

WORKSHOP

**“ATTUALI PROBLEMATICHE DEI
MARCHI D’IMPRESA”**

**3 giugno 1999
C.C.I.A.A. DI PORDENONE**

Il presente volume è stato realizzato
dalla Camera di Commercio di Pordenone
Stampato dalla Tipografia Bianchettin (PN)

PRESENTAZIONE

Proseguendo l'attività iniziata nel novembre del '98 con un incontro dal titolo "La tutela delle invenzioni e dei modelli industriali", la Camera di Commercio di Pordenone ha sostenuto ed organizzato, nel giugno del 1999, un secondo incontro sul tema della proprietà industriale con particolare riferimento alle "Attuali problematiche dei marchi d'impresa".

L'obiettivo è stato quello di approfondire determinate tematiche connesse a situazioni economiche e giuridiche nelle quali le esigenze di tutela della proprietà industriale si manifestano con particolare evidenza e complessità.

Anche questo incontro è stato organizzato in collaborazione con Curia Mercatorum, associazione senza fini di lucro creata nel 1995 su impulso della Camera di Commercio di Treviso, alla quale attualmente aderiscono anche le Camere di Commercio di Pordenone, Belluno, Gorizia e Trieste nonché numerose associazioni di categoria e ordini professionali.

Curia Mercatorum si propone di promuovere la risoluzione delle controversie con l'utilizzo di tecniche alternative alla giustizia ordinaria, quali mediazione ed arbitrato, offrire assistenza alle imprese e agli operatori economici in materia di contrattualistica, e infine promuovere la diffusione della cultura in tema di proprietà industriale.

Con la pubblicazione degli atti dell'incontro si è voluto fornire un contributo principalmente pratico agli imprenditori ed al management di medie o anche piccole imprese impegnati nella definizione degli obiettivi da raggiungere e del valore dei risultati cui tendere, in termini che rispettino e soddisfino costantemente un rapporto rischio/beneficio vantaggioso nel medio e lungo termine.

*Augusto Antonucci
Presidente C.C.I.A.A. di Pordenone*

SOMMARIO

PRESENTAZIONE

Augusto Antonucci
Presidente C.C.I.A.A. di Pordenone

INTRODUZIONE

dr. Arduino Colombo pag. 9
Segretario Generale C.C.I.A.A. di Pordenone

RELAZIONI

Prof. Carlo Mayr pag. 12
Università degli Studi di Ferrara

Dr. Ludwig Vohland pag. 30
Avvocato in Monaco di Baviera

Avv. Giovanni Casucci pag. 42
Direttore Intellectual Property Center – Verona

DIBATTITO pag. 55

Prof. Franco Benussi pag. 63
Direttore Ufficio Europeo Brevetti

ALLEGATI

Regolamento CE N. 40/94 del Consiglio pag. 73
del 20/12/93 sul marchio comunitario (*articoli estratti*)

R.D. 21/06/1942 n. 929 – Testo delle disposizioni pag. 78
legislative in materia di marchi registrati (*articoli estratti*)

Curia Mercatorum: un'associazione pag. 86
al servizio delle imprese e degli utenti

INTRODUZIONE

Dr. Arduino Colombo
Segretario Generale C.C.I.A.A.

Buon giorno. Io sono il Segretario Generale della Camera di Commercio; do il benvenuto e porto il saluto a nome anche del Presidente della Camera di Commercio, Augusto Antonucci, e di tutta la Giunta camerale. Un ringraziamento particolare va ai relatori di questo incontro di studio: al prof. Franco Benussi, direttore dell'Ufficio Europeo Brevetti di Monaco di Baviera, oltre che docente universitario; al prof. Carlo Mayr, docente presso l'università degli Studi di Ferrara, all'avv. Giovanni Casucci, direttore Intellectual Property Center di Verona e al dr. Ludwig Vohland, avvocato in Monaco di Baviera.

Un saluto anche a coloro che ci seguono tramite il collegamento in videoconferenza dalla sede di "Treviso Tecnologia", un'azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso.

Nel corso del workshop, che è destinato ad approfondire e dibattere il tema delle attuali problematiche dei marchi d'impresa, verrà fatto il punto sulla situazione successiva all'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 40/94 del 20 dicembre 1993.

Verranno illustrati in questo incontro i caratteri differenziali del marchio comunitario rispetto al marchio nazionale al fine di analizzare i problemi che le imprese devono affrontare al momento della scelta fra questi due strumenti.

Successivamente verranno approfonditi i temi della contraffazione del marchio italiano e comunitario – con l'ausilio anche di casi tratti dall'esperienza della Germania – e l'ipotesi della volgarizzazione del marchio.

Questa giornata rientra nell'ambito delle iniziative organizzate da Curia Mercatorum con la collaborazione della Camera di Commercio di Pordenone, al fine di promuovere la conoscenza dell'associazione e delle sue finalità.

Curia Mercatorum, come ormai noto, è l'associazione alla quale partecipano le Camere di Commercio di Treviso, Pordenone, Belluno

e Trieste oltre a numerose associazioni di categoria.

L'associazione si propone di promuovere il ricorso alla mediazione, all'arbitrato e alla conciliazione, quali tecniche di risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria che si caratterizza ormai in maniera cronica per i tempi estremamente lunghi di definizione delle cause.

L'intervento delle Camere di Commercio, o di organismi da queste costituiti come Curia Mercatorum, in tali materie riveste carattere di istituzionalità, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 580/93, di riforma degli enti camerali. In realtà si tratta di compiti che le Camere di Commercio svolgono già da tempo e che possono essere ricondotti alla funzione di "regolazione del mercato".

La Camera di Commercio è particolarmente interessata a questo tipo di incontri in quanto rientrano nell'ambito di quella che è una sua importante funzione istituzionale; perseguire gli interessi delle imprese e favorirne lo sviluppo. Le problematiche legate ai marchi e ai brevetti rivestono un ruolo molto importante in quanto sono strettamente correlate alla capacità concorrenziale delle imprese sul mercato nazionale ed internazionale.

Inoltre, presso la Camera di Commercio, ha sede l'UPICA (Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Artigianato); in questo ufficio, che è organo periferico del Ministero dell'Industria, è possibile depositare domande di registrazione di marchi e brevetti. Quando sarà attuata la legge 191/98, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali, le Camere di Commercio saranno chiamate in prima persona ad occuparsi della materia brevettuale e della tutela della proprietà industriale in quanto gli UU.PP.I.C.A. saranno soppressi.

Prof. Franco Benussi

Ringrazio il dr. Colombo per questa introduzione. Vorrei anzitutto fare una comunicazione di ordine organizzativo; il prof. Mayr introdurrà il convegno trattando della contraffazione del marchio italiano e comunitario; seguirà quindi la relazione del dott. Vohland relativa alla contraffazione del marchio in Germania. Questa variazione alla scaletta riportata nel dépliant ha il vantaggio di consentire la trattazione congiunta ed immediata del problema della contraffazione sul piano nazionale dell'Italia e della Germania, rispetto alla contraffazione del marchio comunitario.

Seguirà l'intervento dell'avv. Casucci, finalizzato ad illustrare l'aspetto della volgarizzazione del marchio, con tutto ciò che ne consegue.

Da ultimo svolgerò la mia relazione, che sarà anche una sorta di conclusione su quanto verrà detto, ma soprattutto sarà rivolta all'analisi dell'alternativa tra marchio comunitario e marchio nazionale.

Con la esistenza del marchio comunitario, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) N. 40/94 del Consiglio del 23.12.1993 infatti, le imprese si trovano ad affrontare la soluzione di sostanziali interrogativi nella scelta della tutela dei prodotti sul mercato.

Questa nuova realtà normativa, che sicuramente rappresenta una importante opportunità che le imprese possono utilizzare in via alternativa o complementare al marchio nazionale una volta soddisfatti determinati requisiti, attribuisce una tutela unitaria di un segno distintivo in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Nella scelta della tutela, comunitaria o nazionale, di un marchio, i criteri da seguire oggi devono fondarsi essenzialmente sulla valutazione della tutela offerta nonché degli oneri per ottenerla in relazione agli interessi commerciali della singola impresa.

Esistono, tuttavia, elementi valutativi generalmente validi ed utilizzabili, che devono essere tenuti presente nel momento della scelta della tipologia del marchio.

L'esame di questa problematica costituisce l'oggetto del workshop che si rivolge, quindi, a tutte le imprese già titolari di marchi o interessate ad averne nell'intento di offrire quegli strumenti necessari alla individuazione dei vari aspetti di entrambi i tipi di tutela.

Passo ora la parola al prof. Mayr che tratterà il tema della contraffazione di marchi nazionali e comunitari.

Prof. Carlo Mayr

1. Premessa

La contraffazione rappresenta la violazione dei diritti del titolare del marchio. Questi consistono fondamentalmente nella facoltà di uso esclusivo. L'articolo 1 della Legge Marchi (L.m.) stabilisce che è vietato usare un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali questo è stato registrato. Si tratta evidentemente di un'ipotesi alquanto rara, ove, con ogni probabilità, l'adozione del marchio altrui non ha alcuna possibilità di giustificazione e, pertanto, si presume.

L'articolo 1 L.m. prosegue poi stabilendo che il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi di usare "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 tra i segni".

La contraffazione, stando al dettato normativo, riposa qui su più elementi, che esaminerò separatamente. Inutile dire che il marchio contraffatto deve essere valido, e cioè dotato di sufficiente capacità distintiva e di novità: in altre parole non deve essere utilizzato o registrato in violazione di diritti di terzi. Il marchio contraffatto non deve essere poi decaduto, ad esempio per mancato uso.

2. L'affinità dei prodotti

Lo *ius excludendi alios* dall'uso del marchio è sempre stato riconosciuto nei limiti dei prodotti e servizi indicati nella dichiarazione di protezione e per i prodotti a questi affini. In altre parole marchi identici possono coesistere quando la distanza tra i prodotti su cui essi vengono apposti sia tale da rendere quasi inverosimile che provengano dalla medesima azienda. L'esempio "di scuola" è

qui rappresentato dal marchio “*Fiat*”, che contraddistingue autovetture e cioccolatini. Altri esempi ciascuno può trarli dall’esperienza quotidiana.

La giurisprudenza ha tradizionalmente espresso la nozione di prodotti affini qualificando come tali quelli che sono ricollegabili al prodotto coperto dal marchio per la loro intrinseca natura o per la loro destinazione ad una medesima clientela od alla soddisfazione dei medesimi bisogni. Di recente una sempre maggior parte della giurisprudenza ha abbandonato la valutazione dell’affinità incentrata sulle sole caratteristiche dei prodotti; essa, sulla base del presupposto, evidenziato dalla dottrina, che il marchio contraddistingue i prodotti in quanto provenienti da una determinata fonte, ha affermato che la tutela del segno non mira solamente ad evitare il pericolo di scambi di prodotti, ma anche ad impedire il pericolo d’inganno circa il loro collegamento con l’impresa titolare. Pertanto si ritiene esservi affinità merceologica quando si tratta di prodotti che il consumatore può ragionevolmente ritenere provenienti dalla medesima fonte. Questo approccio ai problemi sembra essere quello che ha portato alla recente tutela “allargata” dei marchi rinomati, della quale mi occuperò tra breve.

Queste formule, piuttosto generiche, nascondono un grave pericolo per gli operatori. I giudici, in ultima analisi, decidono le singole fattispecie in modo alquanto discordante. Ad esempio i prodotti d’abbigliamento da un lato e le calzature dall’altro sono stati ritenuti a volte affini, altre volte non affini. Il problema della valutazione dell’affinità si è posto poi spesso in riferimento alle materie prime ed ai prodotti finiti con esse realizzati. In relazione a questa particolare fattispecie si è però ulteriormente argomentato che la tutela della categoria merceologica del prodotto contraddistinto include logicamente quella dei componenti. Altre pronunce hanno meno rigidamente stabilito che la relazione tra materia prima e prodotto finito non è di per sé determinante, cosicché l’affinità andrebbe valutata caso per caso, in considerazione del particolare assetto del mercato di cui si tratta.

Nel dubbio, pertanto, è preferibile interpretare l’affinità in senso lato. Tale atteggiamento è raccomandato anche da altre tendenze della nostra giurisprudenza. L’indagine circa l’affinità dei prodotti

deve infatti essere condotta considerando la normale capacità e tendenza espansiva dell'attività dell'impresa che per prima ha depositato il marchio, analogamente a quanto stabilito in relazione alla ditta. Il principio è stato ulteriormente specificato nel senso che, registrato un determinato marchio per un certo genere di prodotti, il titolare può confidare sul fatto che la tutela si estenderà nella misura sufficiente a garantirgli la più ampia libertà di manovra aziendale nello stesso ambito merceologico, senza il rischio di confondibilità con operatori dello stesso settore.

Il concetto di affinità tra prodotti può essere individuato tenendo conto sia delle concrete dinamiche del mercato e dei mutamenti che il tempo apporta ad esse, sia degli sviluppi solo potenziali dell'impresa produttrice che peraltro trovino oggettivo ed inequivocabile riscontro nei comportamenti esteriori del soggetto interessato, ad esempio attraverso forme di pubblicità. Affinché la tutela di un marchio possa estendersi al di là dell'ambito dei prodotti strettamente affini occorre che l'espansione futura dell'attività produttiva dell'imprenditore ad altri prodotti corrisponda ad una normale tendenza del settore, sì che l'attuale produzione di questi altri prodotti da parte di un altro produttore possa dal pubblico essere ricondotta al primo.

Debbo infine avvertire che ai fini della valutazione dell'affinità, la distinzione in classi di prodotti di cui alla tabella C, allegata alla legge speciale (oggi peraltro sostituita dalla classificazione internazionale dei prodotti e servizi di cui all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957), è priva d'importanza: questa ha rilievo meramente fiscale ed amministrativo, cosicché la protezione del segno può estendersi anche a prodotti elencanti in classi diverse da quelle indicate nella domanda di brevetto, o può invece limitarsi ad alcuni soltanto dei prodotti compresi in una determinata classe.

A parere di rilevante parte della dottrina la sfera d'azione del brevetto per marchio si commisurerebbe invece in ogni caso ad un'intera classe, così come prevista dalla tabella C; per cui la registrazione non sarebbe limitata ad alcune singole voci, ma abbraccerebbe sempre e necessariamente una o più classi nella totalità. Tale opinione non ha peraltro avuto alcun seguito in giurisprudenza.

3. *La tutela "allargata" dei marchi rinomati*

La recente novella della normativa sui marchi d'impresa ha segnato un grande cambiamento là ove ha riconosciuto tutela allargata ai marchi "che godono di rinomanza". Il titolare di uno di questi può infatti vietare l'uso del segno anche per prodotti non affini "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".

Il primo problema posto dal marchio rinomato è quello della sua definizione: essa infatti non corrisponde a quella di marchio celebre, né di grande rinomanza, ma è più ampia, come si evince con sicurezza dai lavori preparatori della direttiva 88/104 e da quelli della nuova legge italiana. Il vantaggio illecito per il concorrente o il pregiudizio per il titolare sono infatti i veri ed unici elementi costitutivi del marchio rinomato. Per marchi che godono di rinomanza non devono così intendersi solo i marchi celebri, perché tale categoria non esaurisce quella dei marchi che risentono pregiudizio da un uso altrui: quest'ultima si arresta su una soglia di conoscenza da parte del pubblico ben inferiore a quella della celebrità. Uno studioso afferma che l'espressione marchio celebre è stata evitata dal legislatore proprio perché avrebbe potuto innescare un atteggiamento interpretativo particolarmente rigoroso ai fini del riconoscimento della tutela ultramerceologica. Le norme comunitarie, e coerentemente le corrispondenti norme italiane, hanno inteso tutelare il diritto esclusivo sul marchio, al di là della confondibilità, ogni volta che una delle circostanze previste (la norma in commento usa la congiunzione *e*, non quella *o*) possa verificarsi: in altri termini, ciò significa che, non appena il marchio acquisisce una capacità attrattiva e diventa, quindi, in grado di svolgere un'analogia funzione, questa viene tutelata dalla legge.

In conclusione la disciplina sui marchi d'impresa mira oggi ad impedire fenomeni che personalmente definisco di "approffittamento" del marchio altrui. Per fare un esempio: l'apposizione del marchio di una celebre bevanda su capi d'abbigliamento per attrarre il pubblico e facilitarne la vendita non è oggi certo più consentita. E bisogna usare particolare cautela nel valutare i precedenti

giurisprudenziali, quasi tutti in senso opposto, che hanno applicato la legislazione previgente.

4. *Il giudizio di confondibilità*

Una volta accertata l'affinità dei prodotti si deve procedere all'esame dell'elemento spesso decisivo in materia di contraffazione, e cioè al giudizio di confondibilità.

Il principio di quasi generale applicazione è che, al fine dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, il giudice deve procedere all'esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti.

Secondo la giurisprudenza, la confondibilità tra segni distintivi deve essere apprezzata non presupponendo un esame comparativo e contestuale dei segni stessi, bensì in relazione alla capacità distintiva dei consumatori che, al momento dell'acquisto, hanno dinanzi soltanto uno dei marchi e conservano dell'altro un mero ricordo mnemonico. Tali enunciazioni vengono completate da altre logicamente conseguenti, quale il principio che le sole differenze fra due marchi che rilevano nel giudizio di confondibilità sono quelle che appaiono all'osservatore con immediatezza e non in seguito ad una attività di riflessione. Il marchio viene infatti percepito dall'osservatore più nella sua figurazione complessiva che nei suoi particolari. Il giudizio deve inoltre tenere presente il modo ed il contesto in cui il consumatore percepisce il marchio. Il giudizio deve poi aver riguardo non tanto alle differenze, quanto alle concordanze tra i marchi posti a confronto. Devo qui segnalare che l'atteggiamento dei nostri giudici contrasta solitamente con quello degli imprenditori accusati di contraffazione. Questi ultimi, di fronte al quesito della confondibilità di due segni distintivi, sono spesso portati ad un'elencazione analitica delle differenze, che essi tendono poi ad esagerare.

Non sembra però priva di fondamento un'opinione, espressa più di recente in giurisprudenza, secondo la quale deve ritenersi che nel giudizio di confondibilità tra marchi d'impresa l'apparente dialettica

tra esame analitico ed esame sintetico non va posta in termini di alternativa, ma piuttosto in posizione di complementarietà, essendo necessaria, qualora vi siano molteplici elementi formali, una prima fase di comparazione delle singole caratteristiche, cui deve seguire una fase di riunione dei risultati acquisiti, nel senso di relativizzare il ruolo dei vari dati formali in quello che è l'aspetto globale del segno. In tal modo esame analitico ed esame sintetico costituiscono i due momenti necessari del giudizio di confondibilità, nel quale il principio dell'esame sintetico merita il ruolo di elemento di chiusura della valutazione.

Si osserva infatti che un esame esclusivamente sintetico delle varie fattispecie finisce con il legittimare un esame a colpo d'occhio che lascia le parti esposte alla pura intuizione del giudice ed in buona sostanza sottrae quest'ultimo all'obbligo di motivazione. Ma si avverte, a volte, che la valutazione finale deve pur sempre essere fondata più su una sintesi che su un'analisi.

Altri aspetti degli indirizzi giurisprudenziali in tema di confondibilità devono essere tenuti presenti dagli operatori. Affinché si abbia contraffazione del marchio può essere sufficiente la parziale comunanza letterale con altro marchio, ma ciò solo quando si tratti di elemento prevalente rispetto agli altri elementi atti a differenziare. Questo va escluso nel caso in cui il marchio sia composto anche da elementi grafici i quali presentano una funzione individualizzatrice di concorrente importanza nel quadro d'insieme del marchio stesso. L'aggiunta da parte del contraffattore di un proprio segno distintivo sul prodotto recante il marchio contraffatto non esclude la contraffazione. In tema di confondibilità tra marchi la diversità concettuale prevale sull'eventuale somiglianza grafica e fonetica: e ciò mi offre l'occasione per ricordare che la confondibilità può aver luogo sulla base del significato sotteso alle espressioni usate, anche se foneticamente del tutto diverse.

In materia di giudizio di confondibilità di marchi denominativi la giurisprudenza afferma solitamente la preminenza dell'elemento fonetico sull'elemento grafico, oppure la necessità di una valutazione operata nel caso concreto al fine di determinare quale dei due aspetti del segno svolga in modo preminente la funzione distintiva.

Nel giudizio di confondibilità tra marchi destinati a contraddi-

stinguere prodotti che vengono spesso acquistati attraverso una mera ordinazione orale senza un richiamo visivo all'etichetta, occorre attribuire ancor maggior rilievo alla capacità individualizzante delle parole usate nel marchio rispetto alla conformazione grafica dell'etichetta. I marchi denominativi contenenti lo stesso cognome sono sempre confondibili anche in presenza di prenomi diversi o di altri elementi di differenziazione.

5. Il rilievo delle nozioni del pubblico dei consumatori

Nel giudizio di confondibilità tra marchi assume grande rilievo la figura del destinatario del prodotto, vale a dire di colui che opera le proprie scelte sulla base del marchio. Infatti, secondo la giurisprudenza, è necessario riferirsi al punto di vista ed alla normale intelligenza, diligenza e avvedutezza delle persone alle quali il prodotto è destinato. Deve tenersi conto anche del livello di cultura della cerchia del pubblico cui il prodotto è destinato. Non bisogna insomma prendere come punto di riferimento la capacità di giudizio di consumatori particolarmente accorti, né di quelli eccessivamente distratti o sprovvisti, ma occorre piuttosto immedesimarsi nei consumatori di livello medio. Ciò non esclude tuttavia che, trattandosi di prodotto di consumo popolare, la confondibilità vada esaminata, in certi casi ed in certi mercati, anche dal punto di vista del consumatore analfabeta o semianalfabeta. Il giudizio deve inoltre essere espresso in riferimento alle modalità con cui, nel settore merceologico interessato, il pubblico di consumatori è solito percepire il messaggio racchiuso nel segno distintivo.

Del tutto inconsueto risulta essere nel nostro ordinamento il ricorso all'indagine demoscopica, tecnica da tempo utilizzata all'estero quale mezzo di prova in materia.

La capacità di discernimento media non è aprioristicamente definibile in via generale, ma varia a seconda dei prodotti di cui si tratta e della categoria di consumatori a cui essi sono destinati. Se il marchio contraddistingue prodotti di largo consumo la confondibilità deve essere apprezzata con riferimento ad una clientela indifferenziata e non particolarmente attenta e, nel caso di marchi formati da parole in lingua straniera, inconsapevole della particolare e

perfetta pronuncia delle parole stesse. Se quindi un prodotto è di uso non comune ed ha un costo notevole anche il consumatore medio è solito operare in base a scelte ponderate e quindi le differenze tra i marchi, anche lievi, vengono notate.

Tale principio ha trovato applicazione nel campo degli apparecchi acustici, ove si è escluso che la sfera dei potenziali clienti sia costituita in genere da persone frettolose e sprovvedute e quindi facilmente sviabili ed in quello delle rettifiche per motori per auto.

Del pari è stata esclusa la contraffazione quando due marchi, confondibili solo da un cliente superficiale, siano inoltre destinati a grandi imprese, che acquistano dopo attenti esami condotti da parte di persone qualificate; anche questi soggetti in nessun caso possono considerarsi clienti sprovveduti e frettolosi. In altra occasione il fatto che l'offerta dei prodotti contraddistinti dal segno contraffattorio sia ordinariamente destinata ad imprenditori e grossisti altamente esperti non è stata ritenuta idonea ad escludere la valenza lesiva della condotta bastando a tal fine la mera possibilità di confusione.

Analogo ordine di considerazioni sembra poter essere tracciato nei confronti del personale sanitario, di cui si è sottolineata l'elevata capacità di scelta. Così come si è sottolineata la particolare cura che ogni consumatore pone nell'acquisto di prodotti farmaceutici: ciò consente l'impiego di segni descrittivi aventi anche minime differenze.

Ulteriore e diverso problema è rappresentato dall'individuazione delle categorie di soggetti nei confronti delle quali rileva la contraffazione, specie in relazione ai vari stadi di commercializzazione attraverso cui il prodotto contrassegnato perviene sul mercato. La confondibilità va valutata con riferimento all'acquirente finale del prodotto e non con riguardo ai commercianti intermediari. Un'eccezione ha luogo quando il marchio non sia visibile al consumatore finale, ma sia apposto al prodotto solo durante certe fasi della distribuzione. Si è ritenuto che i marchi apposti sugli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli non abbiano rilevanza verso i consumatori finali poiché essi comperano i prodotti allo stato sfuso, senza vedere le confezioni originarie: la contraffazione va quindi valutata in relazione alle più vaste nozioni dei commercianti.

Quando però il prodotto può essere scelto sia da un operatore

qualificato sia dal consumatore finale, come nel caso di prodotti per capelli, il pericolo di confusione deve essere valutato in relazione ai meno avveduti consumatori finali.

La giurisprudenza ha anche affermato che, quando l'esatta provenienza dei prodotti non viene individuata nemmeno da persone esperte del settore, quali distributori e commercianti, deve ritenersi che il consumatore medio possa risultare ingannato con maggiore facilità. È infine immotivata l'individuazione del pubblico medio dei consumatori di una bevanda superalcolica estera in una ristretta cerchia elitaria quando non si sia tenuto conto della circostanza che il prodotto è commercializzato anche tramite i supermercati.

6. *Marchi forti e marchi deboli*

La valutazione della capacità distintiva varia nettamente a seconda della qualità "forte" o "debole" del marchio contraffatto. La distinzione delle due categorie viene operata in relazione al diverso grado di capacità distintiva dei segni.

Sono infatti ritenuti forti i marchi dotati di tipico potere individualizzante, e cioè quelli in cui le parole, le figure e gli altri segni che li compongono non presentano, almeno immediatamente, alcuna aderenza concettuale con il prodotto da essi contraddistinto, essendo frutto di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento.

Marchi deboli sono invece quelli la cui capacità distintiva dipende da trasformazioni morfologiche della denominazione generica del prodotto o da indicazioni descrittive delle sue caratteristiche. E sono deboli perché oggetto di esclusiva è solo quella parte del segno che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo quest'ultima logicamente utilizzabile da altri. La distinzione in esame non trova riscontro in alcuna norma di legge e risulta frutto della sola elaborazione giurisprudenziale. La categoria dei marchi deboli non coincide pienamente con quella dei marchi espressivi, né con quella dei marchi descrittivi o indicativi della natura del prodotto, come pure spesso si afferma. Essa è invece più ampia perché comprende anche i marchi composti da parole o segni di uso generale o divenuti comuni per consuetudine commerciale.

La ridotta capacità distintiva dei marchi cosiddetti deboli comporta una loro limitata tutela rispetto a quella più estesa concessa ai cosiddetti forti. Per i primi la protezione non si estende a tutto il segno, ma alle sole parti dotate di originalità: le parti comuni, in quanto costituite da denominazioni ed indicazioni descrittive necessarie al prodotto, se riprodotte da marchi successivi, non danno luogo a contraffazione. Ne consegue che il giudizio di confondibilità, oltre che in base ai principi generali della valutazione unitaria e d'insieme, che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti nonché del riferimento al consumatore medio e non particolarmente qualificato, va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi forti, nel senso che anche lievi modificazioni od aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità.

Secondo alcune sentenze, informate all'orientamento dominante, il marchio debole sarebbe protetto solo nel suo insieme contro le imitazioni tali da ingenerare confusione con l'intero marchio o con quelle sue parti dotate di una notevole originalità. Tuttavia anche in caso di marchio debole le modifiche del segno devono essere avvertibili e quindi la diversificazione, se pur lieve, deve essere atta ad escludere la confondibilità.

Nel caso di marchi forti la tutela è più intensa e si estende a tutti gli elementi che compongono il marchio, cosicché costituisce usurpazione anche la violazione di un singolo elemento che possa ingenerare confusione. Il marchio forte è infatti tutelato non solo nel suo insieme, ma anche nel tipo, ossia nel nucleo ideologico ed espressivo in cui riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante: rimangono così interdette tutte le variazioni e modificazioni, anche se notevoli, che lascino persistere il modo peculiare in cui il tipo si manifesta. In particolare un marchio denominativo forte non può entrare a far parte di alcun altro segno denominativo o complesso, nemmeno con l'adozione di ulteriori elementi denominativi e figurativi.

Ai marchi deboli la protezione contro la riproduzione del tipo non può invece venire concessa. La giustificazione di quanto precede è stata rinvenuta nella circostanza che il marchio forte è un segno dotato di un proprio significato semantico concettualmente diverso

dal prodotto che contraddistingue: come tale è oggetto di memorizzazione autonoma da parte del consumatore. Ciò comporta che il marchio forte sia tutelato in relazione al concetto che esprime, anche a prescindere dall'immagine o parola impiegata per esprimerlo. Tale elemento è spesso estraneo alle valutazioni degli imprenditori all'atto dell'adozione dei segni distintivi. La scarsa "distanza" concettuale con i segni già registrati od usati da concorrenti è poi spesso fonte di sorprese amare poiché costose.

Il marchio complesso è quello composto da una pluralità di elementi, denominativi e/o figurativi. La sua tutela si estende a tutti gli elementi che lo compongono con carattere di novità ed idoneità distintiva, cosicché costituisce contraffazione anche la violazione di un singolo elemento nominativo od emblematico che abbia detta funzione.

Non può essere infatti attribuita a ciascun elemento di un marchio complesso uguale funzione individualizzante. Pertanto è necessario stabilire in una prima fase del giudizio quale elemento di un marchio complesso abbia idoneità differenziatrice, o nessuna per accertata genericità: la sua parziale imitazione può costituire contraffazione in quanto investa le parti del marchio dotate di specifica funzione individualizzante. È illecita la riproduzione di un marchio denominativo altrui in un marchio complesso anche se il marchio complesso è costituito da altri elementi che lo differenziano, ma specialmente se, con riguardo alla normale possibilità di avvedutezza e diligenza della media dei consumatori, proprio nell'elemento riprodotto consiste il richiamo alla clientela. Il confronto fra un marchio denominativo ed un marchio complesso va anch'esso condotto in via sintetica, mediante uno sguardo d'insieme, tenuto conto degli effetti grafici e fonetici, delle espressioni adoperate e della normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori del prodotto. Analoghi principi valgono per l'inserimento in un marchio complesso di un marchio figurativo.

Diverso dal marchio complesso è il cosiddetto marchio d'insieme. Questo è composto da più elementi, tutti in sé sprovvisti di capacità distintiva, che però la acquistano grazie alla loro combinazione. Il marchio d'insieme ripete la propria funzione differenziatrice dalla visione sintetica nella quale si integrano i vari elementi cosicché la

valutazione della contraffazione va condotta con riguardo a tale impressione complessiva.

7. *Il "rischio di associazione fra segni"*

La principale novità introdotta dalla disciplina comunitaria dei marchi d'impresa, oltre alla tutela del marchio rinomato, consiste nel fatto che il rischio di confusione per il pubblico può oggi "consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni". Bisogna subito notare che la terminologia impiegata proviene dal diritto del Benelux, da cui è stata "traslata" nella direttiva 89/104.

La dottrina italiana si è affannata a ricercare il significato pratico della nuova formula. Alcuni autori si sono limitati a far rientrare la (nuova) nozione di rischio di associazione in quella di rischio di confusione per il pubblico circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti e non sembrano così attribuirle una reale efficacia innovativa: ma non manca chi la ritiene il principale elemento per ricostruire una tutela del marchio in sé come bene con funzione prevalentemente attrattiva e non solo indicativa di fonti d'origine o di soggetti. La maggior parte degli autori ritiene che il riferimento al rischio di associazione estenda il rischio di confusione sull'origine dei prodotti ad ipotesi di probabile errore del pubblico circa la sussistenza di rapporti contrattuali o di gruppo fra il titolare e il contraffattore.

Uno studioso, sulla base di un'indagine prevalentemente storica e comparatistica, giunge persino a sostenere che il riferimento al rischio di associazione fra i due segni amplia il concetto tradizionale di confusione, estendendolo a tutte le fattispecie in cui il consumatore, pur non essendo indotto a ritenere che sussista un collegamento, quanto meno sul piano contrattuale, tra le fonti d'origine dei prodotti recanti rispettivamente il marchio originale ed il segno imitante, viene comunque influenzato nella sua scelta dal ricordo del primo segno che il secondo gli evoca.

Quest'ultima interpretazione è stata, almeno per ora, smentita dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Udine, all'indomani dell'entrata in vigore della novella, ha ritenuto che il rischio di associazione tra i segni vada valutato con esclusivo riferimento a questi ultimi, senza che sia necessaria anche una confondibilità tra prodotti.

L'opinione del Tribunale non può essere condivisa, poiché sembra ignorare che proprio l'errore del consumatore sulla fonte d'origine è l'oggetto del giudizio: sembra voler far rientrare dalla finestra quanto il legislatore ha messo fuori dalla porta.

Da ultimo la Corte di giustizia ha affermato che la nozione di "rischio di associazione" deve essere interpretata nel senso che la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico, quando il marchio anteriore non gode di particolare notorietà e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione. La Corte si è così decisamente schierata con coloro che ritengono che il "rischio di associazione" non vada oltre i limiti del "solito" rischio di confusione.

8. *Gli atti di contraffazione*

Dopo aver esaminato i profili relativi alla confondibilità possiamo ora concludere l'esame del giudizio di contraffazione. Affinché si ricada in tale ipotesi è necessario e sufficiente che l'imitazione cada sugli elementi che adempiono una specifica funzione individualizzante e differenziatrice: la riproduzione di un elemento secondario e descrittivo non può dar luogo a violazione dei diritti sul segno.

Nel valutare quali siano tali elementi deve poi aversi riguardo alle somiglianze grafiche, fonetiche, cromatiche, di composizione ed anche concettuali dei due marchi, in relazione a quegli elementi dei segni che siano idonei a richiamare l'attenzione del pubblico dei consumatori cui il prodotto è destinato.

Il marchio è inoltre tutelato contro la contraffazione parziale di un elemento avente carattere prevalente nel contesto del segno. La giurisprudenza sembra ormai orientata a ritenere che affinché vi sia contraffazione del marchio non è necessario che la confondibilità sussista fra i segni in relazione a tutti i loro aspetti (grafico, fonetico, ideologico), pur non essendo automaticamente vero il contrario, e cioè che sia sempre sufficiente la confondibilità sotto uno solo di questi profili. Il giudice è chiamato a stabilire quale elemento assuma

maggior rilevanza nella valutazione complessiva delle somiglianze anche alla luce dei dati economici e di mercato.

A fronte dei numerosi maggiori limiti imposti dalla normativa recentemente introdotta in ossequio ai dettami della Unione Europea in tema di contraffazione, si registra anche un significativo sviluppo di segno forse opposto, ma certamente assai pragmatico. La giurisprudenza formatasi nel vigore della legislazione previgente (si vedano soprattutto le modifiche apportate all'articolo 1 L.m.) ha quasi costantemente ritenuto che affinché si abbia contraffazione è sufficiente la confondibilità tra i marchi non anche quella tra i prodotti contrassegnati. La lettura dell'articolo 1 L.m. indica oggi chiaramente che il confronto deve essere condotto in relazione alle concrete circostanze in cui il marchio viene impiegato. Ciò però non vuole automaticamente dire che l'uso del marchio altrui sia lecito quando concrete circostanze rendano chiaro al consumatore che i prodotti non provengano dal titolare del marchio che essi hanno già sperimentato. In altre parole l'acquisto di prodotti di marca in circostanze particolari (per esempio: su di una spiaggia), tali da escluderne la qualità di prodotti originari, non vale certo ad escluderne la contraffazione. Così come di contraffazione si tratta nell'esempio, fatto in precedenza, del noto marchio apposto a capi d'abbigliamento.

Il giudizio di contraffazione mantiene carattere di "assolutezza". In altre parole non viene influenzato da molte circostanze che gli operatori sono invece spesso inclini a ritenere come "attenuanti" generiche del loro comportamento. La circostanza del limitato uso, nel tempo e nella quantità dei prodotti contrassegnati dal marchio contraffatto, non può assumere rilevanza ai fini della declaratoria d'illiceità.

Costituisce contraffazione del marchio anche l'adozione di un segno confondibile quale ditta, denominazione o ragione sociale, in quanto la qualificazione dell'illecito procede dalla natura del segno imitato e non già dalla natura di quello simile o identico. Anche l'adozione come slogan pubblicitario di parole contenute in un altrui marchio può costituire contraffazione di questo, ove sussista possibilità di confusione.

Anche una semplice attività preparatoria di contraffazione del marchio altrui, quando assuma dimensioni massicce e coinvolga

l'operato di più imprese, può costituire lesione attuale del relativo diritto. L'effettiva immissione sul mercato di un prodotto recante un marchio contraffatto può presumersi per il fatto che chi agisce in contraffazione sia in possesso di alcuni esemplari del prodotto stesso. Le opinioni della giurisprudenza in argomento subiscono però notevoli oscillazioni. E così, tanto per fare un esempio, il rinvenimento presso il preteso contraffattore di quattro bustine con impresso il marchio contenenti prodotti non originali, quando l'oggetto che esse contengono sia normalmente prodotto a migliaia di pezzi, in unione a due fatture emesse dal preteso contraffattore in cui il marchio dell'attore è preceduto dalle parole *type* o *adaptable*, non è sicuro indizio di contraffazione.

La recente novella ha definitivamente avallato un diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui la fabbricazione in Italia di prodotti recanti un marchio altrui seguita dall'immissione in commercio degli stessi all'estero dà luogo a contraffazione del marchio italiano: tale opinione era stata in passato largamente criticata ed in effetti non trova completa coerenza con la funzione concorrenziale del marchio. La contraffazione può essere compiuta anche mediante l'importazione dall'estero di prodotti marcati da parte di chi non sia il titolare del marchio, a nulla rilevando che il prodotto sia stato realizzato all'estero e colà legittimamente contrassegnato da chi risulti titolare del marchio nel paese d'origine. Costituisce di per sé usurpazione di marchio l'acquisto ed il tentativo di vendita di etichette e cartellini contenenti il marchio.

L'uso del marchio del concedente da parte dell'ex rivenditore con esclusiva per contraddistinguere prodotti di altra provenienza è da considerare contraffazione a tutti gli effetti. È del pari responsabile di violazione di marchio l'ex concessionario che continui ad esporre insegne e cartelli pubblicitari recanti il marchio dell'ex concedente. La distribuzione da parte dell'ex rivenditore con esclusiva di prodotti dell'ex concedente giacenti nei magazzini od acquistati in altri mercati non integra contraffazione. Costituisce contraffazione del marchio del produttore d'autovetture la sua adozione nell'insegna da parte di chi sia estraneo alla rete di assistenza. Si rende responsabile di contraffazione il cosiddetto produttore per conto il quale, dopo la risoluzione del contratto stipulato con il titolare del

marchio o comunque per partite di prodotti in suo possesso, metta in commercio quanto da lui già fabbricato senza rimuovere il marchio altrui o anche solo l'esponga in fiera.

Costituisce violazione di marchio la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti anche solo ad un cosiddetto agente provocatore. Costituisce contraffazione di marchio l'impiego dello stesso in un'offerta commerciale diretta ad un licenziatario del titolare. Ai fini della contraffazione del marchio l'esposizione in fiera costituisce offerta in vendita e quindi commercializzazione del prodotto recante il marchio contraffatto.

L'uso di una targa per indicare l'appartenenza di un imprenditore ad una determinata associazione di categoria, può dare adito ad una falsa rappresentazione della realtà nel senso di far credere che l'esposizione della targa indichi un rapporto di fornitura anziché di associazione; ciò integra una violazione del diritto di esclusiva da parte dell'associato in concorso con l'associazione di appartenenza.

Può concretare contraffazione di un marchio anche la sua utilizzazione in funzione di fregio ornamentale impresso sui materiali costitutivi del prodotto. L'inserimento del marchio altrui nella ditta dà luogo alla sua contraffazione. Costituisce contraffazione di marchio la rivendita con il marchio originario di prodotti manipolati, dovendosi intendere per manipolazione qualsiasi alterazione (sostituzione, aggiunta, eliminazione) volta a modificare le caratteristiche originarie del prodotto e le sue modalità di presentazione al pubblico. La soppressione dalla confezione del prodotto, da parte del dettagliante, del codice numerico impressovi per consentire alla società importatrice esclusivista del prodotto di controllare gli approvvigionamenti dei dettaglianti non costituisce contraffazione del marchio, né atto di sleale concorrenza.

La semplice registrazione di un marchio confondibile con altro anteriore e non accompagnata dall'effettivo uso del segno non dà luogo a contraffazione. Non costituisce contraffazione neanche la consegna a clienti che richiedano prodotti contrassegnati con quel marchio di altro e diverso prodotto recante un marchio confondibile: la costituisce invece quando il diverso prodotto consegnato sia contenuto in confezioni su cui figurì scritto a mano il marchio del prodotto richiesto. È poi lecito il comportamento di chi, organizzando

professionalmente la presentazione di prodotti altrui, dei quali si è lecitamente procurata la disponibilità allo scopo di rivenderli, presenti anche prodotti dei quali ha acquistato la proprietà, senza porli in vendita ed al solo scopo di rendere più interessante la propria manifestazione: tale comportamento è invece illecito qualora i prodotti presentati non provengano dal titolare del marchio con cui sono contraddistinti anche se il pubblico presente alla manifestazione promozionale era stato avvertito che essi non erano in vendita.

9. Le particolarità del marchio comunitario

Le particolarità della contraffazione di un marchio comunitario riguardano soprattutto il profilo processuale. Le controversie relative alla contraffazione e le domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento sono devolute alla competenza esclusiva dei tribunali del marchio comunitario: e cioè di un limitato numero di tribunali, designati da ciascun stato membro, analogamente a quanto previsto per il brevetto comunitario. Fino a quando lo stato membro non indicherà i propri tribunali del marchio comunitario le controversie saranno decise dall'autorità giudiziaria competente per il marchio nazionale.

La materia di competenza esclusiva dei tribunali del marchio comunitario è limitata alle azioni di contraffazione, a quelle di accertamento di non contraffazione, alle azioni per l'equo indennizzo dovuto per gli episodi di contraffazione commessi dopo la pubblicazione della domanda, ma prima della registrazione del marchio e per le domande riconvenzionali di decadenza e nullità. Altre materie, diverse da quelle tassativamente riservate, spettano agli organi giudiziari nazionali comunemente competenti. Pertanto le domande di risarcimento del danno diverse da quello direttamente derivante da contraffazione o da quello di cui all'articolo 9.3 del regolamento sul marchio comunitario ne sono escluse. Ciò costituisce probabilmente una carenza del sistema.

La competenza internazionale, al di là del formale ossequio alla Convenzione di Bruxelles, è fissata dallo stesso regolamento sul marchio comunitario nello stato membro ove il convenuto ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione: applicando in

subordine tali criteri all'attore ed in via ultima i tribunali spagnoli, cioè quelli dello stato ove si trova l'ufficio. Si ricordi tuttavia che l'articolo 93.5 RMC consente in via alternativa di avviare le azioni anche avanti ai tribunali comunitari del luogo ove l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso. La competenza può essere derogata convenzionalmente dalle parti, ma solo a favore di un tribunale del marchio comunitario.

Per le materie non espressamente disciplinate nel regolamento sul marchio comunitario, quali la determinazione del risarcimento del danno, che il tribunale del marchio comunitario debba affrontare per connessione, questi applicherà la propria legge nazionale, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato. Le misure cautelari possono essere emanate da ogni organo competente in base alla legge nazionale. In quest'ipotesi esse avranno efficacia sul solo territorio statale. Qualora invece esse vengano disposte da un tribunale del marchio comunitario si estenderanno a tutto il territorio della comunità.

Sotto il profilo sostanziale il risarcimento del danno conseguente alla contraffazione avrà luogo, come ho testé accennato, secondo la valutazione dei tribunali del marchio comunitario, che probabilmente seguiranno le "consuetudini" nazionali. Una particolarità è data dal fatto che per gli episodi di contraffazione commessi dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, ma prima della sua registrazione, non è dovuto il risarcimento del danno, ma un semplice "equo indennizzo". La formula lascia presumere che si debba trattare di somma inferiore a quella normalmente liquidata in relazione alla contraffazione di marchi già concessi.

Prof. Benussi

Ringrazio il prof. Mayr per la sua interessante relazione densa di esperienze accumulate non solo come studioso ma anche in qualità di avvocato.

Passo ora la parola all'avv. Vohland che tratterà dello stesso problema alla luce però di un diritto diverso dal nostro e della sua esperienza in qualità di avvocato.

Dr. Ludwig Vohland

1. La nuova legge tedesca

Il 1 gennaio 1995 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sui marchi d'impresa con cui è stata trasformata la direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia dei marchi d'impresa del 21 dicembre 1988. Tale nuova legge è quindi in vigore ormai da circa quattro anni e mezzo e vi sono, a suo riguardo, già una serie di decisioni di istanza superiore e decisioni del Tribunale Federale dei Brevetti. Le nuove forme del marchio, rese possibili sulla base della legge sui marchi d'impresa, creano problemi all'ufficio dei marchi d'impresa e alla giurisprudenza. Secondo il § 3 comma 1 della citata legge, ora possono essere protetti come marchi d'impresa tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. La legge riporta a questo riguardo alcuni esempi: le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, le forme tridimensionali, compresa la forma del prodotto od il suo confezionamento nonché altre forme di presentazione, quali i colori e le combinazioni cromatiche.

In base alla legislazione previgente non sarebbe stato possibile registrare alcuni di questi segni: ad esempio i suoni, le forme tridimensionali e i colori, che potevano essere registrati solo sulla base della loro affermazione commerciale, nonché i numeri e le lettere dell'alfabeto. Per tutte queste forme diverse è comunque aperta in via di principio la possibilità di essere tutelate come marchio, atto basato su una domanda di registrazione e su una successiva registrazione. La documentazione che deve essere presentata all'Ufficio Tedesco dei Marchi e dei Brevetti richiede come requisito che il marchio possa essere riprodotto graficamente.

2. Le nuove forme del marchio d'impresa

Per quel che riguarda le nuove forme del marchio, la giurisprudenza ha dovuto imboccare nuove strade. Il punto chiave delle decisioni spesso riguardava i marchi a colori e i marchi tridimensionali. Per i marchi d'impresa aventi per oggetto un suono negli ultimi due

anni non c'è stata alcuna decisione. L'attenzione che nella pratica viene data ai segnali acustici è quasi nulla, o tende comunque in questa direzione. Lo scorso anno vi sono state 70.000 domande di registrazione di marchi, di cui solo 10 riguardavano i suoni.

A. I marchi d'impresa a colori

In base alla vecchia legge sui marchi d'impresa era possibile tutelare un marchio a colori composto da parole o immagini ma anche un colore solo come marchio del get up: l'utilizzo del colore doveva però essere fissato nell'ambito di un determinato confezionamento del prodotto. Poiché il § 3 comma 1 della nuova legge sui marchi d'impresa ora cita espressamente colori e composizioni cromatiche, nel settore dell'economia si era dell'opinione che (diversamente da prima) fosse ora possibile registrare i colori come marchi senza dover determinare come essi dovessero apparire sui prodotti. Questa opinione riguardante il § 3 comma 1 legge sui marchi d'impresa, non si trovava neanche in contrasto con il testo dell'art. 2 della prima direttiva sui marchi EG 89/104 del 21 dicembre 1988, nella quale sono elencati allo stesso modo, solamente a titolo esemplificativo, diverse forme suscettibili di costituire marchio d'impresa. Inoltre, poiché in nessun altro punto della direttiva è esclusa la tutela del marchio a colori astratto, si ritiene che tale circostanza sia a favore di un possibile riconoscimento del colore come forma del segno distintivo. La tutela dei colori astratti e delle composizioni cromatiche era del resto da tempo oggetto di discussioni politico-giuridiche e colui che ha emanato le direttive non poteva ignorare il tutto tacitamente. Ciò viene sottolineato anche dalla dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione della CE al punto 2, indipendentemente dalla sua obbligatorietà giuridica, quando viene affermato: "Il Consiglio e la Commissione sono dell'opinione che l'art. 2 non esclude la possibilità di registrare come marchio d'impresa una composizione di colori o un unico colore".

Con la decisione del 15 luglio 1998 denominata "*Aral/Blau*" il Tribunale Federale dei Brevetti si è occupato della questione riguardante il colore blu come segno suscettibile di costituire un marchio d'impresa e della sua idoneità ad essere tutelato. Presso l'ufficio

tedesco dei marchi e dei brevetti era stata depositata domanda di registrazione per il colore blu come “ulteriore forma del marchio” per la categoria di merci “combustibili (compresi carburanti per motori), oli e grassi ad uso industriale, lubrificanti” e le prestazioni di servizi “autolavaggio, manutenzione di veicoli e riparazione di veicoli”. Alla domanda di registrazione era stato allegato un foglio A4 con la raffigurazione di un grosso rettangolo di colore blu su uno sfondo bianco, che terminava con il colore sul margine destro e su quello inferiore. Il reparto marchi d’impresa, presso l’ufficio tedesco dei brevetti, ha respinto la domanda di registrazione con la motivazione che, nel caso del marchio a colori in questione, non si tratta di un marchio d’impresa che può essere protetto ai sensi del § 3 della legge sui marchi d’impresa. Non essendo possibile inoltre riprodurlo graficamente, non soddisfa il requisito fissato dal § 32 comma 2 num. 1. I colori astratti, liberi da una forma o da un disegno determinato, non sono marchi idonei a essere protetti; essi possono essere protetti solo come confezione e quindi devono sempre essere legati ad una forma o figura determinata. In forza della rappresentazione scelta dalla richiedente, cioè l’estensione della prova di colore blu fino al margine destro del foglio, si rileva che questa può essere modificata all’infinito e così si origina un numero indeterminato di rettangoli di grandezza diversa. Il marchio oggetto della domanda non possiede quindi una forma concreta.

A seguito del ricorso della richiedente il tribunale federale dei brevetti ha in primo luogo rilevato come, nel caso del deposito della domanda per il colore “blu”, si tratta fundamentalmente di un marchio d’impresa idoneo a essere tutelato in base al § 3 comma 1 legge sui marchi d’impresa. Diversamente da quanto finora deciso nella pratica, è stata sostenuta l’opinione che questa norma comprende anche un colore astratto il quale quindi può godere di protezione accanto al colore della confezione come marchio d’impresa. La volontà del legislatore nazionale, in base alle decisioni del tribunale federale dei brevetti, ha preso una direzione secondo la quale i colori e le composizioni cromatiche sono idonee a essere protetti come marchio senza limitazione sul marchio di fabbrica in vigore secondo la precedente disciplina dei marchi, § 25 comma 1. I colori e le composizioni cromatiche sono adatti a essere utilizzati per caratteriz-

zare l'impresa. Se si dà uno sguardo alla pubblicità di ogni settore merceologico se ne avrà la conferma. È comunemente noto che i colori contribuiscono in misura notevole a distinguere i prodotti e i servizi in base alla loro provenienza. I colori catturano l'attenzione e aiutano così ad effettuare una scelta tra l'abbondanza dei prodotti offerti (come ad esempio nei supermercati) e a scegliere ciò che si conosce, selezionandolo dall'offerta smisurata di prodotti. Inoltre, nella pratica, i colori sono idonei a trasmettere certe qualità e destinazioni di determinate merci. Il colore può portare con sé un messaggio. Del resto, questa valutazione sull'uso dei colori è riconosciuta a livello internazionale (ad esempio in Benelux per i colori di una bombola di gas, negli USA per un colore verde dorato, per il marchio comunitario la decisione della 3. Sezione di ricorso del 12 febbraio 1998 – arancione).

Anche l'ulteriore requisito (cioè che il marchio possa essere riprodotto graficamente), come requisito minimo richiesto per legge ad un marchio d'impresa, non viene sostanzialmente respinto dal tribunale quando viene richiesto di registrare un colore, poiché è senz'altro possibile riprodurre graficamente un colore dipingendo una superficie, in genere di carta. Per determinare un colore come marchio d'impresa, e quindi soddisfare il principio della determinatezza della domanda esistente giuridicamente nel procedimento di registrazione, può essere sufficiente fornire un'ulteriore precisazione come ad esempio indicare in modo preciso una scala di colori, che corrispondono alla tonalità di colore della domanda. Se necessario questi dati possono essere consegnati in seguito.

Tuttavia il ricorso della richiedente è fallito per il fatto che il tribunale ha rilevato la mancanza della capacità distintiva. La motivazione riferisce che, per quel che riguarda l'idoneità concreta di un colore a essere tutelato, è opportuno vedere le cose in modo critico. Accettare incontrollatamente i colori, primari e secondari, può portare alla creazione di un monopolio a discapito della concorrenza. Così sul mercato viene mostrato come tutti questi colori vengano utilizzati nei diversi settori merceologici per catturare l'attenzione, ma anche come questi vengano utilizzati nel settore merceologico in questione. In ogni caso, a riguardo della capacità distintiva, esiste motivo per applicare dei criteri di controllo severi. Poiché nella

commercializzazione ci si trova di fronte a colori che hanno due funzioni determinanti in tutti i settori merceologici, per il pubblico non esiste nessun motivo che colleghi un determinato colore ad una funzione di indicazione di provenienza. Questo principio generale vale anche per il settore merceologico qui preso in considerazione.

Un'ulteriore decisione del tribunale federale dei brevetti riguarda la domanda di registrazione per un marchio d'impresa a più colori "su verde/giallo", alla quale erano stati allegati come esempio di colori un quadrato verde e giallo, nonché una scritta con disegni, nella quale delle frecce indicavano come i colori si distribuivano sui prodotti (macchinari agricoli e forestali, tosaerba ecc.). Il corpo del veicolo doveva essere verde, le ruote gialle. L'ufficio brevetti ha respinto la domanda sostenendo che essa viola il requisito della determinatezza. La domanda deve contenere la riproduzione del marchio d'impresa. Inoltre, alla combinazione di colori oggetto della domanda, manca la capacità distintiva in base al § 8 comma 2 num. 1 legge sui marchi. Nell'istanza di ricorso il tribunale federale dei brevetti ha rilevato che non veniva richiesta la protezione dei colori verde/giallo in ogni possibile combinazione, ma in un modo specifico. Già l'indicazione riguardante l'elaborazione del corpo in verde e delle ruote in giallo rappresenta un'associazione tra colori e determinate parti del prodotto in questione. In questo modo, contrariamente all'opinione dell'ufficio brevetti, la domanda non era diretta a tutelare i colori verde e giallo in qualsiasi combinazione, ma a tutelare l'abbinamento dei colori con parti specifiche del prodotto. In base a ciò viene soddisfatto il requisito della determinatezza posto dal § 32 comma 2 legge sui marchi d'impresa. Tuttavia il tribunale federale dei brevetti ha rimandato il caso all'ufficio dei brevetti per controllare ulteriormente se la combinazione di colori presenti capacità distintiva e se, nel caso, la combinazione di colori oggetto della domanda si sia affermata dal punto di vista commerciale.

Per quel che riguarda le combinazioni di colori bisogna sottolineare in particolare due decisioni del tribunale federale dei brevetti. In un caso si trattava di una combinazione di colori nero/giallo per macchinari per la pulizia e della combinazione di colori blu/bianco per combustibili, oli e grassi per uso industriale, lubrificanti e prestazioni di servizi auto-lavaggio, manutenzione e riparazione di veicoli.

L'ufficio dei brevetti ha respinto la domanda con la motivazione che la combinazione astratta di colori, libera da una determinata forma o figura, non fosse un marchio d'impresa idoneo a essere protetto. Nella decisione nero/giallo il tribunale federale dei brevetti ha rilevato la mancanza di qualsiasi concretizzazione del rapporto tra entrambi i colori e dedotto che il marchio non è riproducibile graficamente a causa delle molte combinazioni possibili. Non si può garantire una tutela di entrambi i colori indipendentemente dalla loro combinazione. È possibile avere la distribuzione dei colori nelle forme e nelle proporzioni più disparate, ad esempio come sfondo giallo con scritta in nero, o con cerchi, linee, punti (sempre in nero) o combinandoli al contrario. In questo modo esistono innumerevoli possibilità di utilizzare e mettere insieme i colori sul prodotto, sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità ecc. Queste diverse possibilità sono sempre idonee a far nascere un'impressione visiva, di volta in volta diversa. Poiché la determinatezza della riproduzione è un requisito necessario, il tribunale federale dei brevetti ha richiesto che oltre alla prova di colore vengano forniti ulteriori dati riguardanti la distribuzione del colore nel marchio. Il tribunale era dell'opinione che colui che richiede la registrazione di una combinazione di colori deve presentare non solo i singoli colori sotto forma di prove corrispondenti, ma deve fornire anche informazioni sul rapporto tra le quantità dei colori usati nell'ambito della combinazione di colori nonché la sequenza con cui essi appariranno sul marchio.

In questo modo si avrebbe tuttavia, invece di un unico marchio d'impresa, un numero più o meno grande di marchi costituiti da figure simili l'una all'altra e saremmo ancora molto lontani dal tutelare le combinazioni di colore che presentano una disposizione qualsiasi con un rapporto tra le quantità dei colori usati in continuo mutamento.

La Corte suprema federale ha accolto il ricorso in questa causa rilevando che i colori concreti e senza contorni, e le combinazioni di colore sono sostanzialmente idonei ad essere marchi d'impresa. In tal modo la Corte suprema federale ha rilevato che il fatto di avere in realtà un numero infinito di combinazioni possibili senza che la sequenza dei colori e il rapporto tra le loro quantità sia definito, non

si trova in contrasto con l'idoneità ad essere oggetto di registrazione. La Corte suprema federale ha considerato essere sufficiente per il requisito della determinatezza il fatto che i colori della combinazione vengano definiti in modo comprensibile, indicando ad esempio il loro codice RAL. In senso lato la Corte suprema federale non ha affermato espressamente solo l'idoneità, generale ed astratta, delle combinazioni di colori ad essere registrate come marchio d'impresa, ma ha rilevato altresì che per l'idoneità di nuove forme del marchio d'impresa, non devono sussistere dei requisiti particolari per la tutela.

B. Il marchio tridimensionale

Prendendo avvio dal fatto che il marchio tridimensionale è sostanzialmente idoneo ad essere registrato come marchio d'impresa, in base al § 3 comma 1 legge sui marchi d'impresa, il tribunale federale di brevetti, in una serie di casi riguardanti ad esempio lampadine tascabili, muletto, ma anche una serie di imballaggi (in particolare la forma delle bottiglie) ha fatto dipendere la necessaria capacità distintiva dal fatto che la forma debba avere un aspetto proprio ed originale, che vada al di là della sua configurazione tecnica. Ciò è stato negato nel caso di bottiglie normalmente utilizzate per alcune bibite e a una forma base per vetro destinato a contenere bevande. Tra queste vi sono forme convesse con collo di bottiglia che si rimpicciolisce e con fondo rinforzato nonché le colorazioni delle bottiglie nelle tonalità verde chiaro, azzurrognolo/bluastro, bianco o nero. Per quel che riguarda il marchio tridimensionale il tribunale ha sostanzialmente disposto ulteriori e più severi requisiti rispetto alle comuni forme del marchio d'impresa (ad esempio le parole e i disegni). Ciò si basa sulla diversità tra la legislazione in materia dei marchi d'impresa e la legislazione in materia dei modelli ornamentali che è quella ad essere valida in prima linea nell'ambito della tutela della forma. La legislazione in materia dei marchi d'impresa non è finalizzata alla tutela del prodotto. Tramite la tutela del marchio d'impresa, diversamente che nella legislazione in materia dei modelli ornamentali, non viene impedito a nessuno di mettere in commercio lo stesso prodotto, a patto che si faccia uso di un diverso segno distintivo. Il pubblico, abituato al segno sotto forma di parola o figu-

ra come segno caratteristico dell'impresa, in genere non ravviserà nella semplice configurazione un segno caratteristico dell'impresa. Già per questo motivo i casi in cui la forma del prodotto o il suo confezionamento sono idonei a costituire un mezzo di riconoscimento, saranno delle eccezioni, cosicché da ciò si delineano delle richieste maggiori per la forma caratterizzante l'impresa rispetto ai segni composti da parole. In base a ciò, le piccole differenze, quasi impercettibili, non possono essere motivo di presupporre una capacità distintiva in base al § 8, comma 2 num. 1 legge sui marchi d'impresa nonostante la mancanza di facilità di riconoscimento e riconoscibilità. Il Tribunale federale dei brevetti ha riconosciuto capacità distintiva alla bottiglia triangolare *Dimpel*. La bottiglia è così significativa e la sua forma così appariscente rispetto alle comuni forme delle bottiglie che il pubblico può notarla facilmente e quindi ricordarsene. A questa forma di bottiglia caratteristica e originale è stata quindi conferita la funzione di indicazione di provenienza.

Si noti come tutte le decisioni che hanno respinto la protezione del marchio tridimensionale si basano sulla mancanza della capacità distintiva. Non è mai stata confermata la presenza dei requisiti del § 3, comma 2 legge sui marchi d'impresa. Secondo il § 3, comma 2 legge sui marchi d'impresa non sono proteggibili come marchi d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico e che conferisce un valore sostanziale al prodotto. Per la non applicabilità del § 3, comma 2 legge sui marchi d'impresa vi sono dei motivi che probabilmente consistono nel fatto che le fattispecie descritte sono formulate in modo diverso; ad esempio il valore del prodotto nei confronti del condizionamento da parte della tecnica. I giudici però dovranno tenere presente il dettato del § 3, comma 2 legge sui marchi d'impresa quando, nei confronti di un marchio tridimensionale registrato sulla base della sua affermazione commerciale, il procedimento di cancellazione sia basato su motivi secondo i quali la forma protetta dal marchio è condizionata dal tipo di prodotto, la forma è necessaria per raggiungere un effetto tecnico o conferisce al prodotto un valore sostanziale.

Presso l'ufficio tedesco dei marchi d'impresa e dei brevetti è registrato al numero 39723188, come marchio affermato, la "*Fetta*

al latte” della *Ferrero*. Questo marchio tridimensionale rappresenta un prodotto dolciario da forno composto da due strati di pasta marrone a forma rettangolare in mezzo ai quali si trova uno strato di crema al latte bianca. In base all’elevata notorietà commerciale, che è stata rilevata tramite sondaggi tra i consumatori, è stato provato che il prodotto si è affermato sul mercato, requisito necessario per poter registrare il marchio. Il marchio viene definito come marchio tridimensionale a colori, cioè con i colori marrone e bianco. Nel caso in questione ci si chiede se la struttura non sia condizionata dal punto di vista tecnico, cioè se la presenza di una struttura a tre strati fa parte dell’essenza stessa del prodotto. Poiché queste fette al latte non vengono mangiate con forchetta e coltello, ma vengono messe in bocca dalla confezione aperta, e il consumatore nel far ciò non vuole sporcarsi inutilmente le mani con la farcitura, la struttura a tre strati potrebbe essere necessaria per il tipo di prodotto e per poter raggiungere un effetto di tipo tecnico. Basandosi sul marchio tridimensionale protetto, la titolare ha querelato, con successo, diverse ditte concorrenti, che avevano immesso nel mercato prodotti identici o molto simili, allo scopo di far cessare le azioni da esse svolte. La monopolizzazione a durata illimitata di un marchio tridimensionale, che costituisce allo stesso tempo il prodotto, dimostra chiaramente la forte posizione in cui si trova il titolare di un tale marchio.

3. *La violazione dei marchi d’impresa*

Secondo la giurisprudenza, per valutare il rischio di confusione fra marchi d’impresa, tutto dipende dall’impressione generale che si ha del marchio. Questa opinione viene condivisa anche dalla Corte di Giustizia europea nella decisione *Sabel/Puma*. In base alla legislazione in materia di marchi d’impresa, la protezione spetta principalmente alla forma del marchio che è alla base della registrazione. Così non è ammissibile separare un elemento da una definizione generale – sia che si tratti di un marchio composto da parole, da figure o da entrambi – e controllare lui solo con un altro marchio per verificare se essi sono identici o simili. Ciò si basa sulla considerazione secondo la quale la protezione basata sulla legislazione in

materia di marchi d'impresa deve partire dalla forma del marchio, così come questa è registrata, e in base alla quale può essere rilevata una somiglianza con un altro marchio solo nel suo utilizzo concreto. La protezione di un elemento (parola o figura) separato dal marchio composto nel suo complesso è estranea alla legislazione in materia di marchi d'impresa. Allo stesso modo è vietato separare un elemento dal segno oggetto della querela e constatare la sua conformità al marchio che si suppone violato. Questo modo di considerare la questione vale anche in seguito all'entrata in vigore della nuova legge sui marchi d'impresa.

Il principio citato non vieta invece di conferire ad un singolo elemento una facoltà distintiva particolare o dominante che caratterizza il segno nella sua totalità; nell'ipotesi di uguaglianza del segno terzo con il segno nella sua totalità si deve presupporre un pericolo di confusione tra i due. Questo è il caso che si verifica quando la parte uguale ha una posizione caratteristica autonoma nel segno complessivo e non è di poca importanza, come ad esempio avverrebbe se introdotto nel marchio totale esso perdesse la sua caratteristica di far ricordare il marchio stesso.

In ogni caso vengono considerati entrambi i segni nella loro totalità e non solo i singoli elementi. In questo contesto bisogna constatare se un elemento di un marchio d'impresa ha un significato che caratterizza l'impressione generale solo sulla base della configurazione del marchio stesso. Alla domanda, come sono configurati i marchi d'impresa di persone terze, non viene data nessuna importanza fondamentale.

Ci si chiede inoltre se, ad un segno esistente già in precedenza, spetta una capacità distintiva particolare, ad esempio per il suo valore o la sua affermazione sul mercato, e di conseguenza se per questo motivo bisogna dargli una protezione materiale maggiore che può implicare anche l'utilizzo di segni composti nei quali l'elemento uguale o simile non presenta un significato caratterizzante per il segno composto. Questo perché vale il principio in base al quale il pericolo di confusione è tanto più elevato quanto maggiore è la capacità distintiva del segno protetto. Una maggiore capacità distintiva motiva anche una protezione materiale maggiore nei confronti di segni simili.

Nella decisione *P3-plastoclin* del 1995 la querelante era la titolare del marchio d'impresa *P3-plastoclin* per detergenti chimici; la convenuta commerciava, sotto il nome di *plastOclean*, un detergente per macchine che lavorano la plastica. La querelante ha visto in tutto ciò una violazione del suo marchio d'impresa. I prodotti interessati erano quasi identici, si trattava solamente della possibilità di confusione dei marchi. L'elemento del marchio *P3*, messo dalla querelante dal 1929 in più di 200 marchi depositati, si era affermato fra il pubblico ed era elemento costante nella serie di marchi della stessa. La Corte suprema federale non ha avuto dubbi sul fatto che l'elemento *plastoclin* del marchio oggetto della causa potesse essere confuso con il marchio *plastOclean*, ha però negato questa possibilità di confusione considerando che l'impressione generale del marchio *P3-Plastoclin* venisse caratterizzata dall'elemento *P3*. Questa decisione ha incontrato, nella cerchia di persone coinvolte, costernazione e rifiuto. Aver reso l'elemento *P3* un marchio conosciuto con elevata capacità distintiva ha determinato uno svantaggio per la titolare del marchio più vecchio e costituito di più elementi. Se essa non avesse fatto in modo che l'elemento *P3* si affermasse così tanto, non si sarebbe potuto non riconoscere all'ulteriore elemento *plastoclin* la proprietà caratterizzante che avrebbe conseguentemente motivato il conflitto. Questa decisione ha mostrato come possa essere fatale registrare un marchio d'impresa composto da più elementi, in quanto può arrecare degli svantaggi nell'ambito di azione della protezione.

Un anno dopo la sentenza *P3-plastoclin*, la Corte suprema federale ha fatto un'inversione di marcia con la decisione *Drano/P3-drano*. Poiché i due casi erano molto simili, può essere utile fare un confronto fra le due decisioni della Corte suprema federale ad un anno di distanza.

Nel caso *Drano/P3-drano* la ricorrente era titolare del marchio *P3-drano* registrato tramite procedimento abbreviato. La titolare del vecchio marchio *Drano* ha fatto opposizione contro il nuovo marchio. Entrambi i segni erano stati registrati per dei prodotti chimici. La Corte suprema federale ha rilevato che all'elemento *Drano* spettava il significato dominante nel marchio, poiché questo originariamente era l'elemento più caratterizzante e più espressivo.

L'elemento *P3* si è affermato tra il pubblico come caratteristica della titolare del marchio ed era un elemento comune di una serie di marchi. Di fronte a questa situazione di fatto, così espone la Corte suprema federale, nel caso del marchio *P3-drano* oggetto della querela, il pubblico doveva dare maggiore importanza alla parola *drano*, in quanto l'elemento costante fa pensare che la titolare lo utilizzi insieme a nomi che si riferiscono al prodotto. In base a tali considerazioni l'elemento *P3* riceve un'importanza caratterizzante che definisce un determinato prodotto della titolare. Nel risultato la Corte suprema federale ha rilevato che l'elemento costante per tutta la serie dei marchi è meno importante come segno del prodotto cosicché il marchio d'impresa viene caratterizzato dall'elemento rimanente.

In una serie di altri casi la Corte suprema federale ha presupposto una caratterizzazione dell'immagine generale tramite l'elemento rimanente, quando si utilizza il nome del produttore o di un elemento conosciuto della ditta nel marchio registrato. Questo in quanto il pubblico spesso non distingue i prodotti in base al nome del produttore ma rivolge la sua attenzione ad altri elementi che caratterizzano il marchio.

Anche la decisione *Blendax Pep* segue questa direzione (1996). In questo caso la titolare del marchio *Pep* esistente già in precedenza lo voleva affermato nei confronti del marchio più giovane *Blendax Pep* della ditta *Blendax*. La Corte suprema federale in questa decisione si è tenuta al fatto che per i marchi composti, dal punto di vista dei consumatori, non ha molta importanza l'indicazione del nome del produttore come definizione del prodotto e così l'immagine generale può essere data dall'altro elemento. Quindi la registrazione del marchio *Blendax Pep* è fallita.

Nella giurisprudenza di istanza superiore si è spesso sottolineato che non esiste nessuna regola generale in base alla quale se si indica il produttore si conferisce una capacità distintiva caratterizzante per il marchio nella sua totalità. Piuttosto bisogna giudicare di caso in caso se il pubblico considera l'indicazione del produttore come un dato in secondo piano nel marchio complessivo.

Secondo la giurisprudenza una volta affermata l'efficacia caratterizzante di un elemento è necessario esaminare se vi sono somiglianze

sufficienti tra gli elementi uguali e se il pericolo di confusione non possa essere fuorviato dalla struttura del marchio nella sua totalità.

Prof. Benussi

Passo ora la parola all'avv. Casucci il quale parlerà di un tema un po' diverso rispetto a quanto abbiamo sentito fino ad ora; tratterà infatti della volgarizzazione del marchio, un fenomeno che attiene all'esistenza del marchio stesso.

Avv. Giovanni Casucci

L'argomento che mi è stato dato da trattare attiene al legame fra l'uso del marchio e la sua possibilità di difesa. L'uso è un elemento che fino ad ora si è dato per scontato, ma che rappresenta il passaggio fondamentale per l'acquisizione e la conservazione del diritto di marchio.

Il contratto di licenza è sicuramente uno degli strumenti a disposizione del titolare per l'utilizzo del marchio. La volgarizzazione e il secondary meaning sono conseguenze derivanti dalle modalità di utilizzo del marchio.

La registrazione conferisce il diritto di usare il marchio senza alcun vincolo di carattere temporale; il marchio infatti può essere rinnovato per periodi indeterminati di tempo. Tale indeterminatezza però non è assoluta né indefinita; è infatti condizionata all'effettivo utilizzo, ovvero alla necessità dell'esistenza di un interesse concreto all'uso del segno.

Il diritto viene riconosciuto sulla base della presenza dei requisiti di sostanza, quali novità e capacità distintiva, di cui hanno trattato i due colleghi che mi hanno preceduto. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa le denominazioni generiche di prodotto.

L'esclusiva è condizionata dall'uso effettivo del segno a pena di decadenza. Quindi anche se vengono assolti tutti gli obblighi amministrativi e burocratici, il mancato utilizzo per il termine minimo previsto comporta la decadenza dal diritto.

L'uso, nelle sue diverse modalità, configura precise condizioni

di validità, di efficacia e di ambito di protezione. L'uso di forme diverse rispetto a quelle registrate contribuisce a ridurre l'ambito di protezione o in alcuni casi contribuisce addirittura a far sì che sorga un diritto di fatto non fondato sulla registrazione.

La conseguenza principale è che se è intervenuta la registrazione il presunto contraffattore deve dimostrare di non aver imitato il segno, mentre al titolare è sufficiente riferirsi alla avvenuta registrazione. Una prova molto più difficile è richiesta nel caso del marchio di fatto; il titolare deve infatti dimostrare di aver creato il marchio e di averlo utilizzato, consentendo in tal modo la realizzazione di un collegamento mnemonico fra segno e prodotti da esso contraddistinti. È questa una prova molto dura da dimostrare.

L'esclusiva si fonda sul principio di specialità; è determinata e delimitata dalle designazioni in relazione al prodotto e al territorio.

L'esclusiva tuttavia sfugge da questo tassativo principio di specialità nel caso in cui si verifichi il famoso effetto di rinomanza; in questa fattispecie la capacità distintiva del segno è in grado di estendere la propria forza anche ad altre classi di prodotti rispetto a quelle per le quali il titolare ha rivendicato la protezione. È necessario comunque dimostrare l'esistenza di un rischio di associazione o di confusione fra i segni.

L'esclusiva che nasce correttamente può pertanto perdere il beneficio della registrazione se viene meno la capacità distintiva. Il fenomeno in questione è quello della cosiddetta volgarizzazione del segno cioè del venir meno della caratteristica distintiva propria di un segno che è diventato denominazione generica del prodotto.

Può verificarsi anche il caso opposto, il caso cioè di un'esclusiva che nasce debole ma che si rafforza nel tempo (secondary meaning).

Il parametro che determina tale rafforzamento o indebolimento del segno nel tempo è lo stesso: l'uso.

Il mancato utilizzo per un periodo superiore a cinque anni determina la decadenza dal diritto. C'è inoltre un altro aspetto importante: la tolleranza della coesistenza di un segno confondibile per uno stesso periodo di tempo comporta il venir meno dell'interesse ad agire in difesa del segno stesso. In questo caso non si realizza la decadenza del marchio, ma in Tribunale verrà subito contestato il

difetto dell'interesse ad agire il capo al titolare.

Alla base del diritto di esclusiva vi è l'esistenza di un rapporto concreto fra segno e prodotto, fra segno e impresa. Se questo non c'è, non ha senso mantenere nomi o segni che non distinguono alcunché.

Al considerando n. 8 della Direttiva CE 89/104 si legge: "*...occorre prescrivere che i marchi di impresa vengano effettivamente usati a pena di decadenza*".

- I corollari che derivano da queste osservazioni sono molteplici:
 - Solo verificando l'uso effettivo del marchio è possibile valutarne la "forza" o la "debolezza";
Solo verificando l'uso effettivo del marchio è possibile determinare la presenza o meno di una concreta (o di un rischio di) confondibilità fra segni e prodotti;
 - Solo verificando l'uso effettivo del marchio è possibile determinare la sua reale esistenza e la corrispondente esistenza di un interesse giuridicamente proteggibile.

L'uso è quindi un elemento di fondamentale importanza al fine della acquisizione e conservazione del diritto di marchio.

È stabilito che non possono costituire oggetto di marchio le denominazioni generiche di prodotto. L'articolo 18 della Legge Marchi definisce come tali i segni descrittivi dei prodotti o dei servizi a cui si riferiscono, in particolare i segni che possono servire a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione del prodotto o prestazione del servizio o altre caratteristiche tecniche del prodotto o del servizio. Questi segni, non possono essere utilizzati per designare un solo oggetto, ma devono rimanere generici.

Caso storico è quello della Aspirina, marchio creato dalla Bayer per indicare un trattamento farmaceutico a base di acido acetilsalicilico. È stata prospettata in questo caso la volgarizzazione del marchio in quanto, si sostiene, i consumatori non percepiscono più l'acido acetilsalicilico come variante farmaceutica proposta nell'Aspirina, ma l'Aspirina come prodotto a sé stante della quale esistono

diversi prodotti alternativi.

In tali ipotesi si assiste alla decadenza della protezione per i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio per il fatto dell'attività o dell'inattività del loro titolare. Si tratta di un fenomeno linguistico che sta al di sopra delle capacità di controllo del titolare del marchio. Con la frase "*per il fatto dell'attività o dell'inattività del titolare*" si codifica il principio della volgarizzazione soggettiva in base al quale viene sanzionato il comportamento omissivo "colpevole" di chi ha il diritto e non ha fatto nulla per far capire al consumatore la differenza fra il marchio e il prodotto contraddistinto. Si prescinde quindi dall'obiettività del fenomeno.

Questa è una questione che è stata ampiamente dibattuta nella giurisprudenza italiana e che in sede di attuazione della direttiva ha trovato una sua codificazione.

I casi di volgarizzazione sono molteplici. Uno dei più famosi è quello relativo al marchio *Delicatessen*, deciso in primo grado dal Tribunale di Venezia nel 1985. Si disse in quel caso che "delicatessen" era diventato un termine per indicare prodotti gastronomici di elevata raffinatezza.

Un altro caso è quello del marchio *Pinguino*. Nel dizionario della lingua italiana, accanto alla definizione di animale, vi è riportata anche l'indicazione di un gelato da passeggio ricoperto in genere di cioccolato. Il Tribunale di Torino ha considerato la presenza nel vocabolario di italiano di questa definizione come un segno evidente della volgarizzazione di quello che in origine poteva essere un marchio.

Altro caso famoso riguarda il marchio *Premaman*. In origine era un marchio che riguardava capi di abbigliamento o accessori per gestanti. La Corte di Cassazione ha stabilito la completa avvenuta volgarizzazione di tale marchio, diventato una denominazione generica per indicare un determinato tipo di prodotti.

Prof. Benussi

Chiedo scusa per l'interruzione ma vorrei porre una domanda relativa al marchio *Premaman*. Si tratta in questo caso di un marchio,

si potrebbe dire, fonetico; non ci sarebbe forse una maggiore possibilità di protezione se si utilizzasse una “veste grafica” particolare?

Avv. Casucci

Concordo sul fatto che debba ritenersi un marchio fonetico, ma poiché è indicativo di uno stato tipico per cui si necessitano di abiti e accessori particolari, ritengo che la variazione grafica sarebbe pressoché ininfluyente.

Prof. Benussi

In sostanza si può dedurre che l'analisi del marchio è il risultato di un esame complessivo nel quale assume un peso rilevante anche la valutazione dell'aspetto fonetico e concettuale.

Avv. Casucci

Certamente. Un marchio di questo tipo è caratterizzato da una debolezza intrinseca che non può essere sanata da una veste grafica anche particolarmente curata.

A questo punto vorrei proporre un piccolo test chiedendo la partecipazione delle persone presenti in sala. Cosa vi fa venire in mente la parola *oscar*? Un premio, un nome di persona, una statua, una collana di libri. La parola *oscar* è un caso interessante. Vi posso informare che esistono, nelle pagine gialle elettroniche e in generale nelle visure camerali, moltissime registrazioni, come ditte o come iniziative pubblicitarie in generale, che tendono ad associare la parola *oscar* a qualcosa che idealmente si avvicina ad un principio di eccellenza e di qualità. C'è l'*oscar* della calzatura, l'*oscar* del prezzo migliore ...

Forse è pensabile che la parola *oscar* sia associata ad un concetto di premio da quando, negli anni venti, fu creato l'omonimo premio cinematografico dell'accademia americana. Da allora il segno ha avuto una vita così intensa da diventare, nel tempo, il concetto di premio per eccellenza.

Ancora non è stato codificato da nessuna decisione giurisprudenziale, ma a mio parere *oscar* è diventato quasi una denominazione

generica di premio.

Il dubbio tuttavia si è posto quando, nel 1960 la Mondadori inaugurò una nuova collana di libri denominata appunto Oscar Mondadori. In quanto consumatori, sia di cinema che di libri, ritenete che vi sia una relazione fra l'edizione della Mondadori e il premio americano? In altri termini, è ravvisabile un'ipotesi di confusione fra i due segni?

Intervento dal pubblico n. 1

Secondo me in questo caso la differenziazione è data dalla parola Mondadori associata ad Oscar.

Avv. Casucci

Giustamente. “Oscar Mondadori” è una sorta di endiadi necessaria. Però, se ricordate, il simbolo della collana della Mondadori è la rappresentazione di una silhouette circondata da una O con una sorta di libro aperto sul petto. In questo caso c'è sicuramente una vicinanza, ma si tratta di una evocazione che, a mio avviso, prescinde dalla confusione.

È possibile pensare che la parola “oscar” utilizzata inizialmente per indicare la statuetta data in premio dall'American Academy Award, abbia perso successivamente la sua capacità distintiva diventando quasi un termine sintetico capace di esprimere un concetto di premialità eccellente.

Forse la collana di libri affonda le sue radici proprio in questo concetto; è pensabile infatti che si intendesse creare una serie di libri particolarmente importanti ai quali appunto, Arnoldo Mondadori, ha riconosciuto un premio. Successivamente questo concetto premiale è venuto meno, rimanendo soltanto un prodotto.

Sicuramente nessuno pensa, a causa di questo nome, che i relativi prodotti siano i migliori del mondo. Questa particolare collana viene percepita come un prodotto diverso, una collana che ha una sua individualità, che viene trovata nelle edicole, nelle librerie e che ha un costo spesso inferiore rispetto ad altre.

In questo caso si è passati ad un concetto opposto, molto lontano

dal principio premiale dal quale ha preso avvio.

Questo è il cosiddetto fenomeno del *rafforzamento* o, in altre parole, del *secondary meaning*. Di questo argomento tratta l'articolo 19 della Legge Marchi il quale riconosce la protezione per quei segni che, prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbiano acquistato un carattere distintivo.

A questo punto si pone il problema della registrazione. Nel caso che abbiamo portato ad esempio si è assistito ad un fenomeno per cui due posizioni, che si incrociano in un certo momento storico, prendono successivamente due direzioni diverse, a seguito dell'uso che ne è stato fatto e della conseguente diversa percezione da parte del pubblico. Ad oggi infatti nessuno può affermare che la Mondadori ha un segno che è confondibile, associabile o comunque contraffattorio del segno americano.

Vorrei proporvi adesso un altro test. Quella che vedete riprodotta nella slide è la cosiddetta testa a trifoglio del rasoio a tre lame rotanti; tutti in sala sono in grado di riconoscere il rasoio della Philips. In linea teorica si tratta di un sistema tecnologico alternativo che si basa su un concetto di avvitamento con lame rotanti a triplo strato. Si tratta quindi di tecnologia applicata ad una forma.

L'articolo 18 della Legge Marchi stabilisce, alla lettera c), che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa *“i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”*.

La Philips disegnò questo prodotto molti anni fa e i relativi brevetti sono ormai scaduti. Tuttavia è rimasta l'unica ditta che realizza questo tipo di prodotto; in conseguenza a ciò ciascun consumatore è in grado di associare il prodotto al produttore. Esiste quindi una capacità distintiva intrinseca al prodotto tale da costituire un marchio tridimensionale in base al quale la forma, a prescindere dalla funzionalità tecnica ormai esaurita come brevetto, acquista un autonomo potere di attrazione del pubblico in maniera univoca.

Questo concetto è il punto centrale della disciplina del marchio d'impresa; qualora un segno sia in grado di creare un rapporto biunivoco fra prodotto e produttore, allora l'ordinamento ne riconosce la tutela per un periodo di tempo indefinito.

Questo conflitto ha portato a due decisioni differenti. In Olanda se ne è riconosciuta la valenza di segno distintivo; si è detto che si tratta di un segno tridimensionale di fatto diventato segno distintivo tramite il fenomeno del *secondary meaning*.

La Corte britannica al contrario ha ribadito l'impossibilità di registrare come marchio un segno raffigurante la forma necessaria per realizzare una certa funzione tecnica, dimenticandosi, a mio avviso, che tale funzione tecnica era ampiamente superata ed assorbita.

Un altro caso recente, che ha fatto ampiamente discutere, è quello relativo al detersivo in pastiglie bicolori realizzato dalla Benkiser. Il prodotto è sostanzialmente una pastiglia solida di detersivo, caratterizzata da due colori: bianco e blu. La soluzione tecnologica inserita nel prodotto è rappresentata dal principio della differita capacità di solvenza di due sostanze chimiche, simboleggiate, nel prodotto stesso, dai due diversi colori.

Il messaggio insito nel prodotto è il seguente: si scioglie prima la sostanza A e poi la sostanza B. In questo modo è possibile eliminare le macchie ad una temperatura più bassa, con i vantaggi che ne conseguono.

Per far sì che il consumatore comprendesse i benefici della pastiglia rispetto al detersivo liquido, che era allora il prodotto di grido, bisognava ricorrere a qualcosa di sintetico. Non si può dire che A, costituito da una determinata formula chimica, si scioglie nell'acqua fredda e che poi reagisce con B ... Sarebbe troppo complicato.

La soluzione prescelta è stata la seguente: A si scioglie prima di B, A è bianco e B è blu e insieme fanno il bucato più pulito. Messaggio di marketing perfetto.

Il problema è che appena usciti sul mercato con questo nuovo prodotto sono stati immediatamente imitati anche da case importanti quali la Henkel. La questione è stata portata in varie corti in tutta Europa, ma il problema principale è stato che Benkiser non aveva registrato la pastiglia come marchio tridimensionale avendola considerata solo quale strumento di pubblicità.

La registrazione, avvenuta in un secondo momento, è stata molto difficoltosa perché la Benkiser ha dovuto dimostrare di aver

per prima creato la pastiglia, di averla utilizzata, di aver fatto investimenti pubblicitari tali per cui il consumatore ha visto per primo il suo prodotto e solo successivamente le imitazioni, configurandosi in questo modo una contraffazione di un marchio di fatto tridimensionale.

Per contro, la difesa della Henkel si è basata principalmente sulla impossibilità di procedere alla registrazione di un marchio raffigurante la forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Benksier ha naturalmente evidenziato che in natura le due sostanze non hanno i colori bianchi e blu; il colore è stato dato soltanto al fine di rendere più incisivo il messaggio al consumatore. Né, tanto meno, la forma rotonda della pastiglia è necessaria per ottenere uno specifico risultato.

Quindi se la forma non assolve ad alcuna particolare funzione tecnica allora si ricade nell'ipotesi di difesa di un segno che ha l'unica funzione di essere distintivo rispetto ad altri.

Il Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di ben 40 pagine nella quale sanzionava la condotta Henkel in modo molto serio. La decisione è stata recentemente pubblicata nella Rivista del Diritto Industriale del 1999.

Intervento dal pubblico n. 2

Scusi, ho una domanda. Nel caso che ci ha appena esposto, una delle due ditte era italiana? In generale, se una ditta italiana viene copiata da una straniera a chi ci si rivolge?

Avv. Casucci

Questo è un problema di competenza territoriale e di legittimazione attiva e passiva. Nel caso in questione entrambe le società erano straniere.

Per la individuazione del foro competente in questa materia vige, oltre al principio del luogo dove è domiciliato il presunto contraffattore, anche il principio del luogo ove si perpetra l'illecito.

Intervento dal pubblico n. 2

Ma un imprenditore italiano, che conta in futuro di espandersi all'estero, come può proteggersi?

Avv. Casucci

Dovrà attaccare dove è la sede del contraffattore o dove trova le prove dell'avvenuta contraffazione.

Naturalmente converrà agire in via "preventiva" estendendo il diritto ad altri ambiti territoriali. Gli strumenti a disposizione sono molteplici. È possibile procedere alla registrazione di un marchio con validità estesa a tutti i paesi dell'Unione Europea. In alternativa a questo, per Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o per protezione a scacchiera all'interno dell'Unione stessa, è possibile utilizzare il sistema del cosiddetto marchio internazionale. Tale sistema permette di evitare di dover andare fisicamente a depositare nei diversi Paesi, mettendo a disposizione una procedura parzialmente veicolata dall'ufficio di Ginevra (O.M.P.I. – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Poi sarà onere del richiedente seguire la prosecuzione dell'iter amministrativo nei diversi Paesi.

Vorrei proporvi adesso un caso interessante ma che purtroppo non fa onore alla giurisprudenza italiana; quello del marchio registrato Lidl.

Accanto a questo ve ne sono molti altri che se ne avvicinano fortemente, dal punto di vista talvolta grafico e talvolta fonetico.

Il marchio Disi, ad esempio, foneticamente è completamente diverso, ma graficamente ne riprende i lineamenti caratterizzanti: la scritta blu in campo giallo contornato da rosso con degli elementi rossi all'interno e la parola stessa formata da quattro lettere richiamano fortemente al marchio Lidl.

Lidal invece può essere definita la fonetizzazione italiana del marchio originale, del quale ritorna comunque l'elemento grafico del cerchio su campo quadrato.

Ladis infine è completamente diverso, ma riproduce il quadrato e il campo giallo.

Ebbene la giurisprudenza italiana ha stabilito, in tre diverse occasioni, che questi tre segni sono perfettamente legittimi perché assolutamente non confondibili. Non solo: c'è anche chi ha sostenuto che l'abbinamento blu, giallo e rosso è tipicamente descrittivo della presenza di un *discount*. In sostanza si sostiene che una determinata combinazione di colori abbia un messaggio volgarizzato, generico.

A mio avviso è una tesi molto difficile da sostenere; sarebbe necessario effettuare una indagine demoscopica, realizzare delle ricerche statistiche, degli studi. In realtà il giudice ha creduto a questa affermazione senza dare abbastanza rilevanza al fatto che l'esistenza sul mercato di contraffattori non legittima l'esaurimento di un diritto.

Sembrerebbe, quest'ultimo, un principio alquanto banale ma spesso nelle nostre corti la presenza di contraffattori è considerata come indizio del non valore di un diritto.

Come si diceva inizialmente, per dare forza al segno è necessario utilizzarlo. Al titolare spettano due alternative: può utilizzare il segno in proprio oppure può sfruttarlo in modo indiretto mediante la concessione di licenze.

La licenza è un contratto che non necessariamente deve avere forma scritta; esiste infatti il concetto di licenza implicita che si realizza quando il titolare consente a qualcuno di realizzare il prodotto apponendovi il marchio. Un caso tipico è quello dei terzisti che producono pezzi di ricambio per automobili. Anche se non fosse scritto in un contratto che il terzista può apporre il marchio della casa automobilistica per la quale realizza i pezzi si considera implicito appunto per il fatto che produce per conto terzi.

Quindi non sono richiesti particolari requisiti di forma per la validità del contratto di licenza, ma naturalmente è sempre consigliabile la forma scritta.

La licenza inoltre può essere esclusiva o non esclusiva, in relazione al numero di licenziatari, alle eventuali delimitazioni territoriali o alle diverse strategie di vendita (può essere ad esempio limitata ad alcuni prodotti oppure comprendere una intera gamma).

La licenza può prevedere una retribuzione per somma fissa, per royalties, per minimum di royalties annuali etc. Potrebbe anche essere vincolata ad un minimo annuale non relativo alle royalties ma

alla produzione minima.

Questo tipo di elementi formano oggetto dei due principali contratti di cui vi sono numerosissimi esempi: il contratto di *franchising* e il contratto di *merchandising*.

Entrambi questi contratti partono dal presupposto di avere come base un contratto di licenza, ma hanno due diverse funzioni.

Il *franchising* prevede la gestione del segno come parte più ampia di una serie di impegni contrattuali che di fatto portano alla creazione di una rete virtuale di estensione della capacità distintiva del segno.

Benetton è stato colui che ha applicato, forse in maniera più diffusa, il concetto di *franchising* in Italia; questo strumento gli ha consentito di far sì che il pubblico percepisse una sua presenza diffusa sul territorio senza però dover sostenere in proprio gli investimenti relativi. Ha concesso il diritto di sfruttamento del marchio ma anche dell'immagine, obbligando i *franchisee* a rispettare in modo puntuale i canoni di espressione dell'attività. Costoro in genere si impegnano ad adottare modalità di vendita del *franchisor*, utilizzandone i medesimi marchi, e a distinguere i propri locali di vendita con le medesime insegne. In questo modo si tende a realizzare un sistema di vendita al pubblico, che sia nel contempo articolato ed uniforme.

Il *merchandising* invece ha un diverso approccio; è finalizzato infatti ad estendere non la rete fisica della distribuzione, bensì la rete di copertura del prodotto. Il *merchandising* è quel fenomeno per cui, ad esempio, case automobilistiche producono o sponsorizzano la produzione di sigarette, profumi, capi di abbigliamento. Tutte cose che non hanno alcuna affinità merceologica fra loro, ma che sono finalizzate a coordinare l'immagine correlata; si tratta in sostanza di una operazione di marketing.

Chi compra il profumo Ferrari non lo fa certamente perché è convinto che a Maranello si producano degli ottimi profumi, ma perché in un qual modo si veste di un'immagine, quale, nel caso, quella di uno sportivo vincente e aggressivo.

L'oggetto del *merchandising* quindi non è la semplice riproduzione fedele del marchio, ma è qualcosa di più; è lo sfruttamento della sua funzione di veicolo di messaggi, di ciò che il marchio stesso evoca. In quest'ottica il marchio Ferrari non è più la scuderia di

Maranello ma diventa uno stile di comportamento sociale.

È agevole a questo punto evidenziare una ulteriore funzione del marchio oltre alla classica funzione distintiva; è la cosiddetta funzione attrattiva che si realizza appunto nello sfruttamento dell'immagine evocata dal segno stesso.

Per quanto riguarda la disciplina della licenza bisogna rifarsi all'articolo 15 della Legge Marchi.

Al comma 2 è stabilito un principio di corrispondenza; è stabilito infatti che in caso di licenza non esclusiva il licenziatario ha l'obbligo di usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Il comma 3 stabilisce che il titolare può far valere il proprio diritto di marchio contro il licenziatario che non rispetti le condizioni del contratto. Questo è un elemento molto importante dal punto di vista processuale. Nel caso di contraffazione di marchio registrato spetta infatti al presunto contraffattore dimostrare di non aver violato l'altrui privativa; qualora sia presente un contratto di licenza non si può più parlare di contraffazione, ma di un più semplice inadempimento contrattuale. La conseguenza fondamentale è una sostanziale inversione nell'onere della prova; spetta infatti all'attore dimostrare l'avvenuta violazione.

Il successivo comma 4 del citato articolo 15 della Legge Marchi stabilisce che *"in ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"*. Quindi è fondamentale che esista un rapporto tra licenziante e licenziatario basato non tanto sulla qualità intrinseca del prodotto, quanto sull'attesa del consumatore in relazione alle qualità del prodotto.

In un contratto di *franchising* è molto semplice verificare la pari qualità dei prodotti, ma quando si passa ad analizzare il caso del *merchandising* tale verifica risulta molto più ardua; come si fa a verificare la pari qualità di prodotti merceologicamente differenti? Tale verifica non è attuabile in quanto, come si diceva prima, questo secondo contratto si fonda su un principio completamente diverso. La verifica non deve essere rivolta all'analisi delle caratteristiche

tecniche o fisiologiche del prodotto, ma deve considerare quello che è il potere evocativo del marchio, ovvero l'immagine che ne è collegata in termini di marketing.

DIBATTITO

Intervento dal pubblico n. 4

Una domanda rapidissima all'avv. Casucci. Si diceva che il mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto superiore a cinque anni comporta la perdita del relativo diritto. Quand'è che si può considerare non utilizzato un segno? È sufficiente inserirlo in un catalogo per evitare la decadenza?

Avv. Casucci

L'uso deve essere inteso in senso lato. Esistono effettivamente diverse tecniche per mantenere in vigore i cosiddetti marchi difensivi; si usa ad esempio inserirli in cataloghi che poi vengono inviati per posta, al fine di dimostrarne la circolazione.

In alcuni casi si è sostenuto che sia sufficiente un utilizzo anche sporadico che valga ad interrompere il non utilizzo quinquennale.

Quindi, per rispondere alla domanda, è sufficiente l'inserimento in un catalogo, purché questo sia destinato alla circolazione.

Tale realtà va peraltro letta in relazione alla impostazione Comunitaria che sembra molto più rigorosa di quella nazionale in tema di necessità di un uso non meramente formale del segno registrato

Intervento dal pubblico n. 5

Vorrei sapere se ricade nell'ipotesi di contraffazione una notevole somiglianza fonetica di un marchio registrato da parte di una azienda molto rinomata in un momento successivo rispetto alla registrazione, da parte di una azienda conosciuta a livello meramente locale, del segno in questione.

Vorrei poi porre una seconda questione: nel caso in cui una

azienda che commercializza i suoi prodotti con un certo marchio e che fornisce anche la garanzia su tali prodotti fallisca se una seconda azienda acquista tale marchio, deve farsi carico della garanzia fornita dalla prima?

Prof. Mayr

Nel nostro ordinamento non vi è alcun collegamento fra garanzia e marchio. Mi spiego meglio: il marchio garantisce solo l'origine del prodotto. Se poi il produttore presta anche delle garanzie accessorie, questo fa capo ad un rapporto diverso. Con l'apertura di una procedura concorsuale il diritto sul marchio non viene meno; viene meno invece la garanzia a favore di quei consumatori che hanno acquistato i prodotti perché l'impresa che era contrattualmente tenuta a prestarla è fallita e quindi tecnicamente non è più in grado di adempiere.

Se nell'ambito del fallimento un'altra impresa acquista il marchio, può porsi eventualmente il problema relativo all'articolo 15 della Legge Marchi, ovvero la possibilità di generare inganno nei consumatori che potrebbero fare affidamento sull'impresa subentrata per quanto riguarda la qualità o la garanzia sui prodotti acquistati.

Intervento dal pubblico n. 5

L'altra domanda riguardava il caso di un marchio, molto noto, inizialmente non registrato. Successivamente, al momento della registrazione, ci si è accorti dell'esistenza di un marchio molto simile, dal punto di vista fonetico ma anche grafico, relativo a settori abbastanza vicini registrato da un'azienda con una notorietà molto più contenuta.

Avv. Casucci

Nel caso in questione vale il principio della prima registrazione; a maggior ragione vale in Italia, dove non c'è un esame di merito in quanto l'ufficio brevetti non rileva l'eventuale anteriore registrazione di un segno.

Il problema sarà quindi quello di provare la notorietà. Potrebbero

prospettarsi due casi. La nullità del secondo marchio, per carenza di capacità distintiva, se risultasse richiamare fortemente la forma e i caratteri del primo. Oppure, qualora riuscisse la prova della notorietà del marchio di fatto, la nullità del primo in quanto registrato in mala fede.

Prof. Benussi

Prima di chiedere a Treviso se ci sono delle domande vorrei trarre delle prime conclusioni. Se siete dei consulenti consigliate di registrare al livello nazionale il prima possibile; se siete delle imprese provvedete a farlo. Pensate che nell'arco di due anni ad Alicante sono state registrate circa 100.000 domande. Quindi se volete evitare di avere problemi, anche nei confronti di imprese straniere che venissero ad operare nel mercato italiano, dovete cercare di garantirvi una priorità. Questo è un primo concetto estremamente importante da diffondere il più possibile.

Un fatto curioso che ho notato è la tendenza sempre crescente di registrare marchi composti da più parole o formati con parole nuove; la ragione di tutto ciò sta naturalmente nella maggiore difendibilità di marchi costituiti in questo modo.

La creazione di un segno distintivo è diventata talmente determinante nel comportamento strategico delle imprese che si sta assistendo alla nascita di nuove professioni; c'è chi infatti crea dei marchi che poi rivende per certi tipi di prodotti.

Prof. Mayr

Un altro caso riguarda il celebre marchio *Nike*; quando la ditta americana è entrata in Italia si è scontrata con un artigiano di Reggio Emilia che aveva da tempo registrato il marchio. La Nike ha perso il processo e a mio avviso non poteva essere diversamente. La soluzione più semplice in questi casi è di ricomparsi il marchio.

Intervento dal pubblico n. 6

Vorrei un chiarimento. Che differenza c'è tra il marchio e il nome di un prodotto? Mi spiego: Fiat è un marchio, Mercedes è un marchio; Punto come si può inquadrare?

Avv. Mayr

Nel caso in questione si tratta di due marchi: Fiat è un marchio generale, Punto è un marchio speciale.

Intervento dal pubblico n. 6

Se è così vi sono diversi casi di omonimia fra marchi. Prendiamo l'esempio della Mercedes 200; ci sono moltissime altre auto che vengono contraddistinte con questi numeri.

Prof. Mayr

Mi viene in mente un caso avvenuto in Germania qualche anno fa. La Fiat aveva immesso nel mercato tedesco un'automobile contraddistinta dal marchio "Uno sl". La Mercedes non ha fatto causa per il marchio "sl", bensì ha agito per concorrenza sleale. Ha infatti affermato che avendo utilizzato da tempo il marchio "sl" per contraddistinguere auto di grande prestigio, l'immagine del prodotto risultava danneggiata dall'utilizzo fattone dalla casa torinese. La Mercedes ha vinto e la Fiat è stata costretta a non utilizzare il marchio "sl" sulle Uno.

Intervento dal pubblico n. 7

Come si fa allora ad essere certi di non registrare un marchio già esistente?

Prof. Benussi

Adesso, per il marchio comunitario, è disponibile la banca dati di Alicante.

Prof. Mayr

Bisogna però tenere presente che alcuni paesi, fra i quali anche l'Italia, riconoscono una certa protezione anche ai marchi di fatto, mettendo le imprese nell'impossibilità di conoscere esattamente quali siano i marchi sul mercato.

Avv. Casucci

Un consiglio pratico che mi sento di dare è di navigare su Internet. In questo modo per citazione indiretta, o per citazione diretta della stessa fonte pubblicitaria, è possibile accedere ad una grande quantità di informazioni. Questo consente intanto di farsi un'idea dell'esistenza o meno del segno; poi sono disponibili numerose banche dati, a pagamento o meno, nelle quali effettuare le ricerche.

Intervento dal pubblico n. 8

Visto che siamo in chiusura forse mi è consentito andare lievemente fuori tema. Volevo tornare sui marchi di forma, verso i quali mi sento, in una certa misura, critico. Il dr. Vohland e l'avv. Casucci ci hanno illustrato un'interessante casistica di oggetti che sono dei marchi di forma; e noi questo lo accettiamo pacificamente perché è la realtà dei fatti, perché stiamo giudicando a posteriori. Ma io provo ad analizzare in particolare tre degli esempi che abbiamo visto, cercando di non farmi condizionare dalla conoscenza dei fatti.

Mi viene in mente innanzitutto il rasoio a trifoglio della Philips. Cercando di ragionare da uomo della strada, nulla da dire; quell'immagine mi ricorda immediatamente il produttore, la Philips.

L'altro esempio, quello che colloco a livello intermedio, è quello della bottiglia a sezione triangolare tipo Vecchia Romagna. Ora, supponendo che il produttore realizzi solo quel tipo di prodotto, anche se l'oggetto ha una sua specifica funzione come contenitore, può effettivamente essere in grado di creare un collegamento mnemonico fra prodotto e produttore. Posso quindi accettarlo come marchio di forma.

Ma veniamo alla Fetta al latte della Ferrero. La Ferrero non mi

risulta vendere solo questo prodotto; ne vende anche molti altri non necessariamente caratterizzati dalla presenza di una stratificazione bicolore. Posso accettare che queste caratteristiche conferiscano uno speciale ornamento al prodotto, ma ritengo che tale prodotto non sia proteggibile come marchio di forma. Piuttosto mi riferirei al disegno industriale. Mi rendo conto di far parte di una corrente fortemente minoritaria, e quindi chiedo qual è, secondo Voi, il metro di valutazione per definire questa labilissima linea di demarcazione fra il marchio di forma e il modello industriale.

Avv. Casucci

La linea di demarcazione è costituita sostanzialmente dalla differenza fra la forma che dà valore sostanziale al prodotto e la forma meramente distintiva.

Vi porto un altro esempio che sicuramente tutti avete avuto modo di vedere al supermercato. Nell'ultimo anno si trovano in vendita moltissime varianti dei biscotti del Mulino Bianco; questo è dovuto al fatto che sono scaduti i 15 anni del modello ornamentale che ha caratterizzato i depositi della Barilla. È difficile sostenere la tesi del marchio di forma ma si potrebbe immaginare la via dell'azione per concorrenza sleale, sostenendo l'illiceità del "look a like", ossia l'imitazione servile dei prodotti.

Intervento dal pubblico n. 8

Scusate se cerco di banalizzare, ma è chiaro che chi riesce ad ottenere un marchio di forma è vincente perché, a fronte di un costo relativamente limitato, ottiene una protezione imperitura. Il modello ornamentale, come ricordava adesso l'avv. Casucci, ha un suo limite; dopo 15 anni comunque decade, e se il prodotto ha un lungo successo nel tempo, si perde tutto. Però, cercando di non ragionare a posteriori, se qualcuno mi proponesse la pastiglia bicolore io sono fortemente convinto che il primo suggerimento che darei sarebbe quello del disegno industriale.

Avv. Casucci

Secondo me gran parte dei problemi sono dovuti al fatto che i consulenti brevettuali agiscono da mediatori tecnici tra esigenze economiche e mondo tecnico. I giuristi sono altrettanto mediatori fra il mondo tecnico e il linguaggio amministrativo di un giudice. Gli economisti e i responsabili marketing ragionano tutti con teste diverse. Il problema è riuscire ad avere una visione globale del problema; riuscire ad immaginare qual è l'obiettivo finale che si vuole raggiungere e agire di conseguenza. Il responsabile di marketing in realtà difficilmente si confronta nelle sue strategie con il legale, con il consulente tecnico o con il responsabile ricerca e sviluppo.

Intervento dal pubblico n. 8

Purtroppo non è sempre così semplice. Guardando all'esempio di prima, qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere? Il massimo risultato con il minimo sforzo è garantito solo dal marchio di forma. Bisogna però anche considerare i rischi connessi a tale scelta; se si incontra un giudicante che la pensa come me allora rifiuta il marchio di forma e si perde tutto.

Avv. Casucci

Certamente questo è un rischio che c'è sempre, sono d'accordo.

Prof. Benussi

Se non ci sono altre domande in sala, passo la parola a Treviso. Ci sono domande da parte vostra?

Intervento dal pubblico n. 9

Un distributore nazionale può depositare il marchio della ditta estera i cui prodotti commercializza?

Prof. Mayr

La risposta è assolutamente negativa. Il caso è talmente frequente, talmente dibattuto a livello legislativo e, ancor prima, giurisprudenziale, che addirittura nella Convenzione di Parigi si trova una norma che vieta la registrazione da parte del distributore nazionale del marchio del concedente estero.

Intervento dal pubblico n. 9

Ma se la ditta italiana sostiene forti investimenti sul marchio in questione, quali strumenti ha a disposizione per garantirsi una tutela?

Prof. Mayr

L'unica tutela possibile è a livello contrattuale. Mi rendo conto che molto spesso non è facile anche perché la parte forte è spesso il concedente straniero e non il distributore nazionale.

Intervento dal pubblico n. 10

La mia domanda riguarda un caso concreto. Un imprenditore italiano ha depositato nel 1997 un marchio comunitario. Successivamente un'impresa britannica, che realizza prodotti simili, ha iniziato ad utilizzare lo stesso segno quale denominazione sociale. Quali possibilità ha l'impresa italiana per difendere il proprio segno, considerando che l'impresa inglese non commercializza i suoi prodotti in Italia?

Avv. Casucci

Il marchio comunitario registrato anteriormente ha un'efficacia invalidante dell'eventuale registrazione successiva da parte di un'altra impresa. Non ha alcuna rilevanza la mancata commercializzazione in Italia dei prodotti in questione, in quanto il marchio comunitario ha validità anche nel territorio inglese. Il problema è agire, evitando così la tolleranza, che implicherebbe un concetto di riduzione

del diritto dell'impresa che per prima ha provveduto al deposito.

Intervento dal pubblico n. 10

Io condivido in maniera assoluta questa sua opinione. A questo punto, presso quale autorità giurisdizionale in Italia consiglierebbe all'imprenditore italiano di rivolgersi, posto che l'articolo 90 del regolamento 40/94 dà un'ampia possibilità di scelta?

Prof. Mayr

Se la ditta inglese vende i suoi prodotti al di fuori del territorio britannico allora può chiamarla in giudizio nel luogo di vendita del prodotto perché c'è stata contraffazione del marchio. Ma se la ditta inglese non esce dal territorio britannico sarà costretto a proporre la causa presso i tribunali del marchio comunitario in Gran Bretagna.

Intervento dal pubblico n. 10

Nel caso in questione è successo che la ditta inglese ha diffuso in Italia dei bigliettini con impressa la sua denominazione; non ha diffuso i prodotti.

Prof. Mayr

Al fine di evitare contestazioni io andrei comunque a radicare la causa in Gran Bretagna, nella circoscrizione del tribunale del marchio comunitario dove ha sede la ditta inglese.

Prof. Franco Benussi

Oggi abbiamo fatto il punto su alcuni temi, ma quello che mi preme ancora richiamare alla vostra attenzione è che siamo in un momento di attesa, in una fase di studio di questo nuovo istituto che è il marchio comunitario. In ogni caso è bene provvedere sempre alla registrazione nel paese di origine a meno che non si abbia un marchio la cui notorietà travalica i

confini del territorio nel quale si opera.

Sarà poi di sicuro interesse analizzare la giurisprudenza che si sta formando ad Alicante. Come giustamente diceva poc'anzi il prof. Mayr la competenza in tale materia spetta ai tribunali del marchio comunitario. In Italia tuttavia tali tribunali non sono ancora stati individuati; questa sarà una operazione alquanto delicata perché saranno richieste delle competenze in materia di diritto comunitario abbastanza specifiche.

Al pari degli atti di privativa industriale anche il marchio, quale segno distintivo, e la sua stessa esistenza sono stati in passato fondamentalmente condizionati dal principio di territorialità. L'autorità amministrativa nazionale infatti concede diritti di esclusiva in materia di proprietà industriale sulla base della sovranità nazionale.

Tradizionalmente ogni ordinamento prevede, in modo completamente autonomo, quali siano i segni che possono essere oggetto di registrazione come marchi, quali i requisiti di registrabilità di un segno, quali i presupposti per la sua tutela, quali siano gli effetti della registrazione e quale la durata e il regime giuridico.

Da questa realtà giuridica discende direttamente che il diritto sul marchio conseguito in uno Stato resta limitato al territorio di tale Stato e che i marchi ottenuti nei diversi Stati devono considerarsi tra loro del tutto indipendenti.

Il principio dell'autonomia dei marchi del resto trova una sua precisa disciplina nella Convenzione dell'Unione di Parigi del 20.03.1883, resa esecutiva in Italia nel testo originario, con L. 07.07.1884, n. 2473 e successivamente modificata a Bruxelles il 14.12.1900, a Washington il 02.06.1911, all'Aja il 16.11.1925 (in tale versione ratificata dall'Italia con D.L. 19.01.1926: tale testo è rimasto in vigore in Italia fino al 1954), a Londra il 02.06.1934, a Lisbona il 21.10.1958, a Stoccolma (1967), testo attualmente in vigore in Italia a seguito della ratifica del 24.04.1977.

Secondo l'articolo 6 della stessa un marchio che sia stato registrato in un Paese dell'Unione dovrà essere considerato indipendente dai marchi registrati negli altri Paesi dell'Unione, compreso quello di origine.

Nel sistema tradizionale, pertanto, per ottenere la registrazione come marchio di uno stesso segno in diversi Paesi, era necessario

che si procedesse alla registrazione nazionale di esso in ciascuno dei diversi Stati. Per la essenza stessa del sistema del marchio e della sua funzione, è sicuramente vero che i prodotti contrassegnati da un marchio sono destinati a circolare, e nell'epoca più recente, in maniera sempre più rapida e su territori che vanno ben al di là del territorio dello Stato in cui il marchio è stato registrato. In forza di questa nuova velocità di circolazione dei marchi e a questo assai più vasto ambito territoriale in cui il marchio è destinato a muoversi, ci si era trovati al cospetto di una situazione di incompatibilità con gli obiettivi fondamentali perseguiti dal Trattato di Roma, specialmente in considerazione del fatto che il marchio, nelle normative nazionali, è sempre stato caratterizzato da una natura essenzialmente monopolistica. Il sistema dell'ordinamento comunitario invece, anche per realizzare gli scopi perseguiti dalla Comunità fissati lapidariamente negli artt. 2 e 3 del Trattato, si sforza di promuovere e di riaffermare in ogni modo ed a qualunque costo un principio generale di libertà di concorrenza al fine di creare uno spazio economico in cui si evidenzino la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali fra gli Stati membri, nonché la integrazione e la fusione dei mercati nazionali in un unico mercato. La tutela della proprietà industriale in generale e dei marchi in particolare è stata ritenuta idonea a costituire un mezzo di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alla importazione, all'esportazione, o al transito delle merci all'interno degli Stati membri. La legislazione nazionale che consente di vietare l'introduzione nel territorio di uno Stato membro di prodotti tutelati da un diritto di proprietà intellettuale comporterebbe ostacoli per gli scambi tra Stati membri che potrebbero essere qualificati "misure di effetto equivalente". La delimitazione territoriale degli effetti del marchio e la sua diversa disciplina nei vari ordinamenti, fanno in modo che il diritto di escludere chiunque altro dalla utilizzazione di un certo segno per contraddistinguere determinati prodotti provenienti da un altro Stato membro, possa avere effetti limitativi sulla sua esportazione in un altro Stato membro e sul suo transito sul territorio nazionale nel tragitto che unisce due o più Stati membri.

Tale contraddizione non è stata di pregiudizio alla tutela dei diritti di proprietà industriale dal momento che, prima che sul

piano comunitario si creasse una normativa che ne prevedesse la disciplina, fu prevista una eccezione al principio del divieto delle restrizioni alla libera circolazione dei prodotti derivanti dalla tutela della proprietà industriale.

Il trattato di Roma infatti all'art. 36 prevede che "... *gli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale*". A tale eccezione non si è attribuito un carattere assoluto, bensì limitato dalla necessità che il principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi avrebbe dovuto tollerare ostacoli oggettivamente giustificati appunto dalla necessità della tutela della proprietà industriale e che tali ostacoli non finissero per costituire mezzi di arbitraria discriminazione o di effettive restrizioni al commercio fra gli Stati membri.

Ma le possibilità di conflitto tra la creazione ed il mantenimento di un mercato unico e la tutela dei marchi non potevano cessare finché non si fosse creato un nuovo istituto di portata comunitaria che si sostituisse ai marchi nazionali.

Anche nella materia dei marchi, come sovente accade allorché esistono situazioni di conflitto tra normativa nazionale e normativa comunitaria, si è operato, in un primo tempo, nel senso di un adattamento della normativa nazionale al Trattato e, successivamente, nel senso della realizzazione di una normativa comunitaria in esecuzione del Trattato stesso.

Il diritto comunitario si è imposto in larga misura, tanto sotto l'aspetto giurisprudenziale che normativo, istituendo il marchio comunitario quale diritto di privativa unico, efficace in tutto il territorio della Comunità, che può essere richiesto ed ottenuto su istanza rivolta ad una unica autorità amministrativa comunitaria mediante l'espletamento di una procedura di concessione, e che permane in vita e si estingue esclusivamente in maniera unitaria.

In realtà la giurisprudenza della Corte di giustizia ha svolto una funzione estremamente efficace e costruttiva, oltre che essenziale nella formazione di un vero e proprio diritto comunitario dei marchi, con il superamento del conflitto tra la esistenza del Mercato Comune e i diritti nazionali sui marchi. Tale superamento si concretizza nella frantumazione del contenuto del diritto nazionale dei marchi ed

in una corrispondente riaffermazione dei principi fondamentali del Trattato.

In proposito sarà sufficiente ricordare l'opinione della Corte sulla differenza esistente fra contenuto ed esercizio dei diritti di proprietà industriale concessi dagli Stati membri (Grundig-Consten del 13.07.1966, in Cause n. 56 e 57/64, in Raccolta 1966, 457 e Riv. dir. Ind, 1966.II, 238; Sirena-Novimpex del 18.02.1971, in Causa n. 40/70, in Raccolta 1971,69 e Foto it, 1971, IVc.161), secondo cui "l'esercizio del diritto di marchio è particolarmente atto a contribuire alla ripartizione dei mercati ed a pregiudicare quindi la libera circolazione delle merci fra Stati, la quale è essenziale per il Mercato comune".

Si potrà anche menzionare la decisione "Audi IV" del 30.11.1993, in Causa n. 317/91, dove la casa tedesca si opponeva alla importazione in Germania da parte della concorrente Renault del modello "ESPACE QUADRA", già messo in commercio da quest'ultima in Francia ed in altri Stati della Comunità, in base alla argomentazione che la espressione "Quadra" avrebbe potuto creare confusione con il segno "Quattro" facente parte del marchio "AUDI QUATTRO". Tale marchio caratterizzava una vettura Audi a quattro ruote motrici di tipo nettamente diverso da quello della Renault. Questa per contro si oppose alla registrabilità come marchio della parola "Quattro".

Ad avviso della Corte di Giustizia è questione di diritto nazionale stabilire sia le condizioni per proteggere come marchio il termine "Quattro" sia le ipotesi per le quali può esservi "confondibilità" fra due marchi, ammesso che la legislazione nazionale non differenzi i marchi stranieri da quelli nazionali. Per la Corte non era possibile imporre a livello comunitario una interpretazione restrittiva della nozione di confusione fra marchi e la legge tedesca sui marchi doveva ritenersi compatibile con il diritto comunitario autorizzando l'autorità giudiziaria tedesca di rinvio a concedere l'inibitoria se a suo avviso il marchio "4" della Audi avesse meritato di essere tutelato come marchio notorio e se i marchi Audi e Renault fossero confondibili.

Quanto all'esaurimento comunitario dei diritti nazionali in materia di marchi nella decisione "Cetrafarm-Winthrop" del

31.10.1974, in Causa n. 16/74, Raccolta, 1974, 1183 e Dir. Com. e scambi int, 1975, 349 e ss, con nota di GROPPALI (posizione divergente tra i diritti di proprietà industriale e norme Cee), la Corte di Giustizia ha avuto occasione di affermare che “l’esercizio da parte del titolare di un marchio della facoltà, attribuitagli dal diritto di uno Stato membro, di opporsi allo sfruttamento commerciale, in questo Stato, del prodotto contrassegnato dal marchio e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, è incompatibile con le norme del Trattato Cee relative alla libera circolazione delle merci” (sentenza “Hag” del 03.07.1974, in Causa n. 192/73, Raccolta, 1974, 731; la decisione 102/77 “Hoffmann Laroche/Centrafarm del 23.05.1978, Raccolta 1978, 1139; la decisione 1/81 “Pfizer/Eurim Pharm” del 03.12.1981, Raccolta, 1978, 2913; la decisione 3/78 “Centrafarm/American Home Products” swl 10.10.1978, Raccolta 1978, 1823 e quella deviante “Terrapin-Terranova” del 22.06.1976, in Causa n. 119/75, Raccolta, 1976, 1039).

Nella causa “Terrapin/Terranova” si poneva il problema di determinare se fosse consentito ad una impresa titolare di un marchio tedesco (Terranova) di opporsi alla importazione in Germania di prodotti originari provenienti dal Regno Unito e lecitamente commercializzati in tale Paese da una impresa indipendente sotto un marchio inglese (Terrapin) che, ai sensi del diritto tedesco, presentava un rischio di confusione per il consumatore tedesco. La Corte non aveva potuto basarsi sulla definizione “dell’oggetto specifico” della tutela data nella causa “Centrafarm/Winthrop” e ricorse alla funzione del marchio come garanzia dell’origine del prodotto nei confronti dei consumatori. L’esaurimento del diritto si verifica non soltanto nel caso che il prodotto contrassegnato dal marchio sia stato commercializzato nel Paese di provenienza dell’importazione dal titolare o con il suo consenso, bensì anche nel caso che il titolare abbia deliberatamente frazionato il proprio diritto. Tale operazione di frazionamento volontario di un marchio interferisce con la funzione di origine in caso di importazioni parallele. Il consumatore, abituato ad acquistare un certo prodotto contrassegnato da un certo marchio, può essere sorpreso allorché si imbatte nello stesso prodotto commercializzato sotto un marchio diverso, il che può indurlo ad attri-

buirgli una diversa origine. Essendo, tuttavia, questo rischio il risultato del comportamento del titolare stesso che deliberatamente utilizza marchi diversi in diversi Stati membri, il riconoscergli il diritto di vietare importazioni parallele significherebbe consentirgli il frazionamento del mercato comune. È invece pienamente compatibile con il diritto comunitario il diritto di una impresa di contrastare in base al proprio marchio l'importazione di un prodotto commercializzato in un altro Stato membro sotto un marchio simile o confondibile, appartenente ad un'altra impresa, a condizione che si tratti di imprese indipendenti sul piano giuridico ed economico e che non esista un'intesa concorrenziale tra di esse.

Nella causa "Hoffmann-La Roche/Centrafarm" la questione che si è presentata per decisione alla Corte di Giustizia riguardava l'importazione parallela dal Regno Unito verso la Germania di un farmaco recante i marchi "Valium" e "Roche". L'importazione era stata preceduta da una manipolazione del confezionamento del prodotto effettuata dall'importatore. La società Centrafarm, dopo aver lecitamente acquistato il farmaco nel Regno Unito dalla società Hoffmann-La Roche, lo aveva riconfezionato con imballaggi conformi alle abitudini della distribuzione in uso in Germania ed aveva apposto sulle nuove confezioni il marchio originale accompagnato dalla indicazione della società distributrice.

Applicando la definizione dell'oggetto specifico della tutela di cui alla decisione "Centrafarm/Winthrop" la Corte avrebbe dovuto concludere che i diritti di Hoffmann-La Roche erano esauriti: il titolare dei marchi aveva proceduto alla prima commercializzazione dei prodotti sotto quei marchi e nessuno approfittava della posizione e della reputazione degli stessi vendendo prodotti che ne fossero indebitamente rivestiti. La Corte di Giustizia, tuttavia, ritenendo iniquo accettare tale conseguenza, ha considerato la funzione di garanzia di origine del prodotto nei confronti del consumatore. Questi ha diritto alla certezza che il prodotto, nella fase anteriore alla distribuzione commerciale, non abbia subito interventi non autorizzati da parte di terzi che possano alterarne lo stato originario. Nel caso che tali manipolazioni abbiano avuto luogo senza che il produttore lo sapesse, il marchio non può fornire tale garanzia e la funzione essenziale del marchio non può realizzarsi. Così si giustifica il fatto che

il titolare possa vietare la distribuzione in un altro Stato membro di prodotti da lui commercializzati nel Paese di origine ma ulteriormente sottoposti a manipolazioni non autorizzate da parte di un terzo prima della riapposizione del marchio di origine sul prodotto riconfezionato.

Nella decisione "Pfizer/Eurim Pharm" la Corte si è adeguata a questo orientamento giurisprudenziale.

Nella "Centrafarm/American Home Products", in una fattispecie di importazioni parallele di un farmaco, l'importatore aveva sostituito il marchio originale "Serenid" utilizzato dal produttore nel Regno Unito con il marchio "Seresta" utilizzato dallo stesso produttore nei Paesi Bassi. Fondandosi sulla funzione di garanzia di origine del prodotto, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il titolare di un marchio protetto nel Paese ove si verifica la importazione parallela ha la facoltà di opporsi alla commercializzazione fatta da un terzo di un prodotto sotto quel marchio, anche se il prodotto è stato lecitamente messo in commercio nel Paese di origine dell'importazione dal titolare del marchio, ma sotto un marchio diverso.

Con la creazione del Mercato Unico, lo sviluppo economico di esso ha richiesto che esistessero condizioni che si potessero confrontare con quelle di un mercato nazionale di un singolo Stato.

Il principi fondamentali del Mercato Unico (la libera circolazione dei beni e dei servizi), per poter funzionare regolarmente e senza ostacoli, necessitavano di norme che avessero effetti di dimensione e portata comunitaria. Una disciplina comunitaria del marchio apparse di particolare rilevanza in quanto poteva essere tale da consentire alle imprese di contraddistinguere i loro prodotti e i loro servizi nell'ambito dell'intera Comunità, senza limitazioni infrastatali e territoriali.

Volendo tracciare una preliminare linea di strategia di impresa, si dovrà osservare che quanti desiderino commercializzare i propri prodotti e garantire la tutela dei relativi segni distintivi sull'intero territorio della Unione Europea richiederà, e qualora ne sussistano le condizioni potrà ottenere, la registrazione di un marchio comunitario. Le imprese di dimensione più ridotta che intendano operare unicamente nell'ambito del mercato nazionale limiteranno la tutela dei propri marchi al territorio nazionale richiedendo unicamente la regi-

strazione del loro marchio presso l'Ufficio nazionale.

È indubbio che ormai le imprese operanti su scala europea, e quindi direttamente interessate ad espandere la propria attività oltre che ad accedere a sempre nuovi e più ampi sbocchi commerciali, hanno avvertito tutta l'utilità che avrebbe potuto derivare dalla certezza di una tutela autonoma ed unitaria della proprietà industriale in genere, e dei marchi in particolare, in tutto il territorio dell'Unione Europea, con il relativo superamento del principio dell'efficacia nazionale del marchio.

Occorre inoltre mettere nella giusta evidenza come, prima della esistenza del marchio comunitario, in presenza di più diritti nazionali di marchio, poteva verificarsi il caso di marchi uguali per produttori diversi che avessero autonomamente registrato un determinato segno o nome nel proprio Paese; oppure potevano esservi marchi diversi per gli stessi prodotti allorché i produttori avessero proceduto ad una registrazione differenziata in ogni Stato in cui avessero inteso tutelare un determinato segno distintivo o anche allorché un determinato segno registrabile in un Paese non potesse esserlo in un altro con inevitabili conseguenze negative per l'esportazione.

La possibilità di ottenere, mediante un'unica registrazione, una tutela unitaria di un determinato segno distintivo in tutto il territorio della Unione Europea, costituisce indubbiamente un importante vantaggio per le imprese.

È doveroso, in ogni caso, avvertire come il carattere unitario del marchio comunitario possa creare anche gravi conseguenze negative: tra queste, la più evidente è quella che ha riguardo alla eventuale dichiarazione di decadenza, ma anche la maggiore complessità procedurale propria della registrazione comunitaria rispetto a quella nazionale in particolare per quanto concerne l'esame di requisiti di concessione della registrazione comunitaria, la pubblicazione della domanda, l'eventuale rinvio di osservazioni da parte di terzi controinteressati e l'esistenza di un vero e proprio procedimento di opposizione alla registrazione al quale le imprese italiane non sono assolutamente preparate.

REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1993
sul marchio comunitario
(articoli estratti)

TITOLO II
DIRITTI DEI MARCHI

Sezione seconda
EFFETTI DEL MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 9
Diritti conferiti dal marchio comunitario

1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
 - a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
 - b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;
 - c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
 - a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;
 - b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
 - d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il Tribunale adito non può statuire sul merito fintanto che la registrazione non è stata pubblicata.

TITOLO X
COMPETENZA E PROCEDURA
CONCERNENTI LE AZIONI GIUDIZIARIE
RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI

Sezione prima
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESECUZIONE

Articolo 90
Applicazione della Convenzione di esecuzione

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio comunitario nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali si applica la Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale Convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme della Convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato "Convenzione di esecuzione".

2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92:
 - a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;
 - b) si applicano gli articoli 17 e 18 di tale Convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 93, paragrafo 4 del presente regolamento;
 - c) le disposizioni del titolo II di detta Convenzione, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

Sezione seconda

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DI VALIDITÀ DEI MARCHI COMUNITARI

Articolo 91

Tribunali dei marchi comunitari

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati "Tribunali dei marchi comunitari", che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento un elenco dei Tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.
3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti Tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.
Fintantoché uno Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risul-

tante da un'azione o domanda di cui all'articolo 92, per la quale le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in applicazione dell'articolo 91, viene proposta dinanzi all'autorità giudiziaria di questo Stato che sarebbe competente *ratione loci e ratione materie* se si trattasse di una procedura relativa ad un marchio nazionale registrato nello Stato interessato.

Articolo 92

Competenza in materia di contraffazione e di validità

- I Tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva;
- a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e – qualora siano previste dalla legislazione nazionale – per le azioni relative alla minaccia di contraffazione dei marchi comunitari;
 - b) per le azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale;
 - c) per tutte le azioni intentate in seguito ai fatti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;
- per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all'articolo 96.

Articolo 93

Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell'articolo 90, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92 vengono avviate dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha un domicilio in uno degli

Stati membri, dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3;
 - a) è applicabile l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro Tribunale dei marchi comunitari;
 - b) è applicabile l'articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro Tribunale dei marchi comunitari.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase.

R.D. 21 giugno 1942, n. 929
Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi regi-
strati
(articoli estratti)

TITOLO I
Diritti e uso del marchio

CAPO I
Diritti di marchio

Articolo 1

1. I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare:
 - a) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
 - b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

CAPO II

Uso del marchio

Articolo 9

1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

Articolo 13

2. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa normale di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
3. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza 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.

Articolo 15

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato o per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistin-

- guere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati in territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati dei servizi prestati dal licenziatario.
 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

TITOLO II

Oggetto e titolare del marchio

CAPO I

Oggetto della registrazione

Articolo 16

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21.

Articolo 17

1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, i segni che alla data del deposito della domanda:
 - a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
 - b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio, o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in

commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità e 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. Si considera altresì noto il marchio "notoriamente conosciuto" ai sensi dell'articolo 6*bis* della Convenzione di Parigi. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

- c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o affinità fra l'attività di impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dal suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
- d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, 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. Non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;
- e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza

- di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nelle Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

Articolo 18

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'articolo 16:
- a) i segni contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume;
 - b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
 - c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
 - d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
 - e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
 - f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

Articolo 19

1. In deroga agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

TITOLO V

Decadenza e nullità del marchio

Articolo 41

1. Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti:
 - a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica di un prodotto o servizio;
 - b) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza di prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
 - c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 42

1. Il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere fra la

scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa e l'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di uno almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

Articolo 47bis

1. In deroga all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b) e in relazione agli articoli 17 comma 1, lettera a) e 18, comma 1, lettera b), il marchio può non essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

Articolo 48

1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere d) ed e), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato, uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello

- anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La preclusione all'azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
 3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera f), e dell'articolo 21.

TITOLO VII

Ordinamento amministrativo e giurisdizionale

Articolo 58

1. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna.
2. La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo compresi le presunzioni semplici.
3. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.



UN'ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DEGLI UTENTI

- **Che cos'è Curia Mercatorum?**

Curia Mercatorum è un'Associazione di diritto privato senza scopo di lucro istituita nel settembre 1995 su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso con l'adesione delle Camere di Commercio di Pordenone, Belluno, Trieste e Gorizia e di numerose associazioni di categoria imprenditoriali e professionali.

- **Quali sono i fini di Curia Mercatorum?**

a) promuovere e sviluppare la diffusione e il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternative al ricorso alla giustizia ordinaria quali l'arbitrato e le tecniche cosiddette A. D. R. (Alternative Dispute Resolution), quali la mediazione;

b) curare la predisposizione e la diffusione di contratti-tipo fra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere ed organizzare forme di controllo e stigmatizzazione di clausole inique ricorrenti in contratti standard;

d) diffondere la conoscenza della materia della tutela della Proprietà Industriale/Intellettuale.

- **Come si può far ricorso alle procedure amministrative da Curia Mercatorum?**

Per accedere alle procedure di mediazione e/o arbitrato amministrative da Curia Mercatorum è necessario che tutte le parti in lite lo vogliano.

Ciò può essere fatto, preventivamente, mediante l'inserimento nei contratti di un'apposita clausola simile a questa:

“Tutte le controversie relative al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia Mercatorum”.

La sede della procedura sarà.....e la lingua adottata sarà.....

Questa semplice previsione basta a vincolare le parti per future liti.

A causa insorta, invece, è sufficiente che vi sia un compromesso firmato dalle parti che si accordino per devolvere a Curia Mercatorum la risoluzione della controversia.

• **Informazioni**

TREVISO - SEGRETARIATO

Camera di Commercio I.A.A.
Piazza Borsa 3/B
31100 TREVISO
Tel. 0422/595288 - Fax 0422/412625
E-Mail:curia@tvtecnologia.it
<http://www.curiamercatorum.com>

SEDE - PORDENONE

Camera di Commercio I.A.A.
Corso Vittorio Emanuele, 47
33170 PORDENONE
Tel. 0434/3811 - Fax 0434/27263
E-mail: upica@pn.camcom.it

SEDE - BELLUNO

Camera di Commercio I.A.A.
Piazza S. Stefano, 15
32100 BELLUNO
Tel. 0437/955111 - Fax 0437/940786