II, si è parlato della necessità di una verifica della riconoscibilità del soggetto il cui nome è stato registrato da terzi. In particolare la giurisprudenza^[221], ma anche la più attenta dottrina^[222] si sono espresse nel senso che onde poter verificare se l'utilizzazione del nome altrui come marchio possa ritenersi lecita è necessario riferirsi alla sussistenza sia di una riconoscibilità del soggetto portatore del nome

marchio di *prêt-à-porter* sartoriale «Basile», contro l'attività usurpativa del segno «Domenico Basile»);

²¹⁹ Cfr. Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, *cit.* che richiama con favore la sentenza Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974 [565/1-4];

²²⁰ Cfr. GALLI, *Segni distintivi e industriale culturale*, in *AIDA*, 2000, p. 394, spec. nt. 8;

²²¹ Cfr. anzitutto Trib. Torino, 05 marzo 1998, nella causa «Fido c. Soc. Telecom Italia», in *Dir. Informazione e Informatica*, 1999, p. 893 nota di RESTA;

²²² Cfr. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *NLCC*, 1995, p. 1133 e ss. specie a p. 1177, nonché GALLI, *Segni distintivi e industria cultura*, in *AIDA*, 2000, p. 393 specie nt. 7, entrambi richiamati con adesione da MAGGI, *Registrazione di nomi non notori di persona diversa da quella che chiede la registrazione (commento art. 8 C.P.I.)*, in *Galli-Gambino, Commentario al C.P.I.*, p. 85 e ss;

sia di un pregiudizio agli interessi della personalità di costui che derivi da tale uso.

L'art. 8 C.P.I. , 2° co., precisa inoltre che la persona il cui nome è stato da terzi registrato come segno distintivo nella relativa attività d'impresa, manterrà il diritto di «farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1», ma non potrà servirsene come marchio. Il temperamento introdotto con il varo del Codice, secondo cui la registrazione come ditta del nome medesimo può ritenersi lecita solo ove ciò non sia contrario ai presupposti di cui all'art. 21, co. I C.P.I. (là dove si parla dei casi di limitazione ai diritti di esclusiva) ossia alla correttezza professionale, è volta a vietare ogni forma di parassitismo, in tutti quei casi in cui tale uso nell'attività economica «del ... nome e indirizzo» possa determinare non solo un pericolo di confusione (o associazione) ma anche un agganciamento o un pregiudizio alla distintività o alla rinomanza del marchio medesimo^[223]. Nell'ambito della moda questa possibilità ricorre in tutti quei casi in cui se un soggetto si chiama Guccio Gucci o Giorgio Armani potrà senz'altro provare a registrare il proprio nome come marchio per prodotti di abbigliamento ma tale registrazione sarà con ogni probabilità rigettata perché si tratterebbe di un caso evidente in cui la registrazione finirebbe per dare adito ad una pericolosa e clamorosa contraffazione rispetto ai marchi anteriori di Gucci e di Armani. In questo caso il diritto di usare il proprio nome deve cedere il passo ai diritti del titolare del marchio registrato anteriore. Ci sono, invece, dei casi in cui un tale uso è necessario perché imposto dalla legge: un esempio è la registrazione della denominazione sociale di una società in accomandita semplice (una s.a.s.) a nome di un soggetto che si chiama, per esempio, Guccio Gucci o Giorgio Armani, e che di questa società è, in ipotesi, socio accomandatario. In quel caso la necessità di ricorrere all'utilizzo del nome, nella sua formula però

²²³ Cfr. MAGGI, *L'uso del patronimico nella ditta*, in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 26 e in senso conforme anche MAGGI, *L'uso del nome altrui nella ditta*, *Commento all'art. 8 C.P.I.*, in Galli-Gambino, *Commentario al C.P.I.*, p. 89 e ss;

completa, non potrà essere proibito e quindi si avranno le varie denominazioni «... s.a.s. di Guccio Gucci» o «... s.a.s. di Giorgio Armani», etc. in cui l'uso per intero del nome abbinato a una sigla sociale potrebbe escludere maggiormente il rischio di confondibilità più plateale. In questi casi sarebbe infatti più facile percepire che quello della denominazione sociale è il nome di un nome di persone che nulla ha a che fare con Gucci o Armani.

Naturalmente nel settore della moda la fattispecie in parola non ricorre molto frequentemente, dato che la norma non si applica nei «*casi in cui il nome altrui del quale ci si voglia appropriare sia un nome "notorio"*»^[224]. Come si è visto, infatti, il criterio della riconoscibilità della persona al fine di verificare un pregiudizio derivante dall'uso del suo nome come marchio, presuppone, almeno entro certi ambiti, la notorietà della persona, con la conseguenza che in genere opererebbe il comma III della disposizione in commento che si riferisce specificamente ai segni notori. Con riguardo ai nomi degli stilisti, dei cosiddetti «*creatori del gusto e della moda*», infatti, essi guadagnano la notorietà con il successo dei loro prodotti sul mercato, diventando proprio in ragione di questa notorietà bersaglio di condotte parassitarie idonee a produrre un richiamo alla persona che porta il nome «notorio», e con ciò ad agganciarsi al valore evocativo e suggestivo ad esso collegato.

3. I segni notori

A questo riguardo, sovviene dunque quanto previsto dall'art. 8 C.P.I. , 3° co., che riguarda la possibilità di registrare un marchio corrispondente a un nome «notorio», quale quello di un noto stilista^[225]. La norma (come modificata dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 per quanto attiene all'inserimento delle parole «o

²²⁴ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII^a ed., Milano, 2012, p. 217-218;

²²⁵ Per un esempio in tema cfr. App. Milano, 2 giugno 1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, p. 471 e ss., [3924/1], nel caso relativo al noto(r)io marchio «Gianni Versace» contro il segno contraffattorio «A. e V. by Versace».

usati», come subito si vedrà) stabilisce, infatti, che «se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, ... i nomi di persona ...»^[226]. La norma non era presente nell'originaria formulazione della Legge Marchi, ma è stata introdotta nell'art. 21 Legge Marchi, III (e confluito in seguito nel citato art. 8 C.P.I. , III co.) soltanto con la riforma operata dal D.L. 4 dicembre 1992, n. 480 – volta a dare attuazione alla direttiva CE n. 89/104 per l'armonizzazione delle norme nazionali in materia di marchi di impresa^[227] –, la quale ha di fatto radicalmente modificato la struttura della normativa in materia di segni distintivi, che, come si è già più volte ribadito, ha riconosciuto, e quindi qualificato, il marchio come uno strumento di comunicazione d'impresa, tutelato in tutte le sue capacità di comunicare un determinato messaggio, anche quelle relative al suo «valore suggestivo», e non più soltanto quale indicatore di provenienza imprenditoriale^[228].

La norma riconosce pertanto soltanto al titolare del "nome di persona" che sia «notorio», in quanto soggetto «meritevole» della notorietà di quel segno, l'esclusiva legittimazione a registrarlo e, altrettanto esclusivamente, a usarlo come marchio nella propria attività d'impresa^[229].

Con tale disposizione, nel prevedere una riserva di registrazione dei nomi notori ai loro titolari, , pertanto, si è voluto mettere un «filtro» alla legittimazione generale, oggi riconosciuta dalle norme del Codice, alla registrazione dei marchi

²²⁶ Del principio in parola non vi è traccia alcuna nella Direttiva 89/104.

²²⁷ Cfr. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 257, Milano, 2004, p. 2 dove afferma che «la scelta di inserire questo principio nel nostro tessuto normativo rappresenta dunque il frutto di autonome valutazioni del legislatore italiano. L'occasione rappresentata dalla revisione della legge interna per adeguarla alla ricordata direttiva è stata infatti utilizzata anche per un più ampio processo di rinnovamento della disciplina dei marchi», richiamando in tal senso anche FLORIDIA, *Marchi, invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali*, Milano, 1993, pp. 21-22;

²²⁸ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pp. 146-147, e GALLI, (voce) *Marchio*, in *Il diritto*, Enc. giur., IX, Milano, 2007, p. 396;

²²⁹ Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII^a ed., Milano, 2012, p. 221, il quale afferma che «il legislatore ha ritenuto che ... fosse necessario impedire operazioni sostanzialmente parassitarie, e riservare a chi ... avesse il merito della notorietà – e perciò del valore – del segno, la possibilità di trarne l'utile che l'uso ... di esso come marchio poteva procurare»;

anche al solo fine di concederli in licenza ad altri (come nel caso del *merchandising*)^[230]; «filtro», si diceva, che è risultato quanto mai necessario contro quei «furbeschi» tentativi, sempre ricorrenti nel mondo della moda e soprattutto con riguardo ai segni patronimici degli stilisti, di cercare di appropriarsi del valore di comunicazione che un marchio anteriore divenuto famoso possieda sul mercato. Nell'era della riconosciuta «nuova» funzione del marchio come strumento di comunicazione, ci si è infatti definitivamente resi conto che molto spesso è proprio la capacità del marchio di comunicare o evocare suggestioni che viene presa di mira dai contraffattori.

La disposizione dell'art. 8, co. III in commento si riferisce ai nomi di persona notori, che possono in quanto tali essere registrati soltanto dalla persona stessa che detiene quel nome e che è *artefice dell'originario successo extra-mercantile del segno*^[231], e non da chiunque. In questo ambito ovviamente i nomi degli stilisti diventano il caso più facile da immaginare: la notorietà di tali soggetti porta il pubblico a percepire il loro nome non solo come mero patronimico ma come un valore evocativo di uno stile, una moda, un modo di vivere e di intendere la vita. Questa riserva di registrazione a favore dell'avente diritto a questi nomi notori o con il consenso di questi è voluto per evitare a tutti i costi uno sfruttamento parassitario di questa notorietà.

L'esclusiva che la norma riconosce al titolare del nome di persona «notorio», in seguito alla riforma del C.P.I. del 2010 – con una modifica che peraltro ha recepito l'insegnamento che era già stato espresso in precedenza da

²³⁰ Cfr. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale delle notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004, p. 5, dove si legge che l'articolo «è stato concepito al fine di impedire operazioni di carattere parassitario, per evitare che della notorietà di questi segni potesse trarre un vantaggio economico attraverso la loro registrazione come marchi chi non avesse altro merito se non quello di aver pensato per primo a sfruttare come elemento distintivo di beni o servizi il valore promozionale, suggestivo, insito in un certo nome o simbolo ben conosciuto dal pubblico»;

²³¹ Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi - Diritto interno e comunitario*, Torino, 1998, pp. 95-97;

dottrina^[232] e giurisprudenza^[233] – comprende anche l'uso esclusivo del nome stesso, sempre anche come marchio, in tutti i casi in cui tale uso comporti un richiamo alla persona che porta quel nome, e quindi costituirebbe un agganciamento alla notorietà di esso.

Come abbiamo detto questo accorgimento era già stato fatto proprio dalla giurisprudenza nella piena vigenza della Legge Marchi, in cui mancava il riferimento all'uso, là dove si affermava che non poteva bastare la sola previsione di una riserva di registrazione con riguardo a un nome famoso, se poi lo stesso venisse comunque utilizzato senza consenso del titolare perché in questo caso *«verrebbe infatti a vanificarsi lo scopo della disposizione che è quello di evitare ogni forma di parassitismo commerciale assicurando tutela al cosiddetto 'valore suggestivo' del segno»* (e in tal senso si veda la decisione già citata del Tribunale di Modena del 26 giugno 1994)^[234]. L'art. 8, comma 3 C.P.I. individua pertanto un diritto esclusivo che non riguarda solo la registrazione ma anche l'uso del segno notorio.

Con la previsione che la norma fa, oggi in maniera esplicita, anche di una riserva di utilizzazione di tali segni notori esclusivamente ai soggetti che di quel segno siano gli autori della notorietà, il diritto su tali segni è diventato un diritto *sui generis* su un segno distintivo^[235]. La particolare protezione conferita a tali

²³² Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII^a ed., Milano, 2012, p. 212 e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, II^a ed., Milano, 2001, p. 157, i quali si erano orientati nel senso di ritenere che il divieto della registrazione di questi segni da parte di terzi non autorizzati dai soggetti che avevano il merito della notorietà dei segni stessi non poteva non accompagnarsi anche a un divieto di uso degli stessi segni: la norma avrebbe dunque comportato una «riserva della loro utilizzazione»;

²³³ Trib. Modena, *ord.*, 26 giugno 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, p. 805 e ss., 3133/1-2 e nello stesso senso anche il provvedimento di conferma dell'ordinanza precedente citata Trib. Modena, 19 agosto 1994, *ivi*, 1994, p. 885 e ss. [3146/1];

²³⁴ In tal senso Trib. Modena, *ord.* 26 giugno 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, 805 e ss. e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, 99 e ss., con nota di AUTERI;

²³⁵ Cfr. GALLI, *La protezione sui generis dei nomi e segni notori e i nuovi limiti all'uso del proprio patronimico nella ditta*, in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 22 e ss. il quale afferma che «i segni notori vengono a configurarsi nel nostro ordinamento come una categoria di segni distintivi sui generis, protetti contro i c.d. free-riders, e cioè contro ogni iniziativa

segni notori, tra i quali trova spazio, come detto, il nome di persona famoso, si concretizza pertanto non solo nella previsione di un divieto di registrazione del segno da parte di chiunque non sia della sua notorietà l'autore, ma anche nella riserva riconosciuta a questi soggetti dell'uso di tali segni, anche nell'ipotesi in cui non si sia proceduto alla registrazione degli stessi come marchi. La ragione di una tale scelta va ravvisata nel fatto che tale protezione si riferisce a segni che non possono non essere conosciuti, in quanto notori appunto: tali segni «famosi» sono di per sé tutelabili, in ragione della loro *notorietà* e la loro protezione si allarga all'intero ambito in cui egualmente si estende il loro potere di comunicazione, entro cioè i confini della loro efficacia di «veicolo» del messaggio che evocano: tanto più è famoso il nome, tanto più sarà esteso l'ambito di esclusiva di questo diritto *sui generis*. In tale area di esclusiva il soggetto riconosciuto autore della notorietà del segno, diventa quindi titolare di un diritto anteriore invalidante di qualsiasi registrazione successiva che in ipotesi si cerchi di depositare con riguardo a un segno identico e potrà opporsi grazie a questo diritto a qualsiasi uso da parte di terzi di quel segno.

Naturalmente non si è voluto riconoscere un ambito assoluto di protezione al diritto *sui generis* sul patronimico notorio: il diritto di esclusiva sui segni notori riservato ai soli soggetti che della notorietà di tali segni siano gli autori varrà nel solo ambito di competenza del nome famoso in questione. Un

*commerciale diretta a sfruttare il valore di mercato di questi segni: il che appare coerente con il binomio tutela contro il parassitismo commerciale-protezione del pubblico contro l'inganno, che costituisce l'elemento centrale del nostro diritto dei segni distintivi e consente di ricostruire un organico sistema di protezione della notorietà (civile e commerciale), e più in generale del valore di ogni segno come strumento di comunicazione, contro qualsiasi condotta che comporti un approfittamento parassitario di questo valore. In pari tempo questa disciplina viene ad offrire un preciso fondamento al diritto del titolare di un marchio (registrato o non registrato) corrispondente ad un segno famoso in ambito extra-commerciale di conseguire tutte le utilità economiche connesse allo sfruttamento di questo segno, e quindi anche quelle relative alle ipotesi in cui il segno venga usato da un terzo in funzione non distintiva dei prodotti o servizi per cui è usato, bensì per rendere questi prodotti o servizi più attraenti agli occhi del pubblico, o più esattamente di quella parte del pubblico che apprezza il segno come simbolo non commerciale». L'Autore richiama in via adesiva VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 212.*

Autore^[236], ha giustamente rilevato che tale divieto di registrazione e di uso, previsto dall'art. 8, co. III, opera «*in tutti i casi in cui si può ritenere (naturalmente in base ad una valutazione ipotetica) che l'apparizione del marchio in questione in correlazione ai prodotti o servizi per i quali la registrazione sia chiesta richiamerebbe il nome famoso agli occhi del pubblico, e quindi costituirebbe un agganciamento alla notorietà di esso, analogo all'indebito vantaggio contemplato dalla norma sulla protezione del marchio*».

In altre parole se il concetto di notorietà non può finire per coincidere giuridicamente con il concetto di rinomanza^[237], tuttavia l'estensione della protezione del segno notorio non può che fondarsi sugli stessi criteri di determinazione propri dell'ambito di protezione dei marchi «che godono di rinomanza» che si estende in egual modo a tutti quegli usi che possano ingenerare sia confusione (anche nei termini di un rischio di associazione) sia un agganciamento nei termini dell'indebito vantaggio e del pregiudizio^[238]. La ragione è che entrambe le norme sono volte ad evitare ogni forma di parassitismo, da un lato nei confronti della notorietà di un segno che sia riconducibile unicamente al suo autore, dall'altro alla rinomanza che per le più svariate ragioni il segno abbia assunto sul mercato, sicché nei confronti di essi è

²³⁶ Cfr. GALLI, *La protezione sui generis dei nomi e segni notori e i nuovi limiti all'uso del proprio patronimico nella ditta*, in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 24 e ss. il quale richiama GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in NLCC, 1995, p. 1133 e ss. specie a pp. 1176-1177, AUTERI, *I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio*, in NGCC, 1995, p. 102 e ss. in particolare, p. 108 e anche RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in AIDA, 1993, pp. 123-124.

²³⁷ Per un esame delle ragioni di una tale distinzione si rinvia a VANZETTI, *Relazione di sintesi*, in AIDA, 1993 p. 141 e ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 212; RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in AIDA, 1993, p. 122; OLIVIERI, *Il marchio degli enti commerciali: ovvero della tutela della notorietà civile*, in AIDA, 1993, p. 44.

²³⁸ Per una posizione in tal senso si veda MAGGI, *I segni notori (commento all'art. 8 C.P.I.)*, in Galli-Gambino, *Commentario al C.P.I.*, pp. 94-95, la quale afferma che «la prospettiva più corretta non dovrebbe basarsi su un dato quantitativo di notorietà, bensì sul criterio della percezione del pubblico, ritenendo notorio il segno ogniqualvolta sia possibile stabilire nel consumatore medio un'associazione mentale fra il marchio e la persona portatrice del nome, tale da suscitare un plus di attenzione e quindi di attrattività» e richiama anche GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in AIDA, 2007, p. 470);

sufficiente che si istituisca un «nesso» per determinare un approfittamento sleale e parassitario^[239].

4. (segue) Sulla notorietà del segno

Giova a questo proposito ricordare, in tema di notorietà del segno, che tradizionalmente la norma è stata interpretata nel senso, come si è già altre volte ricordato, di evitare forme di parassitismo indebito. A tale fine, come ha osservato la dottrina, il concetto di «notorio» deve riferirsi all'acquisita notorietà dei segni, come i nomi di persona degli stilisti, presso il pubblico dei consumatori per ragioni che con «il mercato nulla hanno a che fare»^[240].

Il Codice, così come la previgente Legge Marchi, utilizza termini afferenti al concetto di notorietà in più punti: si pensi all'art. 12, in tema di novità, in cui viene impiegato in espressioni come «un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi», oppure «in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio», ancora «che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale» ma anche «un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica» ancora «un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi» ma anche all'art. 28 in tema di convalidazione in cui si legge «un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale» ed espressioni simili. Senza la presunzione di esaurire questa tematica, si può comunque

²³⁹ Cfr. AUTERI, *I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio*, in NLCC, 1995, p. 102 e ss. e spc. 108, e nello stesso senso AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale delle notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004, p. 44 in cui si legge che esiste un «parallelismo con la disciplina dei marchi che godono di rinomanza, il cui uso ad opera dei terzi non autorizzati in assenza di confondibilità può essere vietato solo se senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio agli stessi»;

²⁴⁰ Cfr. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale delle notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004, p. 17 secondo cui la norma si applica «a nomi e altri segni dotati di valore promozionale acquisito a seguito di un'utilizzazione in "campo extramercantile", onde impedire operazioni parassitarie da parte di terzi»;

rilevare che la maggior parte di queste espressioni si riferiscono, in buona approssimazione, a quella conoscibilità del segno che questo ha acquisito sul mercato attraverso il suo utilizzo. Tale espressione che può trovare la sua sintesi nel termine «noto» è quindi una fattispecie diversa da quella di un segno «notorio».

In particolare, si dovrebbe intendere con l'espressione segni notori, quei segni «*la cui fama sia tale da far sì che l'uso del nome, nel contesto di un'adozione come marchio per determinati generi di prodotti, si presenti agli occhi del pubblico come uso del nome di quella persona*»^[241], venendosi così ad ampliare il significato di notorietà che si potrebbe essere tentati di relegare ai soli nomi «celebri», e cioè di segni che possono vantare una percentuale di *awareness* che raggiunge il 100% (come il marchio Coca Cola), per spostarsi nell'area ben più ampia, di tutti quei segni che si compongono di una qualche componente anche simbolica ed evocativa di un «*significato di positività (anche solo illusoria)*» che possa avere un qualche effetto pubblicitario e promozionale «*in grado di favorire le vendite*»^[242].

Si comprende in questo modo la conclusione raggiunta nel paragrafo precedente, con cui si osservava che l'ambito di estensione di tale notorietà si allarga a tutte le ipotesi in cui l'uso di quel segno determinerebbe comunque un agganciamento al «valore promozionale» di esso, in grado di evocare la notorietà di quel segno acquisita in ambito civile, e cioè extra-commerciale, dall'artefice di tale notorietà, cui l'ordinamento riserva dunque lo sfruttamento di tutte le potenzialità positive di quel segno. Conseguentemente, e in coerenza con il sistema, l'esclusiva sui generis riconosciuta all'artefice della notorietà del segno opera là dove l'uso altrui del segno possa determinare un agganciamento a tale

²⁴¹ Cfr. testualmente LEONINI, *I segni distintivi degli artisti, interpreti ed esecutori*, in AIDA, 1993, p. 97 e ss. e spec. p. 107;

²⁴² Per una lucida disamina della questione si veda il già citato AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale delle notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004, pp. 21-22 che individua tale elemento promozionale nel «*valore che può essere invece riconosciuto ad un segno in grado di essere associato anche solo ad un particolare «mondo» generalmente percepito come attraente, importante, interessante, o anche soltanto divertente, piacevole*»;

notorietà; notorietà che deve però essere interpretata in senso dinamico, in base all'effettività di tale notorietà sul mercato, che può venire ad esistenza, mantenersi nel tempo e perdere tale valore. Il diritto *sui generis* che ne consegue ha la stessa vita e quindi «*non sorge fino a quando il segno non ha acquisito notorietà, viene altresì meno qualora questa notorietà sia stata persa*»^[243].

Tradizionalmente^[244], come si diceva in apertura, si è riservata l'applicazione di tale norma a quei casi di notorietà cosiddetta «civile», acquisita e stabilita cioè dal suo artefice in un ambito extra-commerciale. Tale riferimento al carattere «extra-mercantile», come si diceva in passato, di questa acquisita notorietà è forse il fatto che la norma in commento, elaborata all'interno della Commissione incaricata della revisione della Legge Marchi, occasionata dall'entrata in vigore della Direttiva 89/104 (la quale come detto non prevedeva una tale norma), nelle varie formulazioni proposte prima dell'adozione finale, si riferiva ai segni corrispondenti ai nomi di soggetti noti in ambito «artistico letterario, scientifico, politico e sportivo», in ambito extra-mercantile appunto, interessati non a registrarli e a usarli direttamente, ma solo a concederli in licenza a terzi.

Tuttavia, a livello di giurisprudenza comunitaria è stato messo in luce che il concetto di notorietà deve certamente riferirsi a quella che il segno e nome abbiano acquisito in ambito extra-commerciale (legata ad un particolare settore, come ad esempio il mondo della moda e del *fashion*), ma anche alla notorietà legata ad un'attività effettuata dalla persona che lo porta in ambito commerciale di esso. In tal senso si è espresso, nella nota vicenda «*Fiorucci*», il Tribunale di

²⁴³ Cfr. ancora AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale delle notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004, p. 45;

²⁴⁴ Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi - Diritto interno e comunitario*, Torino, 1998, pp. 95-97 e ancora AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale delle notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004, p. 17 e pure VANZETTI, *Relazione di sintesi*, in *AIDA*, 1993, p. 141 e ss., spec. 143;

Primo Grado C.E., nella sua sentenza del 14 maggio 2009^[245], nel procedimento T-165/06, con una decisione poi confermata da Corte Giust. U.E., con la sentenza del 5 luglio 2011^[246], nel procedimento C-263/09 P.

Il Tribunale aveva infatti argomentato nella sua decisione che *«l'interpretazione dell'art. 8, n. 3 [C.P.I.]»* ha *«ad oggetto i nomi di persone notorie, senza distinzioni a seconda del settore in cui è stata acquisita tale notorietà»* e *«non subordina la propria applicazione a condizioni ulteriori rispetto a quella della notorietà del nome della persona interessata»*, come viene ricordato anche dall'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni nella causa avanti la Corte di Giustizia^[247]. Quest'ultima, investita della questione ha confermato, infatti, la posizione del Tribunale, dichiarando che *«affermando ... che non vi è alcuna ragione che consenta di escludere l'applicazione dell'art. 8, n. 3, del C.P.I. nel caso in cui un nome di persona notorio sia già stato registrato o utilizzato come marchio, il Tribunale non ha neppure snaturato il contenuto di tale norma. Infatti, quest'ultima, come osservato dal Tribunale, non fissa alcun'altra condizione oltre a quella del carattere notorio del nome di persona di cui trattasi»* e conseguentemente non vi sarebbe ragione di *«limitare l'applicazione di tale norma alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell'interessato»*, ma anche al suo uso in campo commerciale. La conclusione è quindi nel senso che il diritto della persona che porta un nome famoso a precludere la registrazione (e l'uso, come si è visto) di esso a chi di quel nome non sia titolare, vale indipendentemente che la notorietà del nome sia legata ad un'attività effettuata dalla persona che lo porta in ambito *extra-* o *intra-*commerciale^[248].

²⁴⁵ Trib. I Grado CE, 14 maggio 2009, T-165/06;

²⁴⁶ Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2011, C-263/09 P;

²⁴⁷ Cfr. Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 27 gennaio 2011 nella Causa C-263/09 P;

²⁴⁸ Di parere diverso era stata la Commissione Ricorsi che con la sua decisione aveva dato un'interpretazione restrittiva del concetto di notorietà, come riferita unicamente a quella acquisita

5. L'eccezione al diritto di esclusiva: l'art. 21, co. I C.P.I. .

Una volta chiarito che per i segni notori (es. Armani) è previsto un diritto esclusivo *sui generis* con riguardo sia alla legittimazione alla registrazione del segno, in capo al soggetto artefice di tale notorietà (per continuare l'esempio, Giorgio Armani) o a un soggetto terzo autorizzato da questi, sia all'uso in esclusiva di tali segni nell'attività economica, e che per i nomi in generale è possibile inibirne la registrazione quando questi siano in grado di procurare un pregiudizio o una lesione alla *fama*, al *credito*, al *decoro* di chi ha diritto di portare tali nomi, per coerenze del sistema si deve ricordare che l'art. 8 con riguardo all'uso del nome da parte di terzi nell'attività economica richiama espressamente l'art. 21, co. I, là dove si prevede che tale uso deve avvenire «*in conformità con quanto previsto dall'art. 21*», e cioè nel rispetto della *correttezza professionale*.

Come abbiamo più volte ribadito, anche nel capitolo precedente, l'art. 21, comma I C.P.I. prevede che il diritto esclusivo su un marchio non consenta al suo titolare di vietare ai terzi l'utilizzo nell'attività economica del loro nome purché tale uso sia conforme ai «*principi di correttezza professionale*»^[249]. L'art. 21 C.P.I. stabilisce infatti un limite all'ambito di esclusiva del marchio, prevedendo espressamente una serie di ipotesi in cui prevale il diritto del terzo rispetto all'esclusiva del titolare del marchio. L'art. 21 viene qui di seguito riportato nella sua parte principale, qui di maggior interesse:

in un ambito diverso da quello propriamente commerciale, con la conseguenza che non vi poteva rientrare la notorietà del nome Elio Fiorucci dovuta esclusivamente alla sua attività di stilista e, quindi, alla sua attività economica;

²⁴⁹ Cfr. GALLI, *I limiti dell'uso lecito dei marchi altrui: marchi individuali e marchi collettivi geografici*, in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 27 e ss. e GALLI, *La protezione sui generis dei nomi e segni notori e i nuovi limiti all'uso del proprio patronimico nella ditta*, in Galli (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 22 e ss. dove l'Autore sottolinea «*la centralità della disposizione dell'art. 21 c.p.i. nel delineare i limiti alla protezione dei marchi, individuando il punto d'equilibrio tra esclusiva e concorrenza*»;

Art. 21 C.P.I

I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

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.»

Si diceva, in apertura, che l'uso effettuato da parte del terzo, in tutti i casi previsti dalle lettere a) – c) dell'articolo in commento deve essere «conforme alla correttezza professionale» e cioè che tale uso non deve essere effettuato in modo da ingenerare una delle ipotesi di agganciamento che si sono esaminati nel capitolo precedente, ossia un rischio di confusione, o, viceversa, un indebito vantaggio e/o pregiudizio: nei limiti in cui tale uso sia necessario, e le modalità con le quali venga fatto siano conformi alla correttezza professionale, l'eventuale vantaggio che si verifichi non può definirsi indebito, e quindi la condotta è da ritenersi conseguentemente lecita^[250].

L'art. 21, comma I C.P.I. si riferisce, tra casi specifici esemplificativamente previsti dalla norma, anzitutto all'uso de «il nome e l'indirizzo» dell'utilizzatore terzo nell'attività economica. Questa previsione può effettivamente comportare qualche problema con riguardo ai nomi degli stilisti, come abbiamo già avuto

²⁵⁰ Cfr. GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Commentario*, in NLCC, 1995, p. 1133 e ss., spec. p. 1151; e nello stesso senso cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 2ª ed., Milano, 2001, p. 48;

modo di illustrare nei precedenti paragrafi, quando si è ricordato il caso di un soggetto (es. Guccio Gucci o Giorgio Armani), il quale, socio accomandatario di una s.a.s, utilizzi nella denominazione sociale della propria azienda il nome di battesimo «... s.a.s. di Guccio Gucci» o «... s.a.s. di Giorgio Armani». Tale registrazione in quanto necessaria non può essere impedita ed esisteranno così sul mercato società che porteranno il nome di Guccio Gucci o di Giorgio Armani, secondo gli esempi riportati. Naturalmente tale uso deve essere mantenuto nei limiti strettamente necessari ad assolvere il ruolo proprio di questi segni: in altre parole deve essere effettuato in modo da non determinare quell'indebito vantaggio che comporterebbe una contraffazione del marchio più famoso e cioè deve necessariamente essere fatto in maniera tale da evitare lo sfruttamento dell'omonimia con un nome (e relativo marchio) più famoso altrui.

6. (segue) Genesi storica dell'art. 21, co. I C.P.I.

Storicamente l'art. 1-bis della Legge Marchi, che «fa specchio» con quanto disposto oggi dall'articolo 21, comma I C.P.I. , prevedeva che i diritti su un marchio d'impresa registrato non potessero permettere al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome quando tale uso fosse *«conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva»*. Tale parte dell'articolo è stata soppressa al momento del varo del C.P.I. in quanto ritenuta non conforme con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con riguardo all'indicazione contenuta nel corrispondente art. 6 della Direttiva 89/104, che richiedeva soltanto la conformità del comportamento del terzo *“agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale”*^[251]. In altre parole la previgente norma contenuta all'art. 1-bis della Legge Marchi prevedeva un presupposto aggiuntivo per poter ritenere che l'uso del nome contemplato dalla

²⁵¹ L'espressione è tratta dall'art. 10-bis della Convenzione d'Unione di Parigi e corrisponde al concetto di correttezza professionale dell'ordinamento nazionale;

norma fosse lecito: esisteva cioè una presunzione *iuris et de iure* di scorrettezza dell'uso del segno in funzione di marchio e di corrispondente liceità di ogni uso fattone invece in in funzione descrittiva^[252].

La Corte di Giustizia affrontò tale questione nel caso «Gerry»^[253], relativo al conflitto tra due marchi per «*acque minerali, «Gerry», per un'acqua minerale proveniente dalla fonte di offenbachiana memoria di Gerolstein in Germania e «Kerry» per un'acqua proveniente dall'omonima fonte irlandese*»^[254] sita in località Ballyferriter, nella contea di Kerry in Irlanda. La Corte di Giustizia, chiamata a verificare se tale uso da parte della società irlandese di un'indicazione di provenienza geografica «Kerry», comportante rischio di confusione con il marchio «Gerry», desse comunque diritto al titolare del marchio di opporsi ad esso o dovesse invece ritenersi scriminato come uso lecito, quantunque la resistente utilizzasse l'indicazione di provenienza geografica «Kerry» anche come marchio. La Corte di Giustizi ha dunque rilevato che «*l'art. 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104 ... dev'essere interpretato nel senso che, qualora sussista un rischio di confusione fonetica tra, da un lato, un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e, dall'altro, un'indicazione, nel commercio, della provenienza geografica di un prodotto originario di un altro Stato membro, il titolare del marchio può vietare, ai sensi dell'art. 5 della direttiva, l'uso dell'indicazione di provenienza geografica solo ove tale uso non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. A tal riguardo spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze della specie. Per quanto riguarda l'utilizzo del marchio e dell'indicazione di provenienza geografica per la commercializzazione di bevande imbottigliate, figureranno, in particolare, tra le circostanze di cui tale giudice dovrà tener conto, la forma e*

²⁵² Cfr. GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano 1994, p. 94 e GIOIA, *Diritto di marchio e omonimia*, Torino, 1999, pp. 106-109;

²⁵³ Corte Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02, nella causa nella causa Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co contro Putsch GmbH;

²⁵⁴ Cfr. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, in *Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, disponibile su <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/galli.htm#nota15>;

l'etichettatura della bottiglia al fine di valutare, più specificamente, se si possa ritenere che il produttore della bevanda recante l'indicazione di provenienza geografica eserciti concorrenza sleale nei confronti del titolare del marchio»^[255]. Se dunque l'art 6, n. 1, permette l'uso delle indicazioni geografiche corrispondenti al marchio altrui anche quando vengono utilizzate in funzione distintiva (cioè come marchi), ciò che in definitiva rileva è soltanto che l'uso sia conforme agli usi onesti del commercio che dev'essere valutato dal giudice nazionale sulla base di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, cosicché anche in questo caso ciò che conta è la percezione del pubblico^[256]. Proprio per adeguarsi alle indicazioni di questa pronuncia in occasione del varo del Codice si è eliminata dall'art. 21 C.P.I. l'inciso presente nel vecchio art. 1-bis Legge Marchi, secondo cui l'uso lecito sarebbe stato solo quello effettuato *"non in funzione di marchio ma solo in funzione descrittiva"* (l'art. 1-bis)^[257].

²⁵⁵ Cfr. GIOVE, *Tutela del marchio e indicazione di provenienza*, in *Dir. Ind.*, 2005, 6, p. 566 in cui si legge che «Nel pronunciarsi la Corte ... ha sostenuto la applicabilità della norma in questione anche all'utilizzazione come marchio di un segno sulla base i) del tenore letterale dall'art. 6..., ii) della sua genesi storica; iii) della sua ratio. E in particolare, per quanto riguarda il tenore letterale della disposizione, la Corte ha rilevato come la stessa non operi alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni menzionate nell'articolo e non faccia riferimento alcuno al loro eventuale carattere puramente descrittivo, mentre ... si può esclusivamente desumere che un segno ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione solamente ove contenga un'indicazione relativa ad uno degli elementi menzionati, quale, ad esempio, la provenienza geografica. Per quanto riguarda poi la genesi ... secondo la Corte, è possibile evincere che il legislatore comunitario ha rinunciato ad operare distinzioni a seconda delle modalità di utilizzazione del segno, dalla circostanza che mentre la prima proposta di direttiva prevedeva che la norma relativa alla limitazione del diritto di utilizzazione esclusiva del titolare del marchio dovesse trovare applicazione solamente qualora l'indicazione descrittiva non venisse utilizzata come marchio ... nella proposta di direttiva modificata, tale disposizione è stata poi in effetti sostituita dalla formulazione "purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale". In terzo luogo, secondo la Corte, la ratio della disposizione porterebbe egualmente ad escludere la rilevanza delle modalità di utilizzo del segno altrui. Secondo la Corte la ratio della norma è da ravvisarsi nella conciliazione degli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi»;

²⁵⁶ Cfr. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, in *Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, disponibile su <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/galli.htm#nota15>;

²⁵⁷ La necessità di una tale modifica era divenuta necessaria proprio a fronte di una forte discordanza con la disposizione europea sotto due aspetti: l'art. 1-bis della Legge Marchi infatti da una parte escludeva l'uso descrittivo di un segno dal novero delle condotte contrarie ai principi di correttezza professionale e, dall'altra – simmetricamente – escludeva pure l'uso in funzione distintiva dei segni coperti dalla norma dall'ambito dei comportamenti in sé illegittimi.

Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia, il «nuovo» art. 21, comma I, nella parte dedicata al nome, dovrebbe essere coerentemente interpretato nel senso che il soggetto che porta un determinato nome ha il diritto di farne uso nella sua attività economica anche in presenza di marchi altrui, dovendosi applicare tale principio persino nelle ipotesi di uso del nome come segno distintivo con il solo limite che questo uso *non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale* (così espressamente nelle parole della sentenza della Corte di Giustizia testé richiamata).

7. I nomi dei «creatori del gusto e della moda» e l'espressione «design by»

Una volta compreso dunque che la *ratio* dell'art. 21, comma I, quando si riferisce all'uso del «nome», è quella di permettere agli operatori del mercato, i quali si trovino nella situazione di essere anche titolari di tali nomi, di poterli utilizzare per fornire informazioni circa la propria persona, si pone il particolare problema dell'uso che lo stilista possa fare del proprio nome, specie a seguito della cessione o della perdita dei suoi marchi patronimici, o della separazione dalla compagine societaria cui tali marchi sono rimasti, e della possibilità di poter utilizzare il proprio nome sia come indicazione della sua paternità artistica sia come indicazione della provenienza imprenditoriale dei prodotti^[258].

Prima dell'eliminazione dell'inciso relativo alla conformità ai principi della correttezza professionale ed all'effettuazione di esso non in funzione di marchio ma solo in funzione descrittiva, con successiva sopravvivenza del solo rispetto alla *correttezza professionale*, (come da testo originario dell'art. 1-bis della Legge Marchi) con riguardo specifico ai marchi dei «creatori del gusto e della moda», gli stilisti appunto, costante giurisprudenza anteriore al varo del Codice della Proprietà Industriale aveva accolto la (ormai superata dalla norma)

²⁵⁸ Cfr. ALVANINI, *Stilisti e marchi patronimici*, in *Dir. Industriale*, 2014, 4, p. 345;

distinzione tra uso del nome come marchio sui prodotti e uso del nome «*avente lo scopo di individuare il contributo creativo dello stilista, attribuendogli la paternità dell'opera*»: uso questo la cui piena liceità era stata riconosciuta in quanto essa era considerato come rientrante nella nozione di "uso descrittivo" allora richiamato dalla norma^[259]. In sostanza, quindi, la norma non dettava un divieto assoluto all'uso del nome patronimico ma riconosceva espressamente al soggetto cui spettava «il diritto al nome», la facoltà di fare uso del patronimico purché «in funzione descrittiva» (lecita), e cioè tradizionalmente per rendere possibile l'attribuzione a sé della paternità dei propri prodotti, e imponendo invece il divieto di fare uso del proprio nome patronimico come marchio e quindi «in funzione distintiva» (sempre illecita)^[260].

Questa giurisprudenza riteneva che l'uso dell'altrui marchio, anche se rinomato, fosse possibile, alla condizione che avvenisse esclusivamente in «funzione descrittiva» e cioè, tipicamente, con l'aggiunta di integrazioni idonee ad evitare i rischi di confusione o agganciamento (come l'espressione «design by» o «creato da»)^[261], come indicazione di paternità del produttore e/o dell'opera e/o del bene^[262].

Tuttavia non era mancata giurisprudenza che ispirandosi in particolar modo al testo dell'art. 13 della Legge Marchi (vigente prima dell'art. 1-bis) imponeva il divieto a chi avesse un nome patronimico, identico all'altrui marchio, specie se rinomato, di usarlo nella ditta e in ogni altra attività

²⁵⁹ Cfr. *ex multis*, Trib. Padova, 11 novembre 2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, p. 1087 e ss. in cui si conferma come uso descrittivo, quello specificamente «*avente lo scopo di individuare il contributo creativo dello stilista, attribuendogli la paternità dell'opera*» e App. Milano, 28 aprile 2000, *ivi*, 2001, p. 210 e ss.;

²⁶⁰ Cfr. CASABURI, *L'uso in funzione di marchio del patronimico già registrato da terzi: una sentenza (in apparenza) innovativa della Cassazione* (nota a sentenza Cass. 24 maggio 2017, n. 12995);

²⁶¹ Cfr. Cass. 22 novembre 1996, n. 10351, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1996, n. 3392 in cui si legge che «*il titolare di un'attività economica può utilizzare il proprio nome personale e il proprio indirizzo, senza che il titolare di un brevetto anteriore a tale uso possa vietarlo, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, abbia funzione soltanto descrittiva e non di marchio*»;

²⁶² Cfr. GELATO, *Nota sull'uso del proprio nome come marchio*, in *Giur. It.*, 1997, p. 1;

economica, in quanto si presumeva che nessun elemento differenziatore potesse escludere la confondibilità tra i prodotti^[263].

Sotto il regime dell'art. 1-bis, invece, come ricordato la giurisprudenza ha riconosciuto che lo *ius excludendi* derivante dal diritto sul marchio d'impresa registrato andasse più correttamente inteso nel senso che il titolare del marchio non è più legittimato a vietarne l'uso a terzi, «*purché non risultino da questi violati i principî della correttezza professionale, il che comporta che l'uso della relativa denominazione possa legittimamente estrinsecarsi non con la precipua funzione di marchio, bensì secondo finalità meramente descrittive*»^[264].

Questa situazione era dunque ricorrente in tutti quei casi in cui i nomi degli stilisti venivano utilizzati con l'espressione *design by*. Un esempio che si può trarre dalla storia della moda riguarda il famoso Giovanni «Gianni» Bulgari, erede di una delle più famose gioiellerie del mondo: quando lasciò la società, a seguito del sequestro di persona di cui era stato vittima per opera del noto *Clan dei Marsigliesi*, il 13 marzo 1975, ben poté lanciare il nuovo marchio «*Enigma*» per orologi, accompagnato dalle iniziali G.B. e riportante la scritta «*created by Gianni Bulgari*», con caratteri più piccoli rispetto al marchio principale.

²⁶³ Cfr. alcune decisioni che, richiamandosi alla stringente giurisprudenza precedente alla Novella del '92 (cfr. Trib. Milano, 26 maggio 1977, in *Giur. Dir. Ind.*, 1977, 944/8, secondo cui «*quando la ditta è apposta sul prodotto, assume la funzione di marchio e, come tale, dev'essere considerata*»), sono addirittura andate oltre nel ritenere che in generale l'utilizzo del patronimico sui prodotti non può costituire uso in funzione descrittiva, cfr. Trib. Biella 21 giugno 1996, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1996, n. 3497, che ha ritenuto l'uso del patronimico *Loro Piana* da parte della società *Dibiella S.n.c. di G. Loro Piana & C* sulla cimosa dei tessuti e sull'etichetta dei capi confezionati, in violazione dei diritti di esclusiva legittimamente vantati dalla *S.p.A. Ing. Loro Piana & C.* sul proprio nome *Loro Piana*, e in senso conforme cfr. Trib. Milano 15 gennaio 2002, *ivi*, 2002, n. 4399 *Centro Botanico s.r.l. e Angelo Naj Oleari c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s.*, ove si è negato il carattere descrittivo della dizione «*Linee create da Angelo Naj Oleari*» impiegata non sul prodotto (articoli di cartoleria) ma su «supporti di comunicazione» ad essi relativi, in quanto, pur in presenza di – altri – marchi, l'espressione era impiegata anche «in occasione della vendita dei prodotti» e per fini promozionali. Ma vedi anche Trib. Napoli 4 luglio 2001, *Marcello La Marca c. Salvatore La Marca e altri*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, n. 4356, caso *La Marca* dove l'asserito uso descrittivo del patronimico sul prodotto consisteva nel suo uso come in funzione di ditta; nonché Cass. 15 settembre 1997, n. 9154, *ivi*, 1997, n. 3576; Trib. Milano 28 ottobre 1996, *ivi*, 1996, n. 3518;

²⁶⁴ Cass. 11 maggio 1998, n. 4731, in *Giur. It.*, Rep. 1999, voce *Marchio*, nn. 54, 73;

Si può anche ricordare, la causa che aveva visto contrapporsi la società *Lanificio Ermenegildo Zegna* e il *Lanificio Mario Zegna*²⁶⁵: in questo caso vennero in conflitto le società nate dalla divisione del patrimonio sociale della originaria azienda *Lanificio Fratelli Zegna di Angelo*. L'accordo contrattuale di delimitazione siglato al momento della divisione tra i due *ex* soci prevedeva l'appartenenza al *Lanificio Ermenegildo Zegna* del marchio *Zegna*, e la possibilità per il *Lanificio Mario Zegna* di utilizzare tale patronimico nella propria denominazione sociale con facoltà di apporlo sui tessuti prodotti «*non in funzione di marchio*» ma secondo delle modalità analiticamente indicate nel contratto, riconducibili comunque a una «*funzione eminentemente descrittiva*» (es. espressioni del tipo «tessuto prodotto dal Lanificio Mario Zegna»). Il Lanificio Mario Zegna aveva agito al fine di ottenere «*la riconduzione ad equità della previsione riguardante l'uso del marchio Mario Zegna mediante la eliminazione del limite descrittivo*». La definizione di questa causa è intervenuta prima della riforma operata con la sistematica del C.P.I. , e pertanto la Cassazione, non riconoscendo il contrasto venutosi a creare con il diritto comunitario aveva respinto il ricorso del Lanificio Mario Zegna, concludendo che «*ai sensi dell'art. 1-bis del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati ..., l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, eccezionale rispetto ai diritti di esclusiva sul marchio d'impresa registrato, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non deve avvenire in funzione di marchio; pertanto una pattuizione privata che riproduca il divieto di atti confusori consentendo l'uso commerciale del nome soltanto in funzione descrittiva, non contrasta con il precetto legale.*»

Queste le parole riproposte anche dal Supremo Collegio, nel noto caso Fiorucci di cui subito si dirà, in cui la Corte si è espressa nel senso che «*l'inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l'abbia*

²⁶⁵ Cfr. Cass., sez. I, 22 aprile 2003, n. 6424 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2003, n. 4482;

ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva»^[266].

Come è stato messo in luce da più attenta dottrina^[267], questa impostazione del discorso non teneva tuttavia conto del fatto che il marchio non ha più una mera funzione di «indicazione di provenienza imprenditoriale», ma ha assunto una valenza più ampia, di «strumento di comunicazione», non solo con riguardo all'esistenza di un'esclusiva, ma anche all'evocazione di qualità e suggestioni diverse, come l'esistenza di uno stilista che crea i capi sui quali il marchio è apposto e quindi un certo stile, un certo *status symbol*, un certo modo di vestirsi e vivere. Anche questo messaggio, che, con specifico riguardo al mondo della moda, diventa il primo e fondamentale messaggio che il segno comunica – ossia la garanzia di un'approvazione stilistica da parte di un

²⁶⁶ Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2016, n. 10826 in *Foro It.*, 2016, 7-8, 1, p. 2381, la cui massima afferma che «Un marchio patronimico anteriore, di norma forte, non può essere inserito in un marchio o in una denominazione sociale altrui successiva, anche se corrispondente al nome del titolare, con riferimento a settori merceologici identici o affini, ovvero per attività economiche o intellettuali parallele a quelle contraddistinte dal marchio anteriore, a meno che tale inserimento sia conforme al principio di correttezza professionale (nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto che i marchi "Love Therapy by Elio Fiorucci" ed altri assimilabili, unitamente a icone e figure, quali cuoricini, angeli, nanetti, ecc., per contraddistinguere, tra l'altro, capi di abbigliamento ed accessori, sono leciti, anche sotto il profilo della correttezza professionale, e non confondibili con quelli anteriori e registrati, di rinomanza, comprensivi, in forza di cessione a titolo oneroso, del patronimico del noto stilista, in quanto quest'ultimo aveva comunque conservato il diritto personalissimo all'uso del suo nome; la Suprema corte ha cassato tale pronuncia, in quanto Elio Fiorucci e le società da lui partecipate fanno uso di siffatto patronimico, nei propri marchi surriportati, non solo per le attività strettamente riconducibili al lavoro creativo dello stilista, ma anche per ulteriori attività economiche di merchandising, cobranding, comarketing, concorrenziali rispetto a quelle sottese ai marchi anteriori altrui)»;

²⁶⁷ Cfr. GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, p. 119 e ss., spec. 124-126 e GALLI, *Le limitazioni del diritto di marchio* (Commento all'art. 21, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30), in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 348, dove si legge che «Tale distinzione era infondata anzitutto in quanto non considerava che, in linea di fatto, in particolare nel mondo della moda e del design, il messaggio fondamentale comunicato dal marchio in quanto tale è appunto quello dell'esistenza di uno stilista che crea i capi sui quali il marchio è apposto, tanto che per questi marchi si parla appunto, sin dagli anni '70 del secolo scorso, di "marchi dei creatori del gusto e della moda"»;

soggetto, lo stilista appunto cui è attribuito un certo stile, una certa cifra stilistica, una certa *allure* –, riceve oggi riconoscimento e protezione dall'ordinamento giuridico che infatti ha ritenuto preferibile eliminare il riferimento alla distinzione tra uso «in funzione di marchio» e uso «descrittivo».

Come ha perfettamente inquadrato un Autore^[268] questa impostazione comporta oggi che *«da un lato, tale uso può far sorgere un diritto di marchio non registrato in favore del soggetto che, ponendolo in essere, faccia assurgere il nome a notorietà appunto come segno distintivo; e, dall'altro lato, che tale uso ben può interferire con l'ambito di protezione di un marchio anteriore, quando dia luogo ad un agganciamento, e a maggior ragione ove dia luogo ad un rischio di confusione per il pubblico, che è la species storicamente emersa per prima di agganciamento, per questo ancor oggi considerata separatamente dalla norma»*.

Un accordo delimitativo come quello previsto nel caso *Zegna*, come si è detto poc'anzi, è stato ritenuto legittimo in un contesto come quello previgente in cui la norma specificava che l'uso scriminato fosse solo quello che non avvenisse in «funzione di marchio» bensì si limitasse a una «funzione descrittiva». Oggi, invece, a seguito della riforma introdotta con il C.P.I. , il fatto che un segno venga utilizzato in forma distintiva non è più, di per sé, una ragione da renderlo contrario alla correttezza professionale; così come, viceversa, il fatto che un segno venga utilizzato in funzione solo descrittiva, non impedisce che il suo uso in concreto, per le specifiche modalità in cui viene effettuato, non finisca per interferire con il marchio anteriore; occorre infatti verificare concretamente che le modalità d'uso non determinino comunque un agganciamento indebito. Si tratta pertanto di risolvere il conflitto tra i due diversi beni giuridici che vengono qui in considerazione, e cioè, da un lato il diritto al nome e alla denominazione sociale e, dall'altro lato, il diritto al marchio, attraverso un bilanciamento degli interessi

²⁶⁸ Cfr. GALLI, *Si riapre il caso Fiorucci: ancora incerti i limiti all'uso come marchio del nome degli stilisti*, in *Corriere Giuridico*, 10 giugno 2016, disponibile in <http://www.studiolegale.leggiditalia.it/> e GALLI, *Le limitazioni del diritto di marchio (Commento all'art. 21, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)*, in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.* , pp. 348-349;

in gioco che non può che compiersi sulla base dell'*effettività dell'esigenza di fare uso del segno*^[269], a fronte della quale i diritti di marchio dovrebbero «cedere il passo», e delle concrete modalità con cui tale utilizzo viene realizzato, sulla base delle quali sia possibile escludere che possa derivarne un ingiusto approfittamento. Un nome di persona corrispondente a un marchio, anche rinomato, altrui, pertanto può essere utilizzato da un altro soggetto, diverso dal legittimo titolare del marchio ma con lo stesso nome, soltanto a condizione che tale uso sia necessario e nei limiti in cui lo stesso sia necessario. La valutazione delle concrete modalità di uso del segno assumeranno importanza centrale, quale perno dell'intero sistema^[270].

Si ricorda, peraltro, che quando il nome diventa notorio, opera il disposto dell'art. 8, comma 3 C.P.I. (come modificato dalla sistematica del Codice con una riforma che peraltro ha recepito l'insegnamento già espresso da dottrina e giurisprudenza^[271]) sopra esaminato: in altre parole, come già ricordato, quando il segno è notorio la legge attribuisce al solo titolare del nome, artefice di tale notorietà, (o al massimo a un soggetto da questi debitamente autorizzato) l'esclusiva legittimazione alla registrazione di esso come marchio insieme a un'esclusiva sull'uso del nome famoso, anche come marchio, in tutti i casi in cui

²⁶⁹ Cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, II^a ed., Milano, 2001, p. 47;

²⁷⁰ Per una corretta impostazione del problema, già prima della riforma operata in occasione della nuova sistematica del C.P.I., cfr. Trib. Pistoia, 27-01-1997, *Soc. Gucci c. Gucci*, in *Giust. Civ.*, 1997, I, p. 1963, con nota di ALBERTINI, in cui si legge che «*La correttezza dell'uso del proprio nome ex art. 1 bis, comma 1, l. marchi va giudicata in relazione alla possibilità che tale uso dia luogo ad un "rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche nel rischio di associazione" col marchio anteriore o ad una delle ipotesi di agganciamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), l. marchi. Tale giudizio di correttezza va affermato in concreto, tenendo conto di tutto quanto può influenzare l'opinione della clientela cui il prodotto è destinato (nella specie la ditta successiva concerneva un'attività di rivendita all'ingrosso, l'insegna era collocata su un edificio in un quartiere periferico e di scarso pregio e, infine, i locali aziendali erano assai modestamente arredati; è stata quindi esclusa la confondibilità tra "Guccio Gucci s.p.a. e "Ingrosso prontomoda Gucci – maglieria e confezioni")»;*

²⁷¹ Cfr. in particolare VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 212 e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 157, ove si richiama con approvazione la pronuncia in tal senso di Trib. Modena, ord. 26 giugno 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, p. 805 e ss;

tale uso comporti un richiamo alla persona che porta il nome famoso, e quindi costituisca un agganciamento alla notorietà di esso^[272].

Si esamineranno nelle pagine che seguono alcuni concreti casi presentatisi all'attenzione della giurisprudenza nazionale e a quella comunitaria, riguardanti i principi enunciati nei paragrafi precedenti.

8. Il caso Elio Fiorucci

A soli due anni dalla triste scomparsa dello stilista italiano noto per la sua cifra stilistica «pop», l'*affair Fiorucci* non pare aver ancora raggiunto la parola fine in una lunga vicenda giudiziaria, fatta di numerose decisioni sia delle autorità giurisdizionali nazionali che di quelle comunitarie. La vicenda è presto detta: verso la fine degli anni '80, a causa di alcune difficoltà economiche che avevano portato la società dello stilista, la Fiorucci S.p.A. ad affrontare la liquidazione e una procedura di concordato preventivo, veniva ceduto ad una interveniente della procedura, la Edwin Co. Ltd, una multinazionale giapponese, l'intero «patrimonio creativo» della *Fiorucci*, come si legge nell'accordo tra le parti che espressamente prevedeva che «*La Fiorucci cede, vende e trasferisce ... tutti i marchi, e ... tutti i diritti di utilizzare in esclusiva la denominazione 'FIORUCCI'*». In sostanza era stato ceduto tutto quanto riguardava lo stile creato da Elio Fiorucci nel corso degli anni e, in sintesi, il «mondo Fiorucci».

Fatta questa doverosa premessa, si aprono dunque due scenari. Il primo a venire in considerazione riguarda il deposito, sul finire degli anni '90, della domanda di registrazione presso l'allora UAMI (oggi EUIPO) del marchio denominativo ELIO FIORUCCI da parte della società Edwin, contro cui Elio Fiorucci presentava una domanda di decadenza per sopraggiunta ingannevolezza del marchio comunitario (all'art. 51, n. 1, lett. c) del Regolamento

²⁷² Cfr. PAGANI, *La Cassazione si pronuncia ancora sul "caso Fiorucci"*, in *Corriere Giuridico*, 11 luglio 2016, disponibile su <http://www.studiolegale.leggiditalia.it>;

(CE) n. 40/94), nonché di nullità per l'anteriore esistenza di un diritto al nome invalidante (all'art. 52, n. 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 40/94), la quale veniva accolta dalla divisione di Annullamento^[273], che riteneva applicabile l'allora vigente art. 21, co. III, della Legge Marchi, in quanto *«risultava dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la prova del consenso (...) alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario. (...)»*. Veniva dunque investita del ricorso avverso tale decisione la Commissione di Ricorso dell'UAMI^[274], la quale accoglieva l'impugnazione della Edwin ritenendo che la norma contenuta all'art. 8, co. III, C.P.I. (intervento al posto dell'allora vigente art. 21, co. III della Legge Marchi), dovesse interpretarsi come *«creata per proteggere le potenzialità commerciali di un nome famoso, cioè il suo valore inespresso. Ma se queste potenzialità si sono già espresse – di guisa che il nome stesso è percepito dal pubblico come segno lato sensu commerciale – viene a mancare ... il necessario (seppure implicito) presupposto della protezione di cui alla norma»* (cfr. punto 33 della decisione)^[275]. La commissione di ricorso ha dunque affermato che la notorietà del nome Elio Fiorucci presso il pubblico italiano non potesse definirsi come il risultato di un'utilizzazione primaria in campo extramercantile. In altre parole, a parere della Commissione, l'art. 8, co. III C.P.I. tutelerebbe il momento di «migrazione» del segno dall'ambito in cui è nata la sua notorietà a quello commerciale, con la conseguenza che in questi casi è necessario il consenso dell'interessato. Là dove tale migrazione fosse già avvenuta, e quindi il segno fosse già percepito come segno commerciale, la norma non avrebbe ragione di applicarsi. Quanto alla domanda di decadenza per ingannevolezza sopravvenuta la Commissione ha chiarito che *«il pubblico è consapevole che l'uso dei patronimici come marchi commerciali è pratica diffusa, ma che questo non significa necessariamente che dietro a tali patronimici si celi una persona*

²⁷³ Divisione di Annullamento dell'UAMI, 24 dicembre 2004, 545-C, nel caso «Fiorucci c. Edwin»;

²⁷⁴ Decisione Commissione dei Ricorsi UAMI, 6 aprile 2006, nel caso R 238/2005-I;

²⁷⁵ Si veda sul punto anche GALLI, *Si riapre il caso Fiorucci: ancora incerti i limiti all'uso come marchio del nome degli stilisti*, in *Corriere Giuridico*, 10 giugno 2016, disponibile su <http://www.studiolegale.leggiditalia.it>;

reale» e pertanto «il marchio Elio Fiorucci, che rappresenta semplicemente il nome di una persona, (...) non fornisce alcuna indicazione circa determinati pregi qualitativi e, pertanto, non può tradursi in un inganno nei confronti dei consumatori».

Contro tale decisione ricorreva dunque Elio Fiorucci davanti al Tribunale di Primo Grado CE, il quale chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione impugnata. Come già detto poc'anzi, il Tribunale, con la sua decisione^[276], ha rilevato anzitutto che «l'interpretazione dell'art. 8, n. 3 [C.P.I.] accolta dalla commissione di ricorso non trova conferma nella formulazione di tale disposizione, avente ad oggetto i nomi di persone notorie, senza distinzioni a seconda del settore in cui è stata acquisita tale notorietà» e che «contrariamente a quanto lascia intendere la commissione ... anche nel caso in cui un nome di persona notorio sia già stato registrato oppure utilizzato come marchio di fatto, la tutela prevista dall'art. 8, n. 3 [C.P.I.] non sarebbe affatto superflua o priva di senso». Il Tribunale constatava inoltre che «l'art. 8, n. 3 [C.P.I.] non subordina la propria applicazione a condizioni ulteriori rispetto a quella della notorietà del nome della persona interessata» e che il fatto che anche i riferimenti della dottrina «alla notorietà [di un nome di persona] che consegue ad un'utilizzazione primaria molto spesso di carattere non imprenditoriale», non escludevano secondo il Tribunale che la notorietà consegua ad un'utilizzazione «imprenditoriale». Questo è il caso in cui il nome di una persona, anche famosa, è percepito dal pubblico come un marchio^[277]. Tale conclusione non è rimasta indenne da critiche, mosse soprattutto dalla dottrina nazionale^[278].

²⁷⁶ Trib. I Grado CE, 14 maggio 2009, T-165/06;

²⁷⁷ Cfr. GALLI, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, del 05 settembre 2016 in <http://www.marchiebrevettiweb.it>;

²⁷⁸ Si veda sul punto anche GALLI, *Si riapre il caso Fiorucci: ancora incerti i limiti all'uso come marchio del nome degli stilisti*, in *Corriere Giuridico*, 10 giugno 2016, disponibile su <http://www.studiolegale.leggiditalia.it> e ancora più estensivamente Galli, e MAGGI, *I segni notori (commento art. 8 C.P.I.)*, in Galli-Gambino, *Commentario al C.P.I.*, p. 94 e ss. nonché GALLI, *Le limitazioni del diritto di marchio (Commento all'art. 21, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)* in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 352 dove si afferma che «in realtà in quest'ultimo caso, piuttosto che la norma qui richiamata dovrebbe venire in considerazione la tutela del nome come segno distintivo non registrato, ai sensi degli artt. 1, 2 e 12 c.p.i.»;

Nella medesima vicenda è poi intervenuta la Corte di Giustizia UE^[279], che ha confermato la decisione del Tribunale rilevando che non è possibile *«laddove ... venga invocato un diritto al nome, ... limitare l'applicazione di tale norma alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell'interessato»* dovendo invece estendersi a tutelare il nome anche in relazione a un uso commerciale.

Parallelamente alla vicenda «comunitaria» si è affiancata una saga giudiziaria tutta Italiana, avanti il Tribunale di Milano, tra la società cessionaria Edwin e lo stilista Elio Fiorucci e le sue società, create a seguito della cessione del proprio «patrimonio creativo» alla Edwin e al deterioramento dei rapporti con questa, allorché lo stilista ha cercato di riorganizzare la propria attività con altri segni distintivi che aveva registrato e utilizzato per una serie di articoli di abbigliamento e accessori, ma non solo, i quali incorporavano in vario modo il nome «Fiorucci».

Un primo procedimento era stato istaurato (nel 2002) avanti al Tribunale di Milano proprio dallo stilista Fiorucci per ottenere la nullità e la decadenza, per decettività sopravvenuta dei marchi della Edwin, contenenti la denominazione «Fiorucci» e «Fioruccino», nonché del marchio «gli angeli» (fortemente collegato all'immagine dello stilista), registrati dalla società Edwin, sebbene lo stilista non collaborasse più, in alcun modo, alla creazione dei prodotti. Come si legge nelle argomentazioni dello stilista, *«nel settore della moda ciò che è essenziale nell'apprezzamento del pubblico è lo stile, l'immagine, il design del prodotto, l'insieme delle suggestioni che esso ed il marchio che lo contraddistingue evocano e provocano e che questo complesso di qualità è determinato dallo stilista e non può essere riprodotto, interpretato ed evoluto che da quello stilista che quel complesso di qualità ha generato e governato mediante la propria creatività e cultura»*.

²⁷⁹ Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2011, C-263/09 P;

Tuttavia, con sentenza n. 3841 del 15 febbraio/27 marzo 2007 il Tribunale di Milano rigettava le domande proposte da Elio Fiorucci sull'assunto che *«il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto, è ben consapevole dell'eventualità che possa non esserci identità tra i nomi di persona usati come marchi e la partecipazione dei rispettivi titolari al processo di produzione o distribuzione dei beni contrassegnati»*, essendo in questi casi la funzione del marchio prevalentemente evocativa e il consumatore è perciò attratto più dal contenuto stilistico del prodotto che dalla presenza del suo creatore; di conseguenza, afferma sempre il Tribunale *«indipendentemente dalla consapevolezza o meno dei singoli consumatori dell'avvenuta cessione, in sé il marchio consistente nel patronimico di uno stilista non contiene necessariamente il messaggio della sua attuale presenza nella fase realizzativa o di controllo»*, e che, conseguentemente, i marchi della Edwin dovevano andare salvi da una censura di decadenza per ingannevolezza sopravvenuta. Con il successivo giudizio d'appello (nel 2007) lo stilista ha impugnato la sentenza di prime cure del Tribunale di Milano ma la Corte d'Appello, con la sua pronuncia (sentenza n. 2431/2011) del 21 ottobre 2010, ha rigettato l'impugnazione proposto da Elio Fiorucci e, conseguentemente, ha confermato la sentenza impugnata.

Nel frattempo, nel 2006, nelle more del giudizio sulla nullità dei marchi acquistati dalla Edwin, sempre avanti il Tribunale di Milano, la stessa instaurava un giudizio di contraffazione di marchi e concorrenza sleale nei confronti dello stilista, e segnatamente contro la registrazione e l'utilizzo da parte di quest'ultimo del segno «Fiorucci», da solo od abbinato ad altri elementi denominativi e/o figurativi, quali *«Love Therapy by Elio Fiorucci»*, *«Love Therapy Collection by Elio Fiorucci»*, accompagnate da immagini di una coppia di angeli e di un cuoricino stilizzato, nonché *«By Elio Fiorucci»*, *«Tout Douceur by Elio Fiorucci»* per contrassegnare svariati prodotti e servizi: dai capi e accessori d'abbigliamento sino alla vendita di dolcificanti ipocalorici di cui lo stilista era stato incaricato di ideare gli elementi decorativi del "packaging" (per semplicità di

esposizione ci si riferirà a questo procedimento, anche per i successivi gradi di giudizio, come «*Causa Love Therapy*»). Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale di Milano che la Corte d'Appello hanno in sostanza ritenuto, seppur con esiti diversi, in conformità alla consolidata giurisprudenza sull'uso di elementi differenziatori che accompagnino il nome patronimico già usato nel marchio di titolarità altrui, che le espressioni «by Elio Fiorucci», dovessero essere intese nel senso di comunicare al pubblico dei consumatori la paternità stilistica nonché l'apporto creativo del designer alle sue nuove creazioni.

In particolare, a seguito di una prima fase cautelare^[280] conclusasi con un provvedimento che aveva rilevato la «*legittimità dell'uso del nome patronimico anche in funzione di marchio*» pur tuttavia precisando che, in concreto, per le specifiche modalità di utilizzo dell'espressione «by Elio Fiorucci» su quei prodotti essa «*pare genericamente riferita al prodotto, inteso come dispenser contenente il dolcificante, piuttosto che alle modalità di confezionamento e presentazione dello stesso*»^[281], il Tribunale di Milano^[282], richiamandosi alla sentenza in punto di nullità, nel frattempo intervenuta, aveva dunque esaminato «*se e come lo stilista che ha ceduto il suo "mondo" possa continuare l'attività utilizzando il suo nome*». Il Tribunale ha correttamente rilevato che «*il problema centrale da risolvere riguarda ... l'esame del comportamento dello stilista al fine di determinare se l'utilizzo del nome sia o meno conforme alla correttezza professionale. Si tratta di un giudizio che deve essere condotto sulla base delle risultanze di fatto, tenendo presente che lo stilista che intende proseguire la sua attività dopo aver ceduto i suoi marchi nominativi deve organizzarla con modalità tali da non interferire con i diritti degli acquirenti dei marchi, evitando così di*

²⁸⁰ Tribunale di Milano, ord. 15 marzo 2006 – RG. n. 5440/06 nel caso «Fiorucci» in cui si legge che «*la cessione del marchio patronimico effettuata dallo stilista (o da altri per lui, che agisca ex lege) richiede il successivo rispetto di tale accordo e l'organizzazione dell'eventuale nuova attività in termini che comunque tengano conto delle esigenze e delle legittime aspettative del nuovo titolare del marchio ceduto*» e che «*il nuovo testo dell'articolo 21 D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 consente l'uso del proprio nome anche come marchio a condizione che l'uso sia conforme agli usi di lealtà, ovvero ai principi di correttezza professionale*»;

²⁸¹ Trib. Milano (ord.), 6 luglio 2006 nel caso «Fiorucci»;

²⁸² Trib. Milano 26 gennaio 2009 (sentenza n. 1124/09) nel caso «Fiorucci»;

riappropriarsi del suo vecchio "mondo stilistico». Nel condurre quindi tale analisi, il Tribunale non ha potuto escludere che l'uso del nome Fiorucci, inserito nel contesto di un'espressione «*love therapy*» (con chiara evocazione del mondo stilistico del *designer*) dovesse intendersi come un uso in funzione distintiva ma «*nell'espressione in esame viene evidenziato non il solo cognome (come nei marchi Edwin) ma anche il nome dello stilista; che la particella "by" è indicativa di un intervento di tipo creativo, valorizzato dal carattere corsivo evocativo di una firma dell'autore; che quell' espressione si trova in posizione subalterna e defilata rispetto al marchio principale*» si deve ritenere «*l'utilizzo del nome Elio Fiorucci viene effettuato quale firma dell'autore rispetto al prodotto così presentato e non sul prodotto in sé*»^[283]. Nonostante queste promettenti prime conclusioni, il Tribunale rilevava tuttavia che le «*modalità di presentarsi sul mercato dello stilista, dopo aver ceduto a terzi i suoi segni distintivi, siano contrarie ai canoni della correttezza professionale*» e pertanto l'utilizzo (lecito) del nome «*by Fiorucci*» quando viene ad essere utilizzato (illecitamente) «*su prodotti contraddistinti da segni che si riferiscono alle evocazioni stilistiche presenti al momento della cessione dei marchi e coltivati nel periodo di collaborazione dello stilista con i nuovi proprietari, è decettivo e va inibito*». Per questi motivi il Tribunale dichiarava che «*il segno «Fiorucci», unito ad altri elementi denominativi e/o figurativi quali «love therapy», "tout douceur", "guarda forse accanto a te c'è un angelo", angioletti, cuoricini stilizzati, nanetti, costituisce contraffazione dei marchi "Fiorucci" e degli altri segni distintivi ceduti*» alla Edwin.

La Corte d'Appello, con la sua decisione ha anzitutto rilevato che la decisione di primo grado avrebbe adottato una «*interpretazione particolarmente ampia del contratto del 1990 (quello di cessione con la società Edwin), dando per scontato che lo stilista abbia ceduto il suo mondo*» con la conseguenza che tale interpretazione «*porterebbe a riconoscere una clausola perpetua di non concorrenza attraverso l'utilizzo*

²⁸³ Cfr. Corte d'Appello di Milano 3 marzo 2011, n.1682, in una causa parallela tra le stesse protagoniste della precedente sentenza; Trib. Catania, 4 ottobre 2008, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, n. 5309; App. Roma 6 giugno 2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, n. 4881;

del proprio nome» e ha quindi concluso che si dovesse intendere il contratto come avente «ad oggetto esclusivamente la cessione dei diritti su creazioni già realizzate e appartenenti alla Fiorucci spa, e non il mondo di amore espresso da Elio Fiorucci». Inoltre la Corte, pur confermando i rilevi del Tribunale relativi ai citati elementi differenziatori usati dallo stilista per valorizzare la funzione di indicazione di paternità stilistica del suo «by Elio Fiorucci» (e segnatamente l'uso non del solo cognome, ma anche del nome dello stilista, l'impiego della particella «by», scritta in corsivo, e la sua posizione defilata, indicativi di un intervento creativo dello stilista), ha rigettato invece gli ulteriori rilievi fatti dai giudici di primo grado relativi al «mondo Fiorucci» ritenendo che inibire l'accesso a tale «mondo» sarebbe ammissibile «solo a patto di adottare una (inammissibile ...) interpretazione ampia della cessione del 1990».

La Corte di Cassazione^[284], chiamata a decidere la questione, si è pronunciata con la sentenza del 25 maggio 2016 n. 10826, sovvertendo il pronunciamento della Corte d'Appello. Si deve ricordare che nelle more del giudizio di cassazione la Corte d'Appello di Milano aveva deciso altri tre giudizi tra le stesse parti, accertando e dichiarando che l'uso, del segno «*Love Therapy by Elio Fiorucci*», da parte dello stilista, per contraddistinguere prodotti realizzati dallo stesso o allo stesso riconducibili (perché da lui approvati o selezionati), non potevano considerarsi interferenti con l'esclusiva della Edwin. In questo contesto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la pronuncia della Corte d'Appello avesse «*semplificato, per non dire banalizzato*» la questione relativa all'uso del patronimico «*rispetto alla complessa realtà*» oggetto di causa che avrebbe coinvolto «*una complessiva ed articolata attività economica svolta non solo e non tanto dallo stilista ma, anche e soprattutto, dalle società da lui partecipate*». La Cassazione ha dunque

²⁸⁴ Cfr. Cass. civ.; sez. I, 25 maggio 2016, n. 10826 nella causa «Edwin Co. Ltd e altri c. Fiorucci e altri» in *Foro It.*, 2016, 7-8, 1, p. 2381 e ss;

richiamato un precedente principio di diritto in una vertenza analoga^[285], in base al quale «ricorrono gli estremi della contraffazione a fronte di un marchio che riproduca l'elemento patronimico di un marchio anteriore altrui, che ne costituisce il cuore, atteso che il rischio di confusione non è escluso dall'aggiunta di meri elementi di dettaglio (nella specie, la Suprema corte, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la contraffazione del marchio anteriore registrato "Campanile" da parte di quello "AVC by Adriana V. Campanile", entrambi per calzature)». Così la Corte ha concluso che «una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici a affini ... Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, rispetto all'avvenuta sua registrazione da parte di altri» fatto salvo soltanto «l'uso del proprio nome anagrafico (o del proprio indirizzo)» quando sia «giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi del terzo» con la conseguenza che, in caso non ci fosse tale esigenza, si verificherebbe un indebito sfruttamento della capacità evocativa del patronimico. La Corte ha così ristretto notevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 21, co. I C.P.I. e in particolare dell'uso del patronimico, dapprima registrato come marchio dallo stesso suo autore che l'ha poi ceduto a terzi, ritenendo che il creatore di tale segno può servirsene nella misura in cui esso operi come riferimento descrittivo alle sue attività professionali, ma senza che si produca un effetto di agganciamento e/o di confusione. La Cassazione ha quindi ritenuto che nel caso di specie, non potendosi riscontrare una necessità di descrittività nei confronti dei prodotti e servizi coinvolti, l'uso del patronimico non poteva ritenersi conforme ai principi della correttezza professionale^[286].

²⁸⁵ Cass. civ.; sez. I, 29-12-2011, n. 29879, nella causa F.lli Campanile S.p.A. c. Giulia Invest s.r.l. e altri, in *Dir. Ind.*, 2012, 5, p. 482;

²⁸⁶ Cfr. GALLI, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, del 05 settembre 2016 in <http://www.marchiebrevevetiweb.it>;

Come si diceva, in parallelo erano state instaurati altri procedimenti, del tutto speculari nei fatti. In particolare la Edwin aveva instaurato un giudizio di merito (già nel 2005) per contraffazione di marchi e concorrenza sleale nei confronti dello stilista e delle società a lui collegate contro l'uso da parte di Elio Fiorucci delle espressioni «*Love is the message, First Choice by Elio Fiorucci*», «*Loved by Elio Fiorucci*», «*Love Therapy by Elio Fiorucci*», nonché il marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di due cherubini stilizzati, con una coroncina sul capo ed al centro una stella, il tutto abbinato alla parola «Fiorucci» (per semplicità di esposizione ci si riferirà a questo procedimento, anche per i successivi gradi di giudizio, come «*Causa First Choice*» per distinguerla dalle altre). La posizione dello stilista era, anche in questo caso, nel senso che nei nuovi segni da lui registrati ed utilizzati, l'indicazione «by Elio Fiorucci» rappresenta «*la derivazione ed il nesso causale con la personale attività di stilista di Elio Fiorucci, anche perché è riprodotto in guisa di firma*» scritta in caratteri ben più piccoli. Con la sua sentenza ^[287], richiamata anche nel parallelo giudizio milanese, di cui si è detto prima, il Tribunale di Milano rigettava le domande della Edwin, ritenendo che gli accorgimenti attuati nell'uso dell'espressione «by Elio Fiorucci», fossero sufficienti per ritenere che tale uso fosse conforme alla correttezza professionale ai sensi dell'art. 21.1 C.P.I..

La Edwin ha naturalmente impugnato tale decisione, avanti la Corte d'Appello di Milano (nel 2009) la quale, sulla base della più corretta giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella sentenza del 7 gennaio 04, nella causa C-100/02 nel caso *Gerolsteiner Brunnen* – che ha chiarito che non ha rilievo lo scopo descrittivo o distintivo del segno altrui utilizzato –, ha infine ritenuto che l'uso effettuato da parte dello stilista del proprio nome e cognome nei marchi "*First Choice by Elio Fiorucci*" e "*Love Therapy by Elio Fiorucci*" non potesse ritenersi di per sé vietato rispetto ai marchi anteriori delle società del gruppo Edwin,

²⁸⁷ Trib. Milano, sentenza n. 11045 del 15 maggio/18 settembre 2008;

atteso che l'utilizzo della «preposizione «by» è da lungo tempo utilizzata nel settore della moda e del design, in alternativa alle dizioni «disegno di» e «designed by», per descrivere la provenienza stilistica dei prodotti» oltre al fatto che l'espressione è «scritta in corsivo ed è apposta sotto i disegni e gli altri termini denominativi che compongono i marchi in esame, in modo da evocare la sottoscrizione dello stilista Elio Fiorucci». La stessa Corte d'Appello aveva pure rigettato le osservazioni compiute dal Tribunale di Milano nella causa parallela «Causa Love Therapy», che non aveva riconosciuto allo stilista un diritto di uso da parte di Elio Fiorucci del segno «Fiorucci».

La Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare il caso^[288], a pochissima distanza dalla precedente pronuncia, nel caso del tutto analogo della *Causa Love Therapy*, fa un deciso passo avanti, anzitutto prendendo contezza del fatto che va «escluso che l'art. 6.1 della direttiva esiga che il segno non venga utilizzato in funzione di marchio» in quanto il medesimo art. 6 «non operi alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni ivi menzionate». Nel valutare quindi la conformità alla correttezza professionale (*rectius* agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale), la Corte ha affermato che l'uso deve considerarsi illecito «quando avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare». L'interpretazione della Cassazione, abbandona quindi la tradizionale distinzione tra uso descrittivo (lecito) e uso distintivo (illecito) per spostarsi, più correttamente sul piano di valutazione, diverso, che guarda ai segni nel loro uso, per verificare se l'uso del patronimico "pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà": condizione, questa, che può ricorrere

²⁸⁸ Cass. civ.; sez. I, Sent., 24 maggio 2017, n. 12995;

anche se manchi il rischio di confusione, costituendo essa un effetto del semplice agganciamento dei segni. La Corte precisa poi che *«un tale esito ... risulta congruente con l'arresto di Cass. 25 maggio 2016, n. 10826: l'affermazione ivi contenuta – secondo cui l'inserimento, in un marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l'abbia ceduto a terzi, non risulterebbe conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato da un'esigenza descrittiva – non contraddice la regola, qui richiamata, secondo cui l'uso del patronimico non deve pregiudicare il valore del marchio, consentendo di trarre un beneficio immotivato dal carattere distintivo e dalla notorietà del segno. Come è intuibile, infatti, è proprio l'insussistenza, in concreto, di un uso descrittivo del patronimico a determinare, almeno nella normalità dei casi, l'agganciamento dei segni, con il duplice effetto di consentire, da un lato, al titolare del marchio posteriore di ritrarre un'utilità dalla posizione acquisita sul mercato dal marchio anteriore e di attenuare, dall'altro, l'idoneità distintiva di quest'ultimo»*. La Corte pertanto, accogliendo 13 dei 18 motivi di ricorso formulati dalla Edwin, ha rimesso la questione alla Corte d'Appello al fine di verificare concretamente *«se l'uso del patronimico pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà»*.

Solo per esigenza di completezza si ricorda che sempre nell'affaire «Fiorucci» si annoverano anche altri procedimenti e in particolare, anzitutto, una pronuncia favorevole per la società Edwin con la sentenza del Tribunale di Milano n. 6964/2011 del 13 gennaio 2011, che ha statuito che l'uso del nome Fiorucci, utilizzato nell'estensione *"Love Therapy by Elio Fiorucci"*, su confezioni di deodoranti, anche abbinati a nanetti e cuoricini, costituisce contraffazione dei marchi della Edwin e atto di concorrenza sleale. Si legge in particolare nella decisione che *"non appare in sé contestabile la possibilità per lo stilista di proseguire la sua attività professionale anche successivamente alla cessione dei marchi contenenti il suo nome"*. In proposito il Tribunale ha in particolare osservato che *"i rilievi attinenti al diritto al nome di qualsiasi soggetto non possono che essere ricondotti proprio alla*

soluzione del conflitto tra tale diritto e quello all'iniziativa economica parimenti garantito ad ogni soggetto che è contenuto nella disposizione di cui all'art. 21 C.P.I. (attuazione dell'art. 6.1 della Dir. CE 891104), che indica quale criterio di contemperamento e di soluzione dei conflitti proprio il riferimento alla correttezza professionale dell'uso del nome rispetto all'esistenza di un marchio registrato avente lo stesso nome e di titolarità di terzi. Tale conflitto, invero, si pone su di un particolare terreno, derivante in definitiva dalla stessa scelta – non necessaria – di un soggetto di conferire al proprio nome una specifica utilizzazione commerciale mediante la registrazione dello stesso quale segno che implica evidentemente anche la possibilità di trasferimento del marchio a soggetti terzi e l'utilizzazione di esso al di fuori della sfera di controllo dell'originario titolare. In altre parole il Tribunale riconosceva che non vi fosse alcun impedimento all'uso da parte dello stilista del suo nome dell'attività professionale ed imprenditoriale, ma l'associazione diretta che l'uso del patronimico generava con motivi riconducibili al patrimonio proprio della titolare dei marchi «integra quei presupposti di non corretto comportamento professionale che consentono ai titolari del marchio ed ai loro aventi causa di contestare fondatamente l'ipotesi di contraffazione di cui all'art. 20, lett. b) e c) C.P.I.».

Infine si annoverano sempre in questa «saga» giudiziaria due provvedimenti del Tribunale di Milano in un procedimento istaurato nel 2011 (la sentenza non definitiva n. 9150/2012 emessa in data del 7 giugno/1 agosto 2012 e la successiva sentenza definitiva in data 17 aprile 2014) con le quali l'uso del segno «Fiorucci» all'interno del sintagma «Love Therapy by Elio Fiorucci» o «Love Therapy by Fiorucci» apposto su etichette a forma di nanetto pieghevole, recanti la dicitura «gli abiti e gli oggetti che portano il marchio Love Therapy by Elio Fiorucci sono pensati, progettati e prodotti da un gruppo di giovani di grande sensibilità», era stato dichiarato in violazione dei marchi della Edwin, laddove detto uso fosse connesso ai prodotti non realizzati tramite l'apporto creativo di Elio Fiorucci. Nella decisione del Tribunale si legge infatti che «l'indicazione "by Elio Fiorucci" apposta sulle etichette ..., se da un lato può essere considerata lecita ove utilizzata in

funzione di patronimico a fini puramente descrittivi della provenienza dei prodotti o della loro ideazione da parte di Elio Fiorucci, dall'altro non trova più alcuna giustificazione a fronte di un utilizzo nelle circostanze di recente venutesi a creare e denunciate in causa da parte attrice. Si può infatti confermare che l'affermazione della provenienza stilistica da Elio Fiorucci, quale indicata tramite l'espressione "by Elio Fiorucci", non corrisponde alla situazione reale. Ed invero, detto marchio risulta apposto su etichette che valgono a contraddistinguere prodotti che dichiaratamente non sono riconducibili alla persona di Elio Fiorucci ed alla sua creatività, ai fini e per gli effetti di cui alla previsione dell'art. 21 I c. lett. a) C.P.I.».

In conclusione, nonostante i numerosi giudizi pendenti, ancora la parola fine non è stata messa all'intera vicenda «Fiorucci»: un ruolo fondamentale avrà la Corte d'Appello di Milano, chiamata sui duplici fronti rimasti ancora irrisolti a dare la propria decisione. Il punto di partenza è quello segnato dalle due sentenze della Corte di Cassazione di cui si è riferito nei paragrafi precedenti, che come abbiamo visto, non hanno chiarito alcuni punti.

In particolare, l'errore della Corte di Giustizia nel caso *Love Therapy*, come abbiamo più volte detto, risiede nel fatto che la Corte sembra richiamare la tradizionale distinzione, cui inevitabilmente portava il dettato dell'art. 1-bis della Legge Marchi, tra uso «non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva», da ritenersi lecito e uso in senso distintivo, da ritenersi invece illecito^[289]. Il nuovo dettato dell'art. 21 C.P.I. non ha riprodotto tale inciso al fine di poter adeguare la norma interna all'interpretazione che della corrispondente norma della Direttiva 89/104 (art. 6, n. 1, lett. b) era stata data dalla giurisprudenza comunitaria nella causa richiamata *Gerolsteiner Brunnen*, la quale

²⁸⁹ Cfr. GALLI, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, del 05 settembre 2016 in <http://www.marchiebrevevetiweb.it/> dove si rileva che «Questa distinzione non ha fondamento; non tiene conto che nel mondo della moda e del design lo scopo più importante dato dal marchio è di informare il consumatore che lo stilista ha creato quei prodotti o che ne ha coordinato lo stile. In altre parole, il riconoscimento delle corti Europee del marchio quale veicolo di comunicazione che riflette il ruolo che svolge sul mercato implica che questa funzione dovrebbe essere considerata allo stesso modo delle altre funzioni del marchio, per il quale è tutelato dalla legge»;

aveva affermato che «l'unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. I, della direttiva 89/104 consiste nel verificare se l'uso che viene fatto dell'indicazione di provenienza geografica sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale». Ma la Corte di Giustizia sembra non aver condiviso tale impostazione, ritenendo invece che l'unico uso ammesso fosse quello rispondente a «una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi».

Se la sentenza della Cassazione nella *Causa Love Therapy*, pur apprezzabile sotto molti aspetti, sembra però non essere riuscita a mettere perfettamente a fuoco la questione, la sentenza della Corte di Giustizia nella parallela *Causa First Choice* ha rappresentato un deciso passo avanti, che ha finito tuttavia per «trattenersi» dal giungere a una piena definizione della medesima questione. Infatti con la sua ultima decisione il Supremo Collegio ha infatti centrato il problema principale che non è quello dell'uso in funzione distintiva o descrittiva del segno, ma il fatto che in concreto l'uso di un patronimico possa interferire con l'ambito di protezione di un marchio anteriore altrui ogni qual volta l'uso del patronimico dia luogo ad un'ipotesi di agganciamento. La Corte non nemmeno sfiorato, invece, il tema dell'art. 8, comma 3, C.P.I. , che oggi riserva al titolare del segno notorio non solo la legittimazione alla registrazione del segno ma anche il diritto all'uso del nome famoso, anche come marchio, in tutti i casi in cui tale uso comporti un richiamo alla persona che porta il nome famoso, e quindi costituisca un agganciamento alla notorietà di esso^[290].

9. Il caso Alviero Martini

Sorte non differente ha coinvolto lo stilista Alviero Martini, «lo stilista viaggiatore», noto universalmente per la sua geniale intuizione di rivestire valige

²⁹⁰ Cfr. PAGANI, *La Cassazione si pronuncia ancora sul "caso Fiorucci"*, in *Quotidiano Giuridico*, disponibile su <http://www.studiolegale.leggiditalia.it>;

e borse con il disegno di una vecchia carta geografica, la nota «Geo». Lo stilista, fondatore della Alviero Martini S.p.a., era titolare di alcuni marchi, alcuni consistenti e comprendenti il proprio nome patronimico «Alviero Martini» (tra cui «Alviero Martini Prima Classe»), i quali, a seguito della fuoriuscita dello stilista dalla compagine aziendale, a causa dei rapporti ormai compromessi con i soci di maggioranza, erano stati ceduti dal «Maestro» Martini, nel contesto di un più ampio accordo transattivo, insieme con la sua quota societaria, alla Alviero Martini S.p.a. Due contenziosi hanno avuto origine da questa vicenda: uno, storicamente antecedente, davanti al Tribunale di Napoli, con cui la società Alviero Martini S.p.a. aveva contestato l'uso da parte dello stilista del patronimico sulle creazioni realizzate nell'ambito di una nuova e autonoma attività imprenditoriale, poiché interferente con i diritti spettanti alla Alviero Martini S.p.a. in base all'accordo con lo stilista; il secondo, davanti al Tribunale di Milano, introdotto dallo stilista per contestare alla Alviero Martini S.p.a. alcuni inadempimenti alle obbligazioni assunte in sede di transazione, ed in particolare il fatto che la società avrebbe omesso di portare a conoscenza del pubblico del distacco dello stilista dalla società e il fatto che essa avrebbe continuato ad utilizzare come marchio il patronimico dello stilista evocandone la sua paternità stilistica (cosa che avrebbe comportato la sopravvenuta decettività di tali segni).

Naturalmente *l'affaire* Martini ruota intorno al principale tema della conformità dell'uso di un marchio al cosiddetto «statuto di non decettività» dei marchi d'impresa, asse portante del moderno diritto italiano in materia di segni distintivi. In questa trattazione ci si soffermerà invece sulla questione dell'uso da parte dello stilista del proprio patronimico.

La vertenza nasceva dal fatto che dopo la fuoriuscita dello stilista dalla Alviero Martini S.p.A., cessionaria dei marchi dello stilista, Alviero Martini aveva successivamente deciso di riprendere un'autonoma attività imprenditoriale utilizzando il suo patronimico per indicare la paternità stilistica delle sue nuove creazioni nell'ambito della società ALV, acronimo

dell'espressione «*andare lontano viaggiando*». Tale attività veniva «intercettata» dalla società cessionaria dei marchi Prima Classe, che dava dunque avvio, avanti il Tribunale di Napoli, alla «saga» giudiziaria qui esaminata, con un'azione fondata sull'inadempimento contrattuale dell'accordo tra le parti e la violazione dei diritti della società su alcuni marchi contenenti il patronimico Alviero Martini di cui essa era titolare, nonché di concorrenza sleale.

Il Tribunale di Milano, investito parallelamente della questione, si è dunque trovato di fronte alle richieste dello stilista di accertare anzitutto l'inadempimento commesso dalla società cessionaria all'accordo intervenuto, con riguardo alle clausole poste a presidio dell'affidamento del pubblico, per aver la stessa utilizzato i marchi di cui era cessionaria conservando il richiamo alla paternità stilistica del *designer*, del cui distacco non sarebbe stata data adeguata notizia e, viceversa, non mantenendo la qualità stilistica della produzione, e quindi in conseguenza di ciò, di dichiarare la decadenza per ingannevolezza sopravvenuta dei marchi della società a causa dell'incoerenza del messaggio collegato a tali marchi. Accanto a questo tema si affianca quello di maggior interesse in questo contesto che riguarda la rivendica dello stilista del proprio diritto *sui generis* previsto dall'art. 8, comma III, C.P.I. , sia sul nome Alviero Martini, il proprio patronimico, sia sulla Geo, da ritenersi segni notorie e come tali, riservati all'autore degli stessi.

Il Tribunale nell'interpretare l'accordo transattivo intercorso tra le parti in base al quale «*la Alviero Martini s.p.a. si era impegnata a non utilizzare mai autonomamente il solo patronimico Alviero Martini come marchio ... impegno che evidentemente significava che essa società avrebbe potuto utilizzare tale patronimico solo secondo le modalità con le quali esso compariva nelle registrazioni di marchio depositate, e cioè sempre in unione con il segno 1A Classe*» affermava che tale interpretazione fosse l'unica prospettabile in quanto l'unica «*conforme a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3 c.p.i. secondo il quale i nomi di persona notori possono essere usati come marchio solo dall'avente diritto o con il consenso di esso*». Conseguentemente il

Tribunale finisce per ammettere che il diritto *sui generis* previsto dall'art. 8, co. III non si riferisce solo alla legittimazione alla registrazione, bensì anche all'uso, come correttamente modificato in occasione del varo del Codice^[291], proprio per prevedere espressamente questa protezione^[292]. La sentenza ha quindi affermato anche a livello giurisprudenziale che i segni notori, primo fra tutti il patronimico di un soggetto famoso, siano protetti contro ogni approfittamento parassitario diretto a sfruttare il valore di mercato di questi segni come strumento di comunicazione.

Così il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo *«del solo patronimico dello stilista quale marchio (di fatto) da parte di Alviero Martini s.p.a. – certamente persona notoria non solo nell'ambito della moda ... – risulta espressamente priva del consenso dell'Alviero Martini sulla base del tenore della transazione stessa»*, e quindi in violazione del diritto *sui generis* riconosciuto allo stilista, dovendosi invece escludere, a parere del giudicante, che un tale divieto incidesse *«sui diritti propri dei segni registrati 1A Classe Alviero Martini di cui la società convenuta è titolare»*. Il tribunale, infatti, afferma che solo nel primo caso *«tale utilizzazione integra una finalità distintiva indebitamente sganciata dall'unione con la denominazione 1A Classe, così rendendosi concreto ed indiscutibile – anche per la particolare evidenza che il nome dello stilista presenta nell'aspetto complessivo del capo di abbigliamento – il comportamento contrario sia agli accordi contrattuali che al disposto dell'art. 8, comma 3 c.p.i.»*.

Si rileva, solo per completezza di esposizione che con riguardo al disegno geografico «Geo», di cui erano stati ceduti tutti i diritti di sfruttamento economico alla società cessionaria, il Tribunale ha rilevato che *«non può negarsi che il patrimonio di apprezzamento e di celebrità connesso ai prodotti connotati da tale*

²⁹¹ Tale modifica ha recepito l'insegnamento della dottrina e della giurisprudenza già richiamato sul punto e in particolare VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 212 e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 157, e in tal senso di Trib. Modena, ord. 26 giugno 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, p. 805 e ss;

²⁹² Cfr. GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. 22 e ss;

disegno è stato di fatto acquisito dalla società (cessionaria, n.d.r.), ... Nel contesto di tale patrimonio sul piano storico e dell'origine creativa dei prodotti di tale linea sembra altresì doversi ammettere che la paternità delle borse connotate dal disegno Geo possa essere menzionata in senso meramente descrittivo con il riferimento allo stilista che le ha ideate»: in altre parole il Tribunale afferma che non vi è un obbligo sulla cessionaria di «rinnegare il proprio passato» ma anzi è possibile legarsi ad essa e valorizzarla^[293]. Si potrebbe solo aggiungere che anche tale uso deve comunque essere conforme ai principi di correttezza professionale, assurgendo questa previsione normativa a canone generale di comportamento sul mercato.

10. Uno breve sguardo al contesto US

Anche negli Stati Uniti si segnalano alcune decisioni che hanno preso in considerazione il problema del successivo uso del proprio nome patronimico da parte dello stilista in un'attività economica diversa rispetto a quella per la quale il segno patronimico è divenuto famoso. Questo è il caso di Paolo Gucci, nipote del famoso Guccio Gucci, fondatore del Gruppo fondatore, «*il re delle borse*» come veniva chiamato, che a causa degli incrinati rapporti con la famiglia, aveva deciso di disfarsi dei pacchetti azionari che possedeva e quindi uscire dal Gruppo, per lanciare sul mercato un proprio marchio. Il procedimento giudiziario instaurato dallo stilista per vedersi riconosciuto il diritto di utilizzare il suo nome nella nuova attività economica, senza che questo potesse dirsi in violazione dei marchi «Gucci», ha raggiunto la Corte Suprema di Manhattan (NY)^[294]. La Corte impostava la vertenza sul rischio di confusione, applicando i principi giurisprudenziali di verifica della sussistenza o meno di un «*likelihood of confusion*» e naturalmente concludeva che «*sulla base dei rilievi sopra esposti, la*

²⁹³ Cfr. per questi punti di riflessione ALVANINI, *Stilisti e marchi patronimici – il commento*, in *Dir. Ind.*, 2014, 4, p. 345 e ss.;

²⁹⁴ *Gucci v. Gucci Shops, Inc.*, 688 F. Supp. 916 (S.D.N.Y. 1988);

Corte constata che esiste una probabilità di notevole confusione del cliente se Paolo Gucci continua ad utilizzare il proprio nome come marchio»^[295]. Ciò premesso la Corte passava necessariamente a parlare del diritto di Paolo Gucci di utilizzare comunque il suo nome, in base al fondamentale principio, che la Corte affermava, in base al quale «proibire ad un individuo di usare il proprio vero cognome equivale a togliere a questi la sua identità: senza di esso infatti egli non può far sapere chi sia a coloro che potrebbero voler trattare con lui; e ciò rappresenta una menomazione così grave che i tribunali dovranno evitare di imporla, se possibile»^[296].

La Corte pertanto conclude che «Tenuto conto di questi principi, è evidente che Paolo Gucci ha il diritto di utilizzare il proprio nome per identificarsi come designer dei propri prodotti purché tale uso sia effettuato in modo da non indurre un notevole numero di consumatori a credere che i suoi prodotti siano in realtà prodotti «Gucci». Non è stata prodotta alcuna prova credibile durante il processo che dimostri che i consumatori sarebbero confusi se Paolo si identificasse come designer di propri prodotti venduti con un marchio diverso. Inoltre, il comune buon senso impone che se un consumatore sta acquistando una valigia, venduta con il marchio «American Tourister», recante un'etichetta che dichiara che quella borsa è stata disegnata da Paolo Gucci, non vi è una minima probabilità che il consumatore creda di acquistare un prodotto «Gucci» fabbricato dal convenuto. Inoltre, vi erano numerosissime prove che dimostrano che Paolo Gucci trascorse molti anni a coltivare il suo talento come responsabile dello stile di Gucci. Di conseguenza, non si può sostenere che Paolo Gucci intenda entrare nel campo del design semplicemente per capitalizzare il suo nome, e pertanto qualsiasi ordinanza che vieti a lui l'uso del suo nome in modo non suscettibile di causare confusione ai clienti sarebbe

²⁹⁵ Cfr. *Gucci v. Gucci Shops, Inc.*, lett.: «On the basis of the evidence outlined above, the Court finds that there is a likelihood of appreciable customer confusion if Paolo Gucci were to continue to use his name as a trade name or trademark»;

²⁹⁶ Cfr. sentenza *Gucci v. Gucci Shops, Inc.*, lett.: «to prohibit an individual from using his true family surname is to take away his identity: without it he cannot make known who he is to those who may wish to deal with him; and that is so grievous an injury that courts will avoid imposing it, if they possibly can»;

ingiustificato»²⁹⁷). Correttamente la Corte, nel giudicare l'uso di «Gucci» da parte di Paolo Gucci, riconosce che un marchio riportante tale cognome potrebbe causare un rischio di confusione per i consumatori, ma allo stesso tempo è pure consapevole di non poter inibire allo stilista l'uso del suo cognome al fine di sfruttare i propri talenti e la propria identità. Tale uso dello stilista del proprio nome per identificarsi come *designer*, continua la Corte, deve necessariamente avvenire in modo da evitare confusione, ad esempio utilizzando il proprio patronimico sempre dopo il marchio principale e non in maniera prominente rispetto a questo. Inoltre, la Corte ha imposto a Paolo Gucci di utilizzare un *disclaimer* che notifichi ai consumatori che lo stilista non è più affiliato con nessuna delle società del Gruppo Gucci.

Una decisione piuttosto negativa ha riguardato lo stilista americano Joseph Abboud il quale, a seguito dell'esperienza presso Polo Ralph Lauren come responsabile dello stile, decise in seguito di avviare una propria attività, lanciando il nuovo marchio Joseph Abboud. Dopo una serie di vicissitudini societarie, il marchio veniva venduto ad una società in base ad un accordo di vendita che prevedeva, come si è già visto nei casi precedenti, che lo stilista si spogliasse dei diritti relativi alla registrazione e all'uso di segni contenenti il suo patronimico Joseph Abboud, anche nelle espressioni «designed by» e semplicemente «by», compresi i sintagmi «Joe» e «JA». Dopo un primo periodo di consulenza stilistica all'interno della nuova società cessionaria, in qualità di

²⁹⁷ Cfr. sentenza Gucci v. Gucci Shops, Inc., lett.: «*With these principles in mind, it is evident that Paolo Gucci is entitled to identify himself as the designer of products so long as he does so in a manner which will not lead an appreciable number of consumers to believe that his products are "Gucci" products. There was no credible evidence presented at trial indicating that customers would be confused if Paolo were to identify himself as the designer of products sold under a different trademark and/or trade name. Further, common sense dictates that if a consumer is purchasing a suitcase, sold under the trademark of "American Tourister" bearing a label stating that it was designed by Paolo Gucci, there is little if any chance that the consumer will be believe he is purchasing a "Gucci" product manufactured by defendant. Moreover, there was overwhelming evidence at trial that Paolo Gucci spent many years cultivating his talent while serving as Gucci's chief designer. Accordingly, it cannot be argued that Paolo Gucci wishes to enter the field of design simply to capitalize on his name, and therefore any decree which would prohibit him from using his name in a manner not likely to lead to customer confusion would be unjustified*»;

«Chairman Emeritus» e all'insorgere di alcuni dissidi con la proprietà, lo stilista decideva di lanciare una nuova linea con il marchio «JAZ». La società cessionaria dei marchi Joseph Abboud decise di instaurare un procedimento davanti alla Corte del distretto meridionale di New York per ottenere un'inibitoria all'uso del riferimento al proprio patronimico nei nuovi marchi di Joseph Abboud, nella nuova attività economica intrapresa dallo stilista^[298].

La Corte Distrettuale affronta la questione ritenendo che il punto centrale è «*se e come un individuo, il cui nome e la cui reputazione siano chiaramente identificati con una particolare attività commerciale e una linea di prodotti, e fungano essi stessi da marchio di tali prodotti, possa continuare ad utilizzare il suo nome, dopo che abbia venduto il suo business, i suoi marchi e il suo nome, per una notevole quantità di denaro*»^[299]. La Corte imposta la causa sull'interpretazione (ampia) dell'accordo che aveva definito la vendita di «tutti» i diritti di utilizzo e di registrazione di «tutti» i marchi e nomi commerciali che contenessero le parole «Joseph Abboud» e che, sebbene lo stilista rivendicasse che l'uso del suo nome fosse effettuato «*descrittivamente ... per riferirsi a se stesso o in una forma di espressione commerciale per descrivere i propri valori, le caratteristiche e gli attributi dei suoi prodotti nei materiali promozionali e pubblicitari collocati su giornali, riviste e altri mezzi di comunicazione tradizionali*»^[300], la Corte ha tuttavia ritenuto che «*Abboud non stesse cercando semplicemente di usare il proprio nome per identificarsi nel suo business*» in quanto in una testimonianza dello stilista, alla domanda postagli, se avesse voluto che i consumatori intendessero che lui era la "fonte imprenditoriale" del "prodotto" aveva risposto: «*Voglio che loro sappiano che JAZ è il mio nuovo marchio,*

²⁹⁸ Cfr. JA Apparel Corp. v. Abboud, 591 F. Supp. 2d 306 (S.D.N.Y. 2008);

²⁹⁹ Cfr. sentenza JA Apparel Corp. v. Abboud, dove lett.: «*This case presents the interesting and somewhat vexing issue of whether and how an individual, whose name and reputation have become clearly identified with a business and line of products, and which serve as its trademarks, can continue to use his name after he sells the business, its trademarks, and his name, for a considerable amount of money*»;

³⁰⁰ Cfr. sentenza JA Apparel Corp. v. Abboud, dove lett.: «*Here, Abboud argues that he is only using his name "descriptively" because he is using it to "refer to himself individually, and as a form of commercial speech to describe values, characteristics and attributes of his products in promotional and advertising materials that is placed in newspapers, magazines and other traditional communications media*»;

sì". La Corte aveva dunque concluso che *«per testimonianza di Abboud, egli, almeno in parte, sta cercando di usare il suo nome come marchio»*. Da queste premesse la Corte Distrettuale si è mossa per decretare che l'uso proposto di Abboud per il suo nome in relazione alla sua nuova linea "JAZ" costituiva non solo una violazione dell'accordo di vendita intervenuto tra le parti ma anche contraffazione di marchio. Allo stilista veniva dunque inibito ogni uso nell'attività economica del proprio patronimico.

La Corte d'Appello^[301], chiamata a decidere della vertenza nel successivo grado d'impugnazione, ha naturalmente ritenuto che la decisione della Corte Distrettuale *«ha commesso un errore nel ritenere che l'accordo di vendita abbia inequivocabilmente trasmesso tutti i diritti di Abboud a utilizzare il suo nome commerciale»*^[302] e quindi rinviava per ulteriori procedimenti.

La Corte Distrettuale richiamata a pronunciarsi^[303], ha dunque ritenuto che in nessun documento le parti avevano indicato che Abboud avrebbe ceduto il suo nome personale: le parti hanno usato solo il termine «marchi» per identificare gli *asset* assegnati. Su questa base la Corte è dunque passata a verificare se l'uso del segno «JAZ» da parte di Abboud potesse essere scriminato da un *«valid descriptive fair-use defense»* e ha concluso che espressioni come quelle utilizzate dallo stilista, come *«JAZ is a new luxury collection created by the award winning designer Joseph Abboud»*, erano le uniche a sua disposizione per informare i consumatori che lui era lo stilista della nuova linea di prodotti «JAZ». Così la Corte restringeva l'inibitoria concessa e riconosceva a Joseph Abboud il diritto a utilizzare il proprio nome *in modo descrittivo*, e segnatamente nel contesto di una frase descrittiva come quella oggetto del giudizio, o comunque in una posizione

³⁰¹ United States Court of Appeals, Second Circuit. JA Apparel Corp. v. Abboud (08-3181-cv.) del 10 giugno 2009;

³⁰² Court of Appeals, sentenza JA Apparel Corp. v. Abboud, let.: *«For the reasons that follow, we conclude (a) that the district court erred in ruling that the Sale Agreement unambiguously conveyed all of Abboud's rights to use his name commercially, and (b) that that error affected several of its other rulings, and we therefore remand for further proceedings»*;

³⁰³ JA Apparel Corp. v. Abboud, 2010 WL 103399 (S.D.N.Y. Jan. 12, 2010);

«dimessa» rispetto al segno JAZ prominente e accompagnato da un *disclaimer* che escludesse la propria affiliazione con i marchi Joseph Abboud.

È dunque chiaro, dalle sentenze citate, che rappresentano i *leading case* in materia, che l'ordinamento US è ancora fortemente imperniato sulla distinzione tra uso in forma descrittiva e uso in forma di marchio, riconoscendo la possibilità allo stilista di poter far uso, esclusivamente in modo descrittivo, del proprio patronimico, con la previsione di certi accorgimenti atti ad evitare che si possa indurre il pubblico dei consumatori a percepire tale segno come un'affiliazione al *business* di cui lo stilista non sia più parte. Questa è l'interpretazione che in materia viene data dalla giurisprudenza sulla disposizione contenuta nel Lenham Act, Section 33(b)(4), nella dottrina del «*fair use*» o uso corretto del marchio, laddove viene consentito, entro certi limiti, l'uso di un marchio che sia descrittivo o che serva ad identificare un prodotto: si legge infatti che si deve dimostrare che «*l'uso del nome ... accusato di essere una contraffazione sia in realtà un uso del nome individuale fatto nell'attività economica, diverso dall'uso come marchio ... o di un termine ... descrittivo e utilizzato in modo corretto e in buona fede solo per descrivere i beni o i servizi ... o la loro origine geografica*». In altre parole le Corti US per determinare se l'uso del proprio nome da parte di chi ne sia portatore, anche in presenza di un marchio anteriore di soggetti terzi, sia scriminato da una «*fair use defense*» la verifica che il giudice deve compiere riguarda anzitutto l'uso del segno, necessariamente in funzione distintiva («*descriptively*»), e non in funzione di marchio («*other than as a mark*») e infine in buona fede («*in good faith*»).

11. Cenni allo "Statuto di non decettività" e del rapporto di esso con i segni dei «creatori del gusto e della moda».

Come abbiamo già più volte osservato, nel settore della moda molto spesso il segno distintivo delle *maison* coincide con il nome dello stilista eponimo. Tale circostanza pone delicate questioni nel caso in cui «*l'apporto del creativo sia*

venuto a mancare»^[304], non solo con riguardo alla titolarità dei segni o la legittimazione all'uso dei medesimi e dei relativi limiti, di cui si è già parlato sopra, ma anche in tema di inganno del pubblico. La ragione è che l'utilizzo del nome (o del cognome, o di entrambi, se sono in grado di individuare la persona) dello stilista eponimo per contraddistinguere i propri prodotti determina in genere la conseguenza che il pubblico percepisca il segno come l'indicazione dell'attribuzione di tali prodotti alla paternità creativa, o quanto meno all'approvazione stilistica, del *designer*. Il marchio, che è lo strumento con cui lo stilista «parla» al suo pubblico, quando contiene il suo nome, ingenera la convinzione della presenza dello stilista stesso, del suo stile, della sua cifra, tutti elementi di cui vengono caricati i relativi segni e i messaggi che gli stessi comunicano.

Pertanto la presenza di un "*creatore del gusto della moda*", come soggetto responsabile delle scelte stilistiche della *maison*, degli indirizzi creativi, dell'impronta artistica, diventa incontestabilmente un elemento essenziale nella percezione del pubblico dei consumatori, su cui gli stessi credono, si affidano e a cui attribuiscono la loro predilezione.

Fatta questa doverosa premessa, senza avere presunzione alcuna di poter esaurire la tematica estremamente ampia e complicata relativa all'ingannevolezza sopravvenuta dei marchi d'impresa, che potrebbe occupare una trattazione autonoma e separata, si ritiene corretto, per completezza di esposizione, affrontare brevemente, quasi a voler «chiudere il cerchio», la particolare situazione in cui possono venire a trovarsi i segni distintivi quando lo stilista, per le più svariate ragioni, si separi dalla società con cui ha portato alla fama il proprio nome e i propri prodotti, la quale mantiene la titolarità dei medesimi marchi, pur non potendo più contare sull'apporto creativo e la direzione stilistica del *designer*.

³⁰⁴ Cfr. GIUDICI, *La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, fasc. 1, p. 301 e ss.;

Il fatto che i prodotti continuino a portare lo stesso marchio originario, consistente nel nome con cui viene individuato lo stilista (e proprio in virtù di tale connessione sono diventati famosi, *rectius* notori) e percepiti come espressione di una paternità stilistica del medesimo, nel momento in cui di tale contributo artistico non sia più possibile parlare perché lo stilista non è più inserito nel processo creativo dei prodotti, può determinare dei problemi di affidamento dei consumatori, se il messaggio che i segni comunicano continua ad evocare l'approvazione dello stilista con la conseguenza che il pubblico acquisti i prodotti che tale segno portino nella convinzione che essi siano disegnati, o quanto meno approvati, dallo stilista.

Viene a questo riguardo in rilievo il disposto dell'art. 23, co. IV C.P.I. , in tema di trasferimento del marchio, e in particolare di cessione e/o licenza sullo stesso, ai sensi del quale *«dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico»*. Tale principio viene pure ribadito all'art. 21, co. II C.P.I. , che prevede che: *«non è consentito usare il marchio ... in modo ... da indurre comunque in inganno il pubblico»* e l'art. 14, co. II, lett. a) C.P.I. , che commina la sanzione della decadenza dei marchi per illiceità sopravvenuta appunto per l'ipotesi in cui il marchio sia *“divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico ... a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso”*. Tali norme rappresentano il cosiddetto «statuto di non decettività» dei marchi, come è stato definito da una compianta Autrice, Paola Frassi, asse portante del diritto italiano dei segni distintivi e unico strumento per garantire l'equilibrio di interessi tra il titolare del mercato e i consumatori.

L'art. 23, co. IV C.P.I. era contenuto nell'art. 15, co. 4 della Legge Marchi, che è stato, come abbiamo detto, l'articolo oggetto di maggior intervento da parte della Novella del '92, con cui si è accolto un sistema di cessione libera o

comunque non necessariamente «connessa ad altri elementi»^[305], la quale ha sostituito il divieto di cessione del marchio senza l'azienda o il ramo di essa cui questo ineriva. Come ha evidenziato un Autore^[306], la decisiva cautela che si è posta nella nuova legge è stato prevedere il criterio di ordine generale contenuto all'art. 15, comma IV (oggi art. 23, co. IV) della Legge Marchi per cui *"in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"*. Si è così passati da un sistema a cessione vincolata, in cui l'unico trasferimento possibile del marchio era quello congiunto con l'azienda o il ramo di essa cui lo stesso inerisse, a un sistema che ammette la libera circolazione del marchio purché da esso non ne derivi inganno per il pubblico^[307].

La più attenta dottrina^[308] ha messo in luce che il criterio generale della «cessione libera purché non ingannevole» non doveva interpretarsi come un onere in capo al cessionario del marchio di mantenimento delle medesime «*caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui il marchio era utilizzato prima del trasferimento*», bensì come una regola che impediva, da un lato, la cessione dei marchi «*nei casi in cui le aspettative del pubblico circa il prodotto o il servizio sono inscindibilmente connesse alla persona dell'originario titolare ovvero a elementi non ceduti*», in quanto in questo caso ne sarebbe derivato l'inganno dei consumatori proprio su quelle medesime caratteristiche dei prodotti o servizi, essenziali nel loro apprezzamento, e la permetteva, dall'altro lato, anche in questi casi, purché però il mutamento di

³⁰⁵ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 61 e ss.;

³⁰⁶ Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, p. 67 e ss.;

³⁰⁷ Per un'estesa analisi del caso si veda spec. RIVA, *Il trasferimento del marchio (commento art. 23)*, in Galli-Gambino (a cura di), *Commentario al C.P.I.*, p. 373 e ss.;

³⁰⁸ Cfr. GALLI, *Commento al D.Lgs. 4.12.1992, n. 480*, in NLCC, 1995, p. 1165 ss., nonché GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, p. 62-63, in *Protezione del marchio e interessi di mercato*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 661 ss., spec. 672, nt. 27 e da ultimo GALLI, *Lo «statuto di non decettività» del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in AA.VV., *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 397 e ss.;

significato del marchio venisse "*palesato attraverso congrui avvertimenti del pubblico*"^[309].

Quest'ultima situazione si verifica in molti casi con riguardo ai marchi dei «creatori del gusto e della moda» rispetto ai quali, come si è detto, il consumatore è in genere indotto a credere che dietro i prodotti che recano quei marchi (costituiti nel nome o comunque dai segni che individuano lo stilista), vi sia il contributo stilistico del *designer* – con la concreta possibilità che tale caratteristica *inscindibilmente connessa alla persona dell'originario titolare* diventi la ragione essenziale d'acquisto; cosicché le soluzioni per evitare di ingannare il pubblico possono essere rispettivamente la cessione vincolata alle prestazioni creativo-stilistiche del *designer*, o la predisposizione di un avvertimento al pubblico capace di spezzare nell'immaginario collettivo il collegamento tra il nuovo cessionario e lo Stilista, specie in tutti quei casi in cui l'avviamento è incentrato sulla figura dello stilista eponimo.

Le (poche) sentenze, sia in ambito giurisprudenziale nazionale che comunitario, che si annoverano sul tema, sia in ambito giurisprudenziale nazionale che comunitario, non sono state in grado, sino ad oggi, di fare chiarezza definitiva sulla vera portata dello Statuto di decettività dei marchi di impresa. Si segnalano in particolare i principali casi «Alviero Martini», «Elizabeth Emanuel» e «Angelo Massimo Piombo», oltre naturalmente al caso «Elio Fiorucci» già ampiamente illustrato e commentato nei paragrafi precedenti.

Nella sentenza del Tribunale di Milano, nel noto caso «Alviero Martini», già commentata con riguardo alla questione dell'utilizzo del patronimico nell'attività economica da parte dello stilista, viene qui in risalto anche con

³⁰⁹ In termini VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 101, e già VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 71 e ss. il quale sosteneva che la cessione benché libera, sarebbe «condizionata (...) ad una adeguata informazione sull'avvenuta cessione stessa»;

riguardo più propriamente al tema della decettività sopravvenuta dei marchi d'impresa.

In questo giudizio, lo stilista Alviero Martini aveva sostenuto che la società Alviero Martini S.p.A., cessionaria dei suoi marchi Prima Classe, alcuni dei quali contenenti anche il suo patronimico «Alviero Martini», avrebbe omesso di comunicare la notizia dell'avvenuto distacco dello stilista dalla società, continuando ad utilizzare il patronimico Alviero Martini contenuto nei suoi marchi. Tale obbligo, secondo lo stilista, sarebbe disceso, sia sul piano più propriamente contrattuale, dall'accordo intervenuto con la società cessionaria, sia sulla base dello «*statuto di non decettività*» dei marchi d'impresa e del divieto di inganno del pubblico, il quale presuppone che i consumatori siano informati delle modifiche relative a «*quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico*» (art. 23 C.P.I.).

I giudici milanesi, affrontando il problema dalla prospettiva dell'impegno contrattuale, hanno ritenuto che, sebbene la società cessionaria non avesse dato prova di aver adempiuto a tale obbligo, «*la mancata esecuzione di tale adempimento non possa aver avuto alcuna influenza sull'effettiva pubblicizzazione di tale evento*», atteso che, come rileva il Tribunale, «*la ripresa e la divulgazione di tale notizia da parte dei maggiori quotidiani e riviste nazionali ... ha determinato un ambito di diffusione di tale avvenimento nemmeno lontanamente paragonabile all'analogo effetto che avrebbe potuto avere la sola pubblicazione*» ad opera della società cessionaria.

Quanto al fatto che, nonostante tale pubblicità dell'evento, il pubblico dei consumatori continuasse a credere che i prodotti della società cessionaria fossero disegnati da Alviero Martini, nella convinzione che questi continuasse a guidarla dal punto di vista stilistico, il Tribunale di Milano ha affermato che è necessario «*in particolare per ciò che attiene allo specifico settore della moda, nel quale si registrano con maggiore frequenza cessioni di marchi contenenti il patronimico dello stilista – affermare la necessità di un bilanciamento tra la protezione del regime di libera trasferibilità dei segni distintivi, che incorporano evidentemente anche l'avviamento e la*

rinomanza da essi acquisiti nel tempo, e l'esigenza di evitare che in relazione a tali fattispecie si dia luogo ad un sostanziale inganno del consumatore quanto alle caratteristiche qualitative del prodotto anche in relazione al contenuto evocativo che i segni trasferiti possiedono» In altre parole i giudici milanesi hanno riconosciuto che l'inganno del pubblico può riguardare non solo le caratteristiche materiali dei prodotti, ma anche suggestioni ed evocazioni comunque comunicate dal marchio, e quindi anche la paternità stilistica e il contributo artistico: se la realtà sottesa ai prodotti che portano un certo segno è diversa rispetto al messaggio che il pubblico dei consumatori ricollega a quel segno, il marchio diventa ingannevole^[310].

La sentenza del Tribunale di Milano, pur partendo dalle più promettenti premesse, ha infine ritenuto tuttavia che, sebbene si dovesse ritenere sussistente un *«dovere di utilizzazione del marchio secondo modalità non ingannevoli»*, non avrebbe invece rilievo primario *«un generico ed indeterminato dovere di informazione che in via permanente incomberebbe sul soggetto cessionario dei segni, secondo modalità e tempi di fatto indefiniti ed indefinibili»* in quanto, secondo il Tribunale più che *«la consapevolezza o meno dei consumatori dell'avvenuto distacco dello stilista dai suoi segni distintivi per effetto della cessione»* ciò che rileverebbe maggiormente è *«il comportamento concreto del cessionario dei marchi in ordine alle modalità d'uso di essi e delle informazioni che esso abbia trasmesso al pubblico al fine di valutare se egli abbia attivamente operato mediante atti specifici e concreti ad accreditare nella percezione del consumatore stesso che i segni ceduti conservino un perdurante collegamento con la persona e l'attività dello stilista ormai ad essi estraneo»*. Il Tribunale richiede cioè non tanto un obbligo attivo di continua verifica da parte del cessionario della corrispondenza del messaggio comunicato al pubblico dal segno con le effettive

³¹⁰ Cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 5; FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, p. 29 e ss.; GALLI, *Lo statuto di non decettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 371 e ss.; e RICOLFI, in Auteri-Floridia-Mangini-Olivieri-Ricolfi-Spada, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, p. 114;

caratteristiche o qualità dei prodotti che tale segno portino, bensì un diverso obbligo di utilizzare i segni con modalità conformi ai canoni di correttezza, in modo tale da non indurre il pubblico dei consumatori all'inganno, indipendentemente dal fatto che non sia comunque possibile escludere che il pubblico cada in errore.

Tale conclusione è stata espressamente criticata da un Autore^[311], che ha rilevato molto attentamente che le caratteristiche *«intangibili, ovvero lo stile dello stilista e la coerenza con il proprio stile, ... sono le più rilevanti per i consumatori di articoli di moda. In questo caso, ... un proprietario di diritti che voglia prevenire ogni rischio di frode (e perciò la possibile perdita del proprio marchio) dovrebbe «spiegare attraverso una specifica comunicazione commerciale la rottura con il passato», cioè, informare il mercato che non c'è più alcuna relazione tra lo stilista e la proprietà del marchio»*.

Il Tribunale è dunque arrivato a escludere che fosse stato dimostrato che la società cessionaria dei marchi avesse *«attivamente operato mediante atti specifici e concreti ad accreditare nella percezione del consumatore stesso che i segni ceduti conserv(assero) un perdurante collegamento con la persona e l'attività dello stilista ormai ad essi estraneo»* escludendo così la declaratoria per decettività sopravvenuta dei segni in questione. Tale conclusione, tuttavia, non ha trovato la piena approvazione da parte di quella dottrina che ha valorizzato il rilievo delle *caratteristiche «immateriali»* nella percezione del pubblico con riguardo specialmente ai prodotti della moda, dove la componente evocativa diventa determinante. Con riguardo anche a queste suggestioni, come abbiamo visto nel capitolo precedente, si estende oggi la protezione dei marchi, contro tutte quelle

³¹¹ Cfr. GALLI, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, del 05 settembre 2016 in <http://www.marchiebrevettiweb.it>;

ipotesi, anche non confusorie, che siano comunque in grado di determinare un approfittamento parassitario rispetto ad esse^[312].

Anche se non espressamente rilevante in questo contesto, si deve purtuttavia rilevare che Alviero Martini aveva contestato la sopravvenuta decettività dei marchi Prima Classe, anche sulla base di un decadimento qualitativo ed artistico dei prodotti che avrebbero determinato anche un conseguente discredito della stessa immagine dello stilista. A tale riguardo basti qui rilevare che il Tribunale ha osservato che una tale impostazione della questione potrebbe far presupporre una *«sussistenza – o perduranza - di un diritto dello stilista che abbia ceduto insieme ai suoi marchi anche la sua (precedente) produzione stilistica di controllare il soggetto del tutto autonomo che ha acquisito tale produzione»* con la conseguenza che si ammetterebbe l'esistenza di *«anomalo potere di condizionamento di un soggetto giuridico da parte di un soggetto terzo ad esso ormai estraneo»* che il Tribunale ha ritenuto non condivisibile.

Tale conclusione offre però la possibilità di richiamare un caso postosi all'attenzione dei giudici comunitari, il caso qui di seguito esaminato, "Elizabeth Emanuel".

12. Il caso Elizabeth Emanuel

La rinomata *designer* Elizabeth Florence Emanuel è stata la stilista dell'abito di nozze della Principessa Diana. La *designer* aveva costituito una società con la denominazione patrimonica Elizabeth Emanuel Plc, per realizzare le sue creazioni di vestiti da matrimonio. La stilista aveva in seguito ceduto alla società omonima l'intero *business* dell'impresa, compresa la domanda di registrazione del marchio «Elizabeth Emanuel». A seguito di alcuni passaggi societari e successive cessioni dell'attività della stilista ad altre società, la

³¹² Cfr. in particolare GALLI, *Lo statuto di non decettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 371 e ss.;

Emanuel aveva infine lasciato il proprio impiego presso una delle società, successive cessionarie, che l'aveva assunta come dipendente. Contro *Continental Shelf 128 Ltd.*, l'ultima società cessionaria del marchio patronimico registrato (in lettere minuscole eccetto le iniziali, registrato nel 1997 da un'altra società che lo aveva successivamente ceduto alla stessa) e della successiva domanda di registrazione del marchio «Elizabeth Emanuel» (in lettere maiuscole), la stilista aveva intrapreso due azioni, ossia, da un lato, un'opposizione alla registrazione del marchio in lettere maiuscole, e, dall'altro, un'azione di decadenza del (primo) marchio registrato in lettere minuscole^[313]. L'autorità amministrativa investita in primo grado per il ricorso della Signora Emanuel fu l'*Hearing Officer* che aveva rigettato le doglianze della stilista con la decisione del 17 ottobre 2002, adducendo come motivazione che «*se il pubblico fosse effettivamente stato vittima di inganno e confusione, ciò sarebbe stato lecito in quanto conseguenza inevitabile della cessione di un'impresa e di un avviamento precedentemente gestiti con il nome del loro proprietario originale*»^[314]. Contro tale decisione, la stilista aveva dunque proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali relative alle disposizioni della Direttiva CE n. 89/104 relative al divieto di registrazione di marchi ingannevoli (art. 3, n. 1, lett. g) e alla decadenza per ingannevolezza sopravvenuta del marchio (art. 12, n. 2, lett. b).

La Corte veniva dunque interrogata sul fatto che un marchio potesse considerarsi ingannevole per il pubblico in ragione del fatto che «*l'avviamento connesso al marchio [fosse] stato ceduto ... all'impresa che produce[va] i beni contraddistinti dal suddetto marchio*» e, in particolare, che prima di tale cessione «*il marchio ... indica[sse] che una particolare persona partecipava al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali tale marchio veniva usato*», cosicché, a seguito

³¹³ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 n. C-259/04;

³¹⁴ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006, cit., § 10, che richiama la Decisione dell'*Hearing Officer*, 17 Ottobre 2002 per i ricorsi nn. BL O/424/02 and BL O/425/02;

dell'intervenuta cessione, quando era stata presentata una nuova «domanda di registrazione del marchio», «una significativa parte del pubblico di riferimento ritene[sse] erroneamente che l'uso del marchio indicasse che quella particolare persona partecipava ancora al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione [avesse] influito probabilmente sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico»^[315].

A margine della presente vicenda, si deve sottolineare che di per sé il segno «Elizabeth Emanuel» non ha alcun significato, perché sicuramente esistevano, ed esistono, molte persone che portano questo nome. Sta di fatto che in questo caso, come viene espressamente indicato nella sentenza della Corte, il segno «Elizabeth Emanuel» aveva uno specifico significato relativo alla partecipazione di una «particolare persona ... al disegno o alla creazione dei prodotti» in questione. Per quanto il quesito della Autorità competente inglese, oltre ad essere correttamente formulata, andasse «al cuore» della questione, la Corte di Giustizia ha rassegnato una decisione di avviso completamente diverso, e, come subito si dirà, criticato da molti Autori^[316].

Si rileva soltanto, come si legge al § 33 della decisione in commento che la Continental Shelf 128 Ltd. aveva insistito particolarmente sul fatto che «se la tesi della sig.ra Emanuel fosse [stata] accolta, [sarebbe diventato] impossibile procedere alla cessione di un'impresa insieme a quella dell'avviamento e del marchio dei prodotti ivi fabbricati»: la tesi, in parte accolta, come subito si dirà, anche dalla Corte di Giustizia, non tiene conto del fatto che l'utilizzatore del segno possa (e anzi debba) attivarsi per dichiarare pubblicamente che il *designer* eponimo di cui si

³¹⁵ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 cit., § 13;

³¹⁶ Cfr. in particolare GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in AIDA, 2006, pp. 356-357, e sempre GALLI, *L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e la giurisprudenza italiana più recente*, in *Notiziario dell'Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale*, n. 1 del 2008, p. 10, nota 3, nonché GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 371 e ss. e ancora, più di recente, GALLI, *L'ambito di protezione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Dir. Ind.*, 2017, 2, p. 125;

continui ad usare il marchio patronimico non partecipi più al «*disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali tale marchio*» viene usato, dovendo al contempo assumersi il rischio che il valore del marchio crolli di conseguenza, in quanto strettamente e insostituibilmente legato alla persona e al contributo creativo dello stilista, nonché alla sua ininterrotta partecipazione quale soggetto responsabile dell'approvazione dei prodotti che quel marchio recano.

Al contempo il parere espresso dal governo del Regno Unito sulla finalità dell'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva CE n. 89/104 era nel senso che la norma impedirebbe «*la registrazione di marchi che ingannino il pubblico non sull'origine dei prodotti ... oppure sulle caratteristiche della detta origine, bensì sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi stessi*»^[317], le caratteristiche obbiettive, mentre quel che riguarda le valenze «qualitative» o «suggestive» dei segni distintivi, non avrebbero rilievo. Sempre nel parere del Regno Unito si legge inoltre che tale norma non avrebbe «*l'obiettivo di permettere la proibizione di un marchio sol perché i prodotti interessati non raggiungono un livello di qualità conforme alle attese del compratore, o perché una determinata persona non interviene più nella creazione o nella produzione dei detti prodotti*» dal momento che «*il pubblico [sarebbe] consapevole ... che la qualità dei prodotti recanti un marchio determinato possa variare*»^[318] nel tempo.

Tuttavia nel giudizio della Corte, che sembra ridurre la funzione del marchio solo a quella di indicare che «*i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati*» provengano da un unico imprenditore cui «*possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità*», non considerando le «altre» funzioni, suggestive, che il marchio possiede come strumento di comunicazione, si legge che «*un marchio quale «ELIZABETH EMANUEL» può svolgere tale funzione distintiva ... in particolare quando esso è stato oggetto di cessione a tale impresa e questa produce lo stesso tipo di beni che inizialmente portava il marchio in questione*»^[319]. La Corte di fatto arriva a

³¹⁷ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 *cit.*, § 34;

³¹⁸ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 *cit.*, § 35;

³¹⁹ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 *cit.*, § 45;

concludere che quel che rileva, ai fini della qualificazione di un segno come ingannevole e quindi dell'applicazione del divieto alla registrazione di un segno siffatto o della decadenza di un marchio registrato, è solo che ci sia stata una cessione di azienda contestuale alla cessione del marchio patronimico. Come si legge al successivo § 52, la Corte afferma che *«l'avviamento connesso a tale marchio ... è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio»* e proprio in relazione a questa circostanza, come si affermava al precedente § 48, *«le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio»*.

Tale conclusione è il naturale risultato della logica, abbracciata dalla sentenza della Corte di Giustizia, imperniata esclusivamente sulla funzione del marchio quale indicatore di provenienza imprenditoriale, ma non funziona nella differente prospettiva che vede nel marchio uno «strumento di comunicazione». E, infatti, la conclusione della Corte è nel senso che nel caso di *«un marchio corrispondente al nome di una persona, la ragione di ordine pubblico che giustifica la proibizione di registrare un marchio suscettibile di indurre in inganno il pubblico ... deve indurre a interrogarsi sul rischio di confusione»*^[320], ossia sul rischio di attribuzione dei prodotti contrassegnati da tale segno a una fonte di origine diversa. Tuttavia, la «ragione di ordine pubblico» alla base delle norme della Direttiva CE n. 98/104 richiamate nel presente caso e che formano lo «statuto di non decettività» del marchio, non riguarda un problema di confusione del pubblico che rischia di pensare che i prodotti contrassegnati da un certo marchio provengano da un'altra impresa. Il problema della confusione, infatti, non riguarda il pubblico, bensì quel soggetto o quell'impresa che, a causa dell'esistenza di un segno distintivo simile al proprio, ma appartenente a un altro soggetto o a un'altra impresa, rischia di veder riferiti i propri prodotti all'altro soggetto. In questo caso, tuttavia, se l'attribuzione dei prodotti contrassegnati da tale segno a una

³²⁰ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 *cit.*, § 46;

fonte di origine diversa (confondibilità) non incide sulle caratteristiche dei prodotti, rilevanti nel giudizio del pubblico, non si verifica un problema di «ordine pubblico», e cioè di inganno «effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno»^[321] del pubblico.

La Corte aggiunge che «*quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto di un vestito recante il marchio «ELIZABETH EMANUEL», dall'idea che [la stilista: n.d.r.] abbia partecipato alla creazione di tale vestito, le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio*»^[322]. Sulla base di questa affermazione, la Corte sembra non riconoscere alcun valore al fatto che dietro il segno costituito dal patronimico di uno stilista, vi sia davvero il *designer* in persona, riconoscendo rilevanza esclusivamente alle caratteristiche materiali e obbiettive del prodotto. Tale tesi tuttavia finisce per snaturare la vera funzione del marchio come «strumento di comunicazione», il quale si compone anche di valenze ulteriori, immateriali, costituite da suggestioni e attrattive anche intangibili, che spesso diventano la ragione dell'acquisto di un certo prodotto, e ciò specialmente per i prodotti di moda, per i quali *in generale* sono proprio le caratteristiche «immateriali» (ed anzitutto appunto la paternità e coerenza stilistica) ad assumere importanza decisiva per i consumatori^[323]. Ma questo presuppone una logica che non riduca le funzioni del marchio meramente e semplicemente all'indicazione della provenienza imprenditoriale dei prodotti e servizi contrassegnati, ma che anzi valorizzi il marchio come strumento di comunicazione di un messaggio, comprendente tutte i significati ulteriori legati a quel segno, che molte volte, e ancora di più nel settore della moda e dei *luxury goods*, diventano la ragione

³²¹ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 *cit.*, § 47;

³²² Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 *cit.*, § 48;

³²³ Cfr. GALLI, *L'ambito di protezione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Dir. Ind.*, 2017, 2, p. 125 e GALLI, *L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e la giurisprudenza italiana più recente*, in *Notiziario dell'Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale*, n. 1 del 2008, p. 10;

principale d'acquisto per il pubblico. E proprio questi elementi «suggestivi» ulteriori che il marchio comunica diventano il bersaglio privilegiato di operazioni di speculazione da parte di soggetti che sfruttando un segno in modo da *«far credere al consumatore che [il designer: nella specie, la sig.ra Emanuel] sia ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio o che comunque partecipi alla loro creazione»*^[324], finiscono per ingannare il pubblico. La conclusione della Corte per cui *«la denominazione Elizabeth Emanuel non può essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue»*^[325] non considera che quando le previsioni della Direttiva 89/104 parlano di inganno sulla *«natura, qualità o provenienza della merce»* si limitano a dare un'indicazione esemplificativa degli elementi su cui può verificarsi l'inganno del pubblico. Inoltre, quando si parla di *«qualità»* del prodotto non ci si può riferire solamente alle qualità materiali e obbiettive del prodotto (ad esempio, il materiale di cui è fatta la stoffa di un vestito), ma si deve considerare anche quelle valenze diverse e ulteriori, immateriali e intangibili, tra le quali può trovare posto a buon diritto, laddove sussista, la convinzione del pubblico dell'esistenza di un soggetto responsabile del contributo creativo sugli abiti contraddistinti da tale marchio e dell'approvazione stilistica degli stessi^[326].

La decisione della Corte di Giustizia nel caso della stilista Emanuel appare tuttavia porsi in «controtendenza» rispetto all'orientamento giurisprudenziale dei Giudici comunitari nell'interpretazione della Direttiva n. 84/104, particolarmente rigorosi nel fornire una valorizzazione di tali norme più coerente e più conforme alla realtà del mercato. Infatti, a breve commento della

³²⁴ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006 *cit.*, § 50;

³²⁵ Cfr. Cort. Giust., 30 marzo 2006, *cit.*, § 49;

³²⁶ Cfr. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in AIDA, 2009, p. 191, in cui si legge che *«Non credo però che una conclusione del genere sia corretta: sarebbe infatti irragionevole che alla diretta rilevanza che oggi tutte le componenti del messaggio comunicato dal marchio, e non solo quelle strettamente materiali, presentano agli effetti dell'estensione della tutela del marchio stesso non venisse fatta corrispondere una diretta rilevanza di tali componenti anche agli effetti della valutazione dell'ingannevolezza»*;

sentenza qui annotata, si può rilevare che la Corte sembra aver «dipinto» una realtà del marchio che si discosta dal «mondo della vita» in cui esso opera: il marchio non è solo un indicatore dell'origine imprenditoriale dei prodotti, cui si devono le qualità materiali dei medesimi, ma è qualcosa di più, uno strumento di «comunicazione» di un messaggio legato anche ad altre qualità, suggestive, ma che non hanno meno valore delle prime, e anzi, rappresentano spesso la «reale» ragione d'acquisto di certi prodotti.

13. Il caso Massimo Piombo

Più corretto sembra, invece, a questo proposito, l'orientamento abbracciato dal Tribunale di Milano nella vicenda che ha visto coinvolto lo stilista Angelo Massimo Piombo, noto stilista nel campo della moda sin dagli anni '90. In particolare la *querelle* era insorta tra la società dello stilista titolare del marchio «Piombo» e una seconda società creata allo scopo di gestire e sviluppare il marchio e l'azienda sorta intorno alla casa di moda; di tale società lo stilista era socio di minoranza. Esisteva tra le parti un accordo che prevedeva da un lato un contratto di usufrutto del marchio «Piombo» in favore della seconda società, e dall'altro, l'affitto di un ramo d'azienda. Implicitamente era stato previsto un ruolo di coordinazione creativa dell'azienda ad opera dello stilista che avrebbe seguito «*la linea stilistica ed il gusto delle collezioni*» al fine di garantire la tradizione stilistica legata alla fama del marchio.

Presto, tuttavia, i rapporti tra lo stilista e l'azienda usufruttaria si erano incrinati e lo stilista si vedeva escluso dalla compagine societaria della stessa. Tra le altre contestazioni mosse alla società usufruttuaria, vi era anzitutto quella di contraffazione del marchio «Piombo», alla luce sia dell'intervenuta risoluzione del contratto di usufrutto sia dell'uso decettivo ed ingannevole del segno ai sensi del disposto degli artt. 14 e 23, ultimo comma C.P.I., tenuto conto che l'omonimo stilista non sovrintendeva più alla realizzazione delle nuove collezioni, le quali

erano state affidate ad un diverso stilista con conseguenti effetti confusorî per il pubblico nel settore della moda.

Naturalmente la parte qui più di interesse riguarda l'uso decettivo del marchio «Piombo», e in particolare il problema, posto all'attenzione del Tribunale *«del trasferimento del marchio – qui l'utilizzo a seguito di usufrutto – costituito dal nome e dal cognome di uno stilista (o anche solo di uno dei suoi due elementi, in quanto idoneo ad identificarlo) con particolare riguardo al campo della moda»*. Il Tribunale in particolare richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso *Emanuel*^[327] e il caso *Fiorucci*^[328] del Tribunale Milano, per affermare che in linea di principio, il nuovo titolare di un marchio può fare un legittimo uso di tale segno purché mantenga coerente il messaggio che esso comunica: in altre parole l'avvenuta cessione di un marchio non è di per sé responsabile automaticamente di una sopraggiunta decettività del segno là dove *«la nuova impresa titolare produca gli stessi beni e con la medesima costanza qualitativa, dalla cedente»*, *«ancorché lo stilista omonimo non prenda più parte dell'attività della cessionaria»*. Correttamente il Tribunale afferma che *«il marchio ... accanto alla tradizionale funzione distintiva, adempie ad una funzione di comunicazione di un messaggio attinente – anche – alla tradizione imprenditoriale del titolare del marchio»*.

Un discorso particolare dovrebbe dunque farsi con riguardo al fatto che spesso, nell'ambito della moda, il pubblico potrebbe percepire un segno come portatore di un messaggio anche di paternità stilistica, di coerenza artistica dei capi d'abbigliamento che compra, riferibili ad una particolare fonte di ideazione e di produzione, lo stilista appunto. In questi casi, dunque, come illustra felicemente il Tribunale di Milano nella sentenza qui in commento, *«occorre valutare dunque poi caso per caso se la nuova titolare – ovvero colui che, a prescindere dalla veste giuridica, qui l'usufruttuario, lo utilizzi apparentemente in virtù di un valido*

³²⁷ Cfr. Cort. Giust. CE, sentenza del 30 giugno 2006, n. C-259/04 nel caso *Elizabeth Florence Emmanuel c. Continental Sheft 128 Ltd.*;

³²⁸ Trib. Milano, 3 maggio 2011 (*supra*);

titolo – faccia credere al consumatore che lo stilista sia ancora il creatore e partecipi comunque alle scelte ed alle soluzioni stilistiche e del gusto della casa di moda». Ciò infatti può comportare un uso ingannevole del segno, in quanto la capacità del marchio di attrarre clientela per le qualità che comunica e le suggestioni che evoca (anche di paternità stilistica, nel campo della moda) risulterebbe incoerente rispetto alle reali caratteristiche e qualità dei prodotti contrassegnati da quel marchio (che non hanno più la medesima approvazione stilistica che avevano in passato), con conseguente inganno per il pubblico.

Nel caso in questione il Tribunale conferma che *«le vicende successive alla cessione in usufrutto sembrerebbero avere comportato un uso del segno Piombo decettivo»*: in altre parole i prodotti a marchio Piombo che evocavano la paternità stilistica del *designer* omonimo, mantenevano anche nelle nuove collezioni proposte dalla società usufruttuaria dell'uso del segno «Piombo» il medesimo messaggio di «attinenza» alle scelte stilistiche di Massimo Piombo o quanto meno a un'approvazione creativa da parte dello stesso, così com'era effettivamente in passato. Ma ciò non lo era più in quanto il segno distintivo veniva utilizzato per contraddistinguere articoli non più riconducibili alle scelte dello stilista Angelo Massimo Piombo.

Anche in questo caso, dunque, viene in rilievo il divieto di inganno disciplinato dalla disposizione dell'art. 23 C.P.I. , in base al quale *«l'attuale uso del marchio senza l'apporto di Massimo Piombo – senza esplicitarne attraverso un'idonea comunicazione commerciale la discontinuità rispetto all'immediato passato – provoca invece ingannevolezza»*.

CONCLUSIONI

È giunto dunque il momento di “tirare le fila” del discorso e tentare di tracciare qualche breve conclusione finale.

Con la trattazione che si va qui a concludere si è cercato di stimolare una riflessione sul rapporto tra il mondo del diritto, e nello specifico quello dei marchi, e il pianeta della Moda; due ambiti così lontani e separati che difficilmente si potrebbe credere quanto in realtà l’uno finisca per interferire quotidianamente con l’altro, in una successione continua di incursioni l’uno (il diritto) nell’altra (la Moda), e viceversa.

Nato più come una naturale prosecuzione dell’attività professionale, il presente studio ha finito ben presto per dimostrarsi una “sfida” più complicata di quanto ci si potesse aspettare, sia per la delicatezza della materia dei marchi, sia per la ulteriore difficoltà nel tentare di correlare quel mondo a quello del *fashion*, in cui i problemi e le questioni che si pongono sono anche più delicate. Si potrebbe iniziare questa conclusione dicendo che i marchi della Moda sono in qualche modo dei segni *sui generis*. Non è prevista per loro una disciplina particolare, lo si riconosce, ma peculiare è il loro modo di atteggiarsi rispetto agli altri marchi.

Con buona approssimazione si può anche concludere che quando si parla dei marchi della Moda, almeno per quelli più conosciuti, si può a buon diritto parlare di *marchi che godono di rinomanza*, che, come abbiamo visto, godono nell’ordinamento nazionale (e non solo) di una tutela cosiddetta “allargata”, come si suole dire una protezione ultra-merceologica, che non si muove cioè soltanto sulle direttrici dell’*affinità* tra prodotti su cui vengano usati segni simili, ma si estende anche alle ipotesi in cui i prodotti contrassegnati dal segno dell’imitatore non siano affini, se da tale uso possa generarsi “*senza motivo*” un “*indebito vantaggio*” rispetto al “*carattere distintivo o alla rinomanza del marchio*” a favore dell’imitatore o un “*pregiudizio agli stessi*”. È evidente, come

abbiamo lungamente illustrato nel capitolo sull'ambito di protezione del marchio che gode di rinomanza, che l'ipotesi del rischio di confusione, ossia della più classica confondibilità che si verifica sull'erronea attribuibilità dei prodotti a una medesima fonte imprenditoriale, è in realtà un'ipotesi tanto più recessiva quanto più frequente è invece, per i marchi della moda, il rischio che il pubblico di fronte a segni pur simili ma non tanto da ingenerare un rischio di confusione, finisca comunque per istituire un collegamento anche meramente psicologico tra essi e il segno originale imitato.

Ricordo le parole del mio Maestro, che forse all'epoca mi sembrarono nuove, ma che mai come oggi trovo attuali e precise, quando parlando degli illeciti non confusori, e della consapevolezza del pubblico della diversità della fonte, dimostrava come nel caso di un marchio molto noto ed impresso nella memoria dei consumatori, la sua presenza (o la presenza di altri segni che lo ricordino) in contesti da cui risulti chiaro che a farne uso è un soggetto diverso dal titolare, il segno viene comunque avvertito come una «citazione» del marchio altrui e dunque come un agganciamento ad esso.

Così facendo infatti, il pubblico finisce per ricollegare ai prodotti non originali recanti segni uguali o simili almeno una parte del messaggio inerente al marchio originale imitato. E questo è tanto più vero nel caso dei marchi della Moda, *da sempre all'avanguardia nel settore dei segni distintivi*, che oltre a informare dell'esistenza di un'esclusiva (la tipica funzione distintiva del marchio) possiedono anche, e forse ben più *preponderantemente*, un capitale evocativo e suggestivo incorporato nel segno stesso, che per certi marchi diventa la principale, se non l'unica addirittura, ragione d'acquisto per il pubblico dei relativi prodotti. Si pensi solo a certi prodotti iconici, come le borse Birkin e Kelly di *Hermes*, come una penna stilografica con una stella bianca sul cappuccio di *Montblanc*, si pensi agli iconici cappotti di *MaxMara*, a certe suole rosse su vertiginosi tacchi a spillo di *Louboutin*, fino ad arrivare a certe trame di *Missoni*, e ai *pattern* di *Burberry*, i quali vengono acquistati perché il segno porta con sé oltre

ad un messaggio sull'esclusiva anche quello sull'esclusività del prodotto, sul suo valore simbolico, sull'appartenenza del prodotto a un certo stile. Un capitale fatto di valenze positive e significati ulteriori di cui si "carica" il marchio e che oggi viene giustamente tutelato proprio perché è diventato il bersaglio privilegiato di astute condotte parassitarie.

L'attenzione per queste valenze suggestive e questo potere evocativo del marchio, hanno portato, come si è detto in apertura di questa trattazione, a superare la "vecchia" impostazione della normativa italiana in tema di marchi che prevedeva un'attinenza totale del marchio all'azienda cui esso ineriva, in modo tale che in qualsiasi momento il pubblico avrebbe potuto far conto su un'origine imprenditoriale *costante* nel tempo. Prima della Riforma del '92, infatti, il marchio poteva essere trasferito solo unitamente al compendio aziendale di elementi idonei per il cessionario a produrre i beni recanti il marchio ceduto con le stesse caratteristiche possedute da tali prodotti originariamente, e quindi, tendenzialmente, dotati anche delle medesime qualità: ma nulla avrebbe vietato né all'imprenditore cedente o al cessionario di interferire sulle qualità del prodotto. Con la novella è stato dunque cancellato quest'onere di *cessione vincolato* e si è abbattuto il più forte presidio della costruzione giuridica che identificava nella funzione di indicazione di provenienza l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio.

Si sono invece aperte le porte al riconoscimento definitivo come funzioni giuridicamente tutelate anche a quella *suggestiva*, o anche più semplicemente pubblicitaria, che si riferisce alla componente del marchio che sfrutta il potere evocativo del segno, nonché una *funzione di garanzia qualitativa* dei prodotti contrassegnati.

Il tutto grazie alla nuova base normativa rappresentato da un insieme di norme che è stato definito icasticamente da una compianta Autrice, come lo *Statuto di non decettività dei marchi d'impresa* che si pone oggi come asse portante della disciplina dei marchi, a piena garanzia dell'affidamento che il

pubblico ripone in quegli elementi dei prodotti *essenziali* per il suo apprezzamento e il giudizio d'acquisto. Lo statuto pone infatti in capo al titolare del segno una forte responsabilità di garantire che in ogni momento il messaggio comunicato dal marchio sia sempre coerente e conforme alla realtà dei prodotti che contrassegna.

Questo aspetto diventa fondamentale nei marchi della Moda, i marchi dei cosiddetti *creatori del gusto e della moda*, i quali comunicano non solo l'esistenza di una certa esclusiva attribuita al titolare di quel segno ma anche un contributo sotto il profilo ideativo ed estetico dello stilista, o quanto meno una sua approvazione stilistica, nonché suggestioni ulteriori che "colorano" il marchio fino a farlo assurgere a simbolo di esclusività.

Proprio con riguardo alla figura dello stilista e al suo nome, che tante volte forma il cuore dei marchi delle *maison* della Moda, si pone in questo contesto il problema di un potenziale distacco, che può far venir meno quella corrispondenza al vero del messaggio che, in assenza di idonea comunicazione al pubblico, potrebbe ancora far presupporre la direzione stilista del *designer*, divenendo in questi casi ingannevole e potendo incorrere nella sanzione che lo Statuto di non decettività dei marchi pone a questa sopravvenuta ingannevolezza del segno: la decadenza.

La presenza di uno stilista dietro l'ideazione dei prodotti di un certo marchio è infatti incontestabilmente un elemento essenziale per *l'affidamento dei consumatori*, posto che la direzione stilistica è proprio lo strumento con cui le case di moda "parlano" al loro pubblico.

Problema diverso è invece quello della possibilità per il *designer* di poter far uso del proprio nome in diverse attività economiche una volta che questi sia uscito dalla compagine societari dell'aziende originaria. Superata la tradizionale dicotomia tra uso del segno in funzione descrittiva (sempre lecito) e il suo uso come marchio (e cioè in funzione distintiva, sempre illecito), nonostante il panorama ancora fortemente dibattuto, si dovrebbe optare, anche e soprattutto

per una coerenza di sistema, per la piena possibilità di utilizzo da parte del suo titolare del suo patronimico, anche in funzione distintiva, purché da tale utilizzo non venga a generarsi un comportamento che possa ritenersi non conforme rispetto alla correttezza e professionale, ossia in grado di determinare un indebito agganciamento parassitario rispetto al marchio altrui, nelle forme dell'indebito vantaggio/pregiudizio alla distintività/rinomanza del segno anteriore. Ma forse si potrebbe andare anche oltre e ricordare che in base all'art. 8, co. III, che attribuisce al titolare del nome notorio non solo l'esclusiva legittimazione alla registrazione del marchio ma anche l'esclusivo uso dello stesso quando si basi sul richiamo alla notorietà del titolare: con la conseguenza che a buon diritto Alviero Martini e il compianto Elio Fiorucci avrebbero potuto ottenere l'uso del marchio consistente nel loro nome in piena esclusiva.

Ed è con questo ultimo passaggio che tutto sembra dunque mettersi "a sistema" in una costruzione normativa, quella abbracciata dal nostro ordinamento che oggi sembra fondarsi su un duplice principio: da un lato l'individuazione di un ambito di esclusiva coerente con quello che il messaggio comunicato dal segno esprime sul mercato; di talché la protezione che l'ordinamento gli attribuisce è commisurata a tutte le componenti del segno: da quella storicamente più risalente ma oggi decisamente recessiva della funzione distintiva del marchio a quelle suggestive e a garanzia della qualità. A tale prospettiva se ne affianca una seconda che ha il suo perno fondante sullo statuto di non decettività, che impone al titolare di un marchio cui viene riconosciuta una protezione coerente con le componenti comunicazionali del proprio segno, una importante posizione di responsabilità che lo porti a mantenere costante la conformità tra quanto il proprio segno comunichi al pubblico sul mercato e la realtà concreta cui tale messaggio inerisce, al fine di scongiurare l'inganno nel pubblico.

BIBLIOGRAFIA

ALVANINI Sara, *Quando la pubblicità comparativa può generare un indebito vantaggio*, in *Diritto Industriale*, n. 3 (2010): 257 ss.

ALVANINI Sara, *Stilisti e marchi patronimici*, in *Diritto Industriale*, n. 4 (2014): 345-356.

AMMENDOLA Maurizio, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, *Quaderni di giurisprudenza commerciale* (Giuffrè), n. 257 (2004).

AREZZO Emanuela, *Domain names e marchio che gode di rinomanza: il caso Armani*, in *Diritto Industriale*, n. 6 (2003): 530 ss.

AUTERI Paolo, *I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata I* (1995): 105 ss.

AUTERI Paolo, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano: Giuffrè, 1973.

BALDI Alessio, *La tutela ultramerceologica del marchio di rinomanza. Nota alla sentenza della Corte di cassazione n. 13090, 27 maggio 2013*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 14 Settembre 2003. <http://www.dimt.it>.

BANNON Elizabeth C., *The Growing Risk of Self-Dilution*, in 82 *The Trademark Reporter* (1992): 570 ss.

BARBUTO Mario, *Caso "Chanel": la "guerra dei bottoni" rende attuali i problemi del marchio debole, del marchio forte e del secondary meaning*, in *Consulente dell'Impresa Commerciale e Industriale*, n. 1 (1997): 425 ss.

BOGNI Mariangela, *Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme*, in *Il futuro della proprietà intellettuale*. Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale". Università degli Studi di Parma, 22 ottobre 2010, in *Diritto Industriale*, 2011: 136 ss.

BOGNI Mariangela, *La tutela come marchio della forma del prodotto (art. 9, D. Lgs. 10.2.2005, n. 30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 95-129, Torino: UTET, 2011.

CASABURI Geremia, *"Falso d'autore" e marchi illeciti e decettivi*, in *Diritto Industriale*, n. 2 (2013): 177 ss.

CASABURI Geremia, *L'uso in funzione di marchio del patronimico già registrato da terzi: una sentenza (in apparenza) innovativa della Cassazione (nota a sentenza Cass. 24 maggio 2017, n. 12995)*, in *Il Foro Italiano*, n. 1 (2017): 2329 ss.

CASSANO Giuseppe, *Internet, meta-tag e concorrenza sleale*, in *Danno e responsabilità*, VII, n. 5 (2002): 545-553.

CASSANO Giuseppe, *Meta-tag: il primo caso italiano. Tribunale di Roma 18 gennaio 2001*, in *Corriere Giuridico*, XVIII, n. 8 (2001): 1087-1091.

COGO Alessandro, *Marchi e moda*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 11 (2014): 2594 ss.

CORNISH William R. e PHILLIPS Jennifer, *The Economic Function of Trade Marks: An Analysis with Special Reference to Developing Countries*, in *Institutional Investor Committee*, 13 (1982): 41 ss.

D'ARRIGO Rosario, *La contraffazione del "marchio virtuale": il caso Altavista (nota a ord. Trib. Genova 17 luglio 1999; Trib. Genova 13 ottobre 1999)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2 (2000): 349-359.

DI CATALDO Vincenzo, *I segni distintivi*, Seconda edizione, Milano: Giuffrè, 1993.

DRESCHER Thomas D., *The Transformation and Evolution of Trademarks: From Signals to Symbols to Myth*, in *Trademark Reporter* 82 (1992): 301-340.

ECONOMIDES Nicholas S., *The Economics of Trademarks*, in 78 *The Trademark Reporter* (1988): 523-539.

FANO Edoardo, *Tutela del design nella moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, in *Dir. Ind.*, n. 4 (2013): 354 ss.

FAZZINI Marco, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1993: 159 ss.

FLORIDIA Giorgio, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *Corriere Giuridico*, 1993: 268 ss.

FLORIDIA Giorgio, *Marchi, invenzioni e modelli: codice e commento delle riforme nazionali (D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)*, Milano: Giuffrè, 1993.

FRANCESCHELLI Remo, *Il marchio dei creatori del gusto e della moda*, in *Contratto e Impresa*, 1988: 780-788.

FRANCESCHELLI Remo, *Sui marchi d'impresa*, Milano: Giuffrè, 1988.

FRASSI Paola, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 1 (2009): 29 ss.

FRATTI Alice, *La cultura del falso in Cina: un'analisi comparativa della parodia del marchio in Cina, negli Stati Uniti e in Italia*, in *Diritto Industriale*, n. 6 (2013): 551 ss.

GALLI Cesare, *"Nuova" contraffazione di marchio: dalla confondibilità all'agganciamento parassitario. Relazione al convegno INDICAM 20.6.07.*, in *INDICAM*, 2007. <http://www.indicam.it>.

GALLI Cesare, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchio d'impresa. Commentario*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1995: 1134 ss..

GALLI Cesare, *Commento al D.Lgs. 4.12.1992, n. 480*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1995: 1133 ss.

GALLI Cesare, *L'ambito di protezione del marchio (art.20, D.Lgs. 10.2.2005, n.30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 254-340, Torino: UTET, 2011.

GALLI Cesare, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Diritto Industriale*, n. 2 (2011): 109 ss.

GALLI Cesare, *Si riapre il caso Fiorucci: ancora incerti i limiti all'uso come marchio del nome degli stilisti*, in *Corriere Giuridico*, 10 Giugno 2016.

GALLI Cesare, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*. Milano: Giuffrè, 1996.

GALLI Cesare, *I limiti dell'uso lecito dei marchi altrui: marchi individuali e marchi collettivi geografici*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di Cesare Galli, 27-30. Milano: Ipsoa, 2010.

GALLI Cesare, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E., nota a Corte di Giustizia CE 23 ottobre 2003, nel caso C-408/01*, in *Rivista di Diritto Industriale II* (2004): 141 ss.

GALLI Cesare, *I marchi: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa - Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale"*. Università degli Studi di Parma, 22 ottobre 2010.

GALLI Cesare, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche. Atti del Convegno, Assisi, 25-27 ottobre 2012*, in *Aedon*, n. 1 (2014).

GALLI Cesare, *Il diritto transitorio dei marchi*. Milano: Giuffrè, 1994.

GALLI Cesare, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Diritto Industriale*, n. 5 (2008): 425 ss.

GALLI Cesare, *La nozione di diritti di proprietà industriale e l'inquadramento generale del Codice della proprietà industriale tra diritto internazionale e comunitario e diritti naturali (art. 1, D.Lgs. 10.2.2005, n.30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 3-28. Milano: UTET, 2011.

GALLI Cesare, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina. Atti del Convegno. Milano, 16-17 giugno 2000*, di AA.VV., 19 ss. Milano : Giuffrè, 2001.

GALLI Cesare, *La protezione sui generis dei nomi e segni notori e i nuovi limiti all'uso del proprio patronimico nella ditta (art. 8 C.P.I.)*, in *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, a cura di Cesare Galli, 22-26. Milano: Ipsoa, 2010.

GALLI Cesare, *L'ambito di protezione del marchio: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Diritto Industriale*, n. 2 (2017): 125 ss.

GALLI Cesare, *Le limitazioni del diritto di marchio (Commento all'art. 21, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 340-363. Milano: UTET, 2011.

GALLI Cesare, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Diritto Industriale*, 2013: 342-354.

GALLI Cesare, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, in *Marchi e Brevetti Web*, 5 Settembre 2016. <http://www.marchiebrevettiweb.it>.

GALLI Cesare, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, di AA.VV., 371 ss. Milano: Giuffrè, 2010.

GALLI Cesare, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009: 182 ss.

GALLI Cesare, *Marchio* (voce), in *Il Diritto - Enciclopedia Giuridica*, Vol. IX, 386-387. Milano, 2007.

GALLI Cesare, *Missoni: lo stile che distingue*, in *Marchi e Brevetti Web*, 10 Febbraio 2017. <http://www.marchiebrevettiweb.it>.

GALLI Cesare, *L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e la giurisprudenza italiana più recente*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in materia di Proprietà Industriale*, Maggio 2008: 7-13.

GALLI Cesare, *Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n.1 (1992): 15 ss.

GALLI Cesare, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, in *Diritto Industriale*, n. 2 (2011): 105 ss.

GALLI Cesare, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, di AA.VV., Vol. I, 661-690. Milano: Giuffrè, 2004.

GALLI Cesare, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Diritto Industriale*, n. 1 (2011): 83 ss.

GALLI Cesare, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 2 (1995): 3-30.

GALLI Cesare, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2007: 464 ss.

GALLI Cesare, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2000: 391 ss.

GALLI Cesare, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2006: 339 ss.

GELATO Paola, *Nota sull'uso del proprio nome come marchio*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1 (1997).

GHIDINI Gustavo, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 1 (1993): 211 ss.

GIOIA Federica, *Diritto di marchio e omonimia*, Torino: Giappichelli, 1999.

GIOVE Luca, *Tutela del marchio e indicazione di provenienza (commento a Corte di Giustizia CE, 7 gennaio 2004 Sent. N. C-100/02)*, in *Diritto Industriale*, n. 6 (2005): 563-569.

GIUDICI Silvia, *La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 6 (2012): 301 ss.

GIUDICI Silvia, *Moda e diritti della proprietà industriale e intellettuale*, in *Fashion Law*, a cura di Barbara Pozzo e Valentina Jacometti, 15-29, Prima ed. Milano: Giuffrè, 2016.

GUGLIELMETTI Giannantonio, *Il marchio celebre o "de haute renommée"*, Milano: Giuffrè, 1977.

GUGLIELMETTI Giannantonio, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 1 (1980): 281-297.

GUGLIELMETTI Giannantonio, *Il marchio – Oggetto e contenuto*, Milano: Giuffrè, 1968.

LANDES William M. e POSNER Richard A., *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *The Journal of Law and Economics* 30, n. 2 (ottobre 1987): 265-309.

LEONINI Fernando, *I segni distintivi degli artisti, interpreti ed esecutori*, in *AIDA*, 1993: 97 ss.

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

LIBERTINI Mario, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 6 (2002): 470 ss.

LIGUORI Jacopo, *L'oggetto della registrazione del marchio e i requisiti minimi dei segni distintivi (art. 7, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 71-81. Torino: UTET, 2011.

MAGGI Michela, *I ritratti di persone, nomi e segni notori (art. 8, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 81-95. Torino: UTET, 2011.

MAGGI Michela, *L'uso del patronimico nella ditta*, in *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, a cura di Cesare Galli, 26. Milano: Ipsoa, 2010.

MANFREDI Camilla, *Parodia del marchio notorio altrui*, in *Diritto Industriale*, n. 3 (2010): 216 ss.

MANGINI Vito, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, di Vito Mangini e Giorgio Floridia, diretto da Francesco Galgano, vol. 5, 72 ss. Padova: Cedam, 1982.

MANSANI Luigi, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*. Milano: Giuffrè, 2000.

MANSANI Luigi, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi* in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 1 (1997): 133 ss.

MEANI Stefano, *Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag*, in *Corriere Giuridico*, n. 12 (2001): 1625.

MORRI Francesca, *Interconnessione (o interoperabilità) e diritti di proprietà intellettuale: alcune riflessioni sul caso Lego*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, di AA.VV., 517-528. Milano: Giuffrè, 2010.

MUSUMECI Maria Elodie, *Marchio UE - La rivincita del «Rosso Louboutin»*, in *Giurisprudenza Italiana*, n.12 (2016): 2649-2655.

NOCERA Ivan Libero, *Una tutela più ampia per i marchi celebri*, in *Diritto e Giustizia*, 28 maggio 2013. <http://www.dirittoegiustizia.it>.

OLIVIERI Gustavo, *Il marchio degli enti commerciali: ovvero della tutela della notorietà civile*, in *AIDA*, 1993: 43 ss.

PAGANI Alecsia, *La Cassazione si pronuncia ancora sul "caso Fiorucci"*, in *Quotidiano Giuridico*, 11 luglio 2016.

PERREAU Étienne-Ernest-Hippolyte, *Le droit au nom en matière civil*, Paris: Larose et Tenin, 1910.

PERUGINI Maria Roberta, *Epilogo del caso Cotonelle*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 2 (1996): 274 ss.

RICOLFI Marco, *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993: 115 ss.

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

RICOLFI Marco, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*. Milano: Giuffrè, 1991.

RICOLFI Marco, *La circolazione del marchio*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, di AA.VV. Torino: Giappichelli, 2009.

RICOLFI Marco, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003: 283 ss.

RIVA Monica, *Diritto alla registrazione (art. 14, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 193-218. Milano: UTET, 2011.

RIVA Monica, *Il trasferimento del marchio (art. 23, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30)*, in *Codice commentato della Proprietà industriale e intellettuale*, a cura di Cesare Galli e Antonio Maria Gambino, 373-386. Milano: UTET, 2011.

RONCAGLIA Pier Luigi, *Nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina. Atti del Convegno. Milano, 16-17 giugno 2000*, di AA.VV., 367-380. Milano: Giuffrè, 2001.

SAMMARCO Pieremilio, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta-tags*, in *Diritto dell'informatica e dell'informazione*, n. 1 (2001): 550 ss.

SANDRI Stefano, *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Diritto Industriale*, n. 5 (2010): 451 ss.

SANDRI Stefano, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, in *Diritto Industriale*, n. 1 (2009): 31-39.

SANDRI Stefano e RIZZO Sergio, *I nuovi marchi : forme, colori, odori, suoni e altro*, Milano: Ipsoa, 2002.

SARACENO Anna, *Marchio di colore - La registrabilità di un colore come marchio*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 12 (2015): 2673 ss.

SCIAUDONE Riccardo, *L'uso del marchio altrui come meta-tag*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 2 (2002): 189-206.

SENA Giuseppe, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 1 (1989): 5-13.

SENA Giuseppe, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Quarta edizione. Milano: Giuffrè, 2007.

SENA Giuseppe, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano: Giuffrè, 1994.

SIRONI Giulio Enrico, *Commento all'art. 20 C.P.I.*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di Adriano Vanzetti, 296-429. Milano: Giuffrè, 2013.

SIRONI Giulio Enrico, *La "percezione" del pubblico interessato*, in *Diritto Industriale*, n. 2 (2007): 121 ss.

SWANN, Jerre B. and DAVIS Theodore H. Jr., *Dilution, an Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, the New/Old Paradigm*, in 84 *The Trademark Reporter* (1994): 267-299.

TONI Anna Maria, *La decettività (solo italiana) del marchio Cotonelle*, in *Diritto Industriale*, n. 10 (1996): 804 ss.

TOSI Emilio, *"Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale* in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 4-5 (2002): 371 ss.

VANZETTI Adriano, *Cessione del marchio*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, I (1959): 385 ss.

VANZETTI Adriano, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista di Diritto Commerciale e Diritto Generale delle Obbligazioni*, I (1961): 16 ss.

VANZETTI Adriano, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998: 71-89.

VANZETTI Adriano, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Prima edizione. Milano: Giuffrè, 1993.

VANZETTI Adriano, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, di AA. VV., 1161 ss. Milano: Giuffrè 1977.

VANZETTI Adriano, *Relazione di sintesi al Convegno "Segni distintivi dell'industria culturale e dello spettacolo"*, in *AIDA*, 1993: 141 ss.

VANZETTI Adriano e GALLI Cesare, *La nuova legge marchi*, Seconda edizione. Milano: Giuffrè, 2001.

VANZETTI Adriano e DI CATALDO Vincenzo, *Manuale di diritto industriale*, Settima edizione. Milano: Giuffrè, 2012.

VENTURELLO Marco, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, in *Diritto Industriale*, n. 2 (2007): 149-154.

ZORZI Nadia, *La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?*, in *Contratto e impresa*, 1992: 373-409.