

L'ambito di protezione del marchio e la disciplina delle merci in transito, degli usi diversi del marchio altrui e della tutela contro gli atti preparatorî: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi

SOMMARIO: 1. Le novità introdotte dal legislatore comunitario riguardanti l'ambito di protezione del marchio.

1. Le novità in materia di ambito di tutela del marchio introdotte dal nuovo Regolamento del marchio comunitario e in parallelo dalla nuova Direttiva sono, almeno a prima vista, relativamente modeste: è stata infatti mantenuta la formale "tripartizione" tra tutela nell'ipotesi di marchi identici per prodotti o servizi identici, tutela contro la confondibilità e tutela contro l'approfittamento/pregiudizio (che diviene obbligatoria, ma che di fatto era già riconosciuta, anche perché ovviamente già presente nel Regolamento) ancorché sul piano sostanziale la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea l'abbia (giustamente!) svuotata di valore sostanziale, perché in tutti e tre i casi oggetto d'indagine da parte del giudice è l'interferenza con le funzioni del marchio. Al riguardo l'unica modifica operata (oltre a quella di rendere obbligatoria la previsione della tutela contro l'approfittamento/pregiudizio in tutti gli ordinamenti nazionali) è consistita nel formale adeguamento – che il nostro legislatore nazionale aveva operato già al momento del varo del Codice – della norma sul marchio di rinomanza alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, prevedendo che la tutela spetta a prescindere dal fatto che il marchio sia usato "*per prodotti o servizi identici, simili o non simili*", naturalmente sempre per presupposto (che è oggi il vero e unico fondamento della tutela: e forse si poteva cogliere l'occasione di questi nuovi interventi normativi per metterlo nero su bianco) che questa interferenza anche non confusoria vi sia.

Non è stata invece modificata – e anche questa è un'occasione perduta – la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5 della Direttiva (oggi diventato l'art. 10) che lascia alla libera scelta degli Stati membri se accordare o meno protezione al marchio anche contro gli usi non distintivi di esso che determinino comunque una situazione di approfittamento/pregiudizio: conclusione questa alla quale peraltro la nostra giurisprudenza nazionale è già da tempo pervenuta (il *landmark case* italiano della materia è il caso Bulgari), anche perché da noi questa interpretazione della norma è imposta dal principio costituzionale di eguaglianza che non consente al legislatore di disciplinare in modo immotivatamente diverse situazioni equivalenti.

Le novità riguardano dunque anzitutto le due importanti estensioni della protezione al transito doganale esterno delle merci e alle attività preparatorie della contraffazione che implicino l'apposizione di un segno eguale o simile al marchio su materiali potenzialmente idonei ad essere impiegati nello smercio di prodotti contraffattorî; ed una terza previsione, che già era presente nel Regolamento, ma ora è inclusa anche nella Direttiva, ossia quella che permette al titolare del marchio di vietare l'uso dello stesso in dizionari, enciclopedie e opere di consultazione, anche in formato elettronico (e quest'ultima è una specificazione molto importante, dati gli sviluppi della rete Internet), quando tale uso sia effettuato con modalità tali da "da(re) l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato".

Vi è poi l'inclusione espressa nel novero degli usi del marchio che il titolare ha diritto di vietare da un lato dell'uso del segno "*come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi*" – regola che nel nostro ordinamento era già presente in ragione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi, da sempre riconosciuto e oggi anche espressamente codificato, all'art. 22 C.P.I. –; e dall'altro dell'uso del segno nella pubblicità comparativa "*in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE*", disposizione che quindi sottrae all'applicazione della regola generale dell'art. 12 del Regolamento (e dell'art. 14 della Direttiva), peraltro enunciando una regola di contenuto sostanzialmente analogo.

2. Si potrebbe dunque essere tentati di limitare il commento di queste novità alla semplice esegesi delle nuove disposizioni: ma così facendo si rischierebbe di perdere di vista l'impatto di ordine sistematico di queste novità, che è invece maggiore di quanto potrebbe apparire a prima vista e non solo può darci indicazioni importanti anche sull'interpretazione complessiva del sistema, ma soprattutto – proprio a partire da queste indicazioni – può consentirci di comprendere meglio la portata e il significato di queste novità, e specialmente delle prime due, che sono quelle più articolate e quindi potenzialmente più problematiche.

Il punto di partenza di ogni riflessione sul tema è dunque rappresentato dal rilievo che i segni distintivi rivestono nel diritto comunitario, che ne ha fatto sin da molto prima del varo della prima edizione di Direttiva e Regolamento, rispettivamente nel 1988 e nel 1994, un oggetto privilegiato di osservazione: se infatti l'esistenza di diritti di esclusiva è sempre stata connaturata a un sistema di economia di mercato, è altrettanto vero che la delimitazione di questi diritti, e cioè l'individuazione del loro ambito di tutela, costituisce un esercizio indispensabile per ricostruire in chiave pro-concorrenziale questo sistema di protezione, nel quale tutti – come consumatori, prima ancora che come operatori del diritto – siamo profondamente immersi. Con questo tema il diritto comunitario si è confrontato anzitutto in ragione della sua finalità di realizzare un mercato unico, finalità con la quale la territorialità tipica dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si poneva almeno potenzialmente in rotta di collisione: e lo ha fatto da un lato enunciando il principio dell'esaurimento comunitario di questi diritti, e dall'altro individuando come criterio per stabilire quando possano ritenersi giustificati divieti e restrizioni all'importazione derivanti da diritti di proprietà industriale e commerciale vigenti solo in uno o in alcuni degli Stati membri la nozione di «oggetto specifico» del diritto, in base alla quale si devono considerare giustificati questi divieti e restrizioni solo in quanto gli stessi siano conformi a tale oggetto specifico, e non giustificati quelli che, viceversa, vadano oltre tale oggetto.

In particolare, in base al criterio dell'oggetto specifico della tutela, la giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria ha riconosciuto che il titolare di un marchio può impedire le importazioni parallele di prodotti originali all'interno dell'Unione (e dello Spazio Economico Europeo), in presenza di «motivi legittimi», tra cui il più importante è l'alterazione dello stato dei prodotti¹, ovviamente quando tale alterazione sia stata apportata da terzi senza un consenso del titolare del diritto. Proprio in base al criterio sopra indicato, la Corte di Giustizia ha ritenuto che si debba trattare di modifiche o alterazioni *rilevanti nella prospettiva del pubblico*, escludendo che siano tali quelle invece che concernono la sola confezione, senza ripercussioni sul prodotto stesso, a condizione, tuttavia, che il pubblico sia espressamente avvertito del fatto che la modifica della confezione è opera

¹ In tal senso si vedano in particolare C. Giust. C.E., 23 maggio 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, p. 814 e C. Giust. C.E., 3 dicembre 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p. 703 e ss..

dell'importatore ².

Proprio sotto questo profilo si è peraltro assistito in materia di marchi ad una significativa evoluzione. Mentre infatti la giurisprudenza più tradizionale della Corte di Giustizia C.E. faceva rientrare nell'oggetto specifico di protezione del marchio la sola funzione di indicazione di origine del marchio, considerando quindi legittimo invocare il diritto di marchio contro le importazioni di prodotti provenienti da altri Paesi comunitari solo quando queste importazioni compromettessero tale funzione, facendo sì che si trovassero a circolare in un medesimo Paese sotto lo stesso marchio prodotti o servizi che il pubblico attribuiva ad un unico soggetto, mentre in realtà provenivano da soggetti diversi e non collegati – e appunto questo è il fondamento della sentenza «Hag 2» –, nella giurisprudenza comunitaria più recente l'oggetto specifico del diritto di marchio sembra andare oltre questa funzione, ed allargarsi alle ulteriori componenti del messaggio comunicato dal marchio, comprese quelle suggestive.

Ciò emerge ad esempio dalle sentenze più recenti in materia di riconfezionamento di prodotti originali, nelle quali i giudici comunitari hanno ribadito la posizione già espressa nel caso «Hoffmann La Roche/Centrafarm»³ in ordine ai limiti entro i quali questo riconfezionamento non può essere vietato (perché un tale divieto andrebbe oltre la protezione dell'«oggetto specifico» del diritto di marchio), ma con una prescrizione in più: quella che «*la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare*»⁴, riconoscendo in questo caso al titolare del marchio «*un interesse legittimo connesso all'oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto*»⁵; e ancor più chiaramente emerge da

²Si veda al riguardo in particolare Corte Giust. C.E. 11 luglio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 1255 e ss., che disciplina minutamente le ipotesi di legittimità del riconfezionamento; in senso analogo cfr. anche Corte Giust. C.E., 11 novembre 1997, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 1205 e ss.. Agli insegnamenti della Corte di Giustizia si dovrà egualmente far capo per determinare il significato del «consenso» del titolare del marchio contemplato in questa norma, che verosimilmente potrà anche essere tacito: così espressamente MINERVINI, *Esaurimento del marchio, comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge marchi)*, cit., 4-5, dove richiama in tal senso VANZETTI, *Sulla sentenza HAG 2*, in *Giur. comm.*, 1991, II, 536 e ss. (a p. 541) e ricorda uno spunto testuale contenuto appunto nella sentenza Hag 2 (Corte di Giustizia C.E.E., 17 ottobre 1990, *ivi*, 1990, 531 e ss. e in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 833 e ss.). Più di recente, sempre la Corte Giust. C.E. ha da un lato escluso che la semplice offerta in vendita non seguita dalla vendita effettiva nel territorio dello Spazio Economico Europeo comporti l'esaurimento del diritto di marchio, in quanto tale condotta non consente al titolare del diritto di «realizzare il valore economico del marchio», cosicché «anche successivamente a tali atti, il titolare conserva il proprio interesse al mantenimento di un controllo completo dei prodotti contrassegnati dal marchio al fine, in particolare, di garantirne la qualità» (punti 36-44 della decisione); e dall'altro lato ha rilevato che l'esaurimento opera *ipso facto* per effetto della vendita, cosicché «l'eventuale stipulazione, nell'atto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SEE, di restrizioni territoriali al diritto di rivendita dei prodotti concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti» e «non può ostare all'esaurimento previsto dalla direttiva» (punti 50-55 della decisione): Corte Giust. C.E., 30 novembre 2004, nel procedimento C-16/03. In un'altra sentenza la Corte ha considerato l'ipotesi di merci recanti il marchio originale apposto in Paesi extracomunitari che vengano immesse nel territorio doganale comunitario in regime di transito esterno o di deposito doganale ed ha escluso che ciò sia equiparabile alla «prima immissione sul mercato nella Comunità dei prodotti contrassegnati dal marchio», che il titolare del marchio ha diritto di vietare, affermando che «L'«importazione» ai sensi degli artt. 5, n. 3, lett. c), della direttiva e 9, n. 2, lett. c), del regolamento, alla quale il titolare del marchio può opporsi laddove essa implichi «uso [del marchio] nel commercio» ai sensi del n. 1 di ciascuno dei detti articoli, presuppone ... l'introduzione dei prodotti nella Comunità al fine di essere ivi immessi in commercio» (punti 33 e 34 della decisione): Corte Giust. C.E., 18 ottobre 2005, nel procedimento C-405/03.

³ Corte Giust. C.E.E., 25 maggio 1978, nel procedimento C-102/77, cit.

⁴ Così espressamente Corte Giust. C.E., 11 luglio 1996, nei procedimenti riuniti C-94 e C-73/94, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 1255 e ss.

⁵ Corte Giust. C.E., 11 luglio 1996, nei procedimenti riuniti C-427/93, C-429/93 e C-436/93, in *Racc. giur. Corte*, 1996, 3457 e ss.

una pronuncia come quella resa nel caso «Dior», in cui la Corte, rifacendosi espressamente al principio espresso in quest'ultima sentenza, ha affermato che «*dev'essere contemperato il legittimo interesse del titolare del marchio ad essere tutelato contro i rivenditori che facciano uso del suo marchio a fini pubblicitari avvalendosi di modalità che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso con l'interesse del rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività*», ed a tal fine ha ritenuto che il principio dell'esaurimento non possa essere invocato dal rivenditore qualora «*venga dimostrato, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, che l'uso del marchio fatto dal rivenditore a fini pubblicitari nuoce gravemente alla reputazione del marchio stesso*»⁶.

3. Proprio in coerenza con questi principi – che come si vede vengono desunti dalla portata pro-concorrenziale che l'istituto del marchio assume anche sotto questi profili⁷ – già nella loro prima versione la Direttiva n. 89/104/C.E.E. e il Regolamento sul marchio comunitario hanno superato il tradizionale limite alla protezione dei marchi segnato dal pericolo di confusione, sostituendovi, per i marchi che godono di rinomanza, un limite diverso, vale a dire quello dato dalla possibilità che l'uso di un segno identico o simile al marchio senza giusto motivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio imitato o rechi ad essi pregiudizio.

Lungi dal rappresentare un ampliamento indebito della protezione del marchio, come avverrebbe se lo si tutelasse contro ipotesi di “confondibilità in astratto”, ossia anche in casi in cui in concreto nessun pregiudizio si può produrre, anche sotto questo profilo a venire in considerazione e a ricevere tutela è una tipica valenza pro-concorrenziale dei segni distintivi: sul piano economico, infatti, il marchio è oggi lo strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, poiché viene utilizzato (e valorizzato) non soltanto per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è usato da una determinata impresa e quindi dell'esistenza di un'esclusiva di quest'impresa sull'uso di esso in un determinato settore (la tradizionale “funzione di indicazione di provenienza” del marchio), ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del “messaggio” che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i dati che i consumatori hanno desunto dall'esame e dall'uso (diretto o indiretto) di questi prodotti o servizi; sia – e soprattutto – le informazioni e le suggestioni diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità.

È su queste ultime componenti del “messaggio” collegato al marchio, ed in particolare sulla capacità di esso di evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio contraddistinto, che oggi maggiormente si concentra il valore di mercato, in termini di c.d. *selling power* (potere di vendita)⁸, dei marchi più famosi – per i quali gli economisti preferiscono parlare di “marche” –, in quanto grazie a questa capacità evocativa essi

⁶ Corte Giust. C.E., 4 novembre 1997, nel procedimento C-337/95, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 1131 e ss..

⁷ Cfr. cfr. LANDES-POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in 30 *Journ. of Law and Econ.* (1987), 265 e ss., poi ripubblicato con modifiche come *The Economics of Trademark Law*, in 78 *TMR* (1988), 267 e ss.; ECONOMIDES, *The Economics of Trademark*, *ibidem*, 523 e ss.

⁸ In argomento si veda D. PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004; e AA.VV., *Brand*, (a cura di) D. PREDOVIC, Milano, 2004.

aggiungono al prodotto un valore aggiunto rilevante per il pubblico⁹. Per i consumatori, anzi, acquistare prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che, oltre ad assolvere una funzione di identificazione, assume anche un valore simbolico, rappresenta spesso una forma di “*investment in reputation capital*”, perché usando (e sfoggiando) questi prodotti o servizi e i loro marchi essi comunicano all'esterno una certa immagine di se stessi, coerente con lo “stile” collegato a questi marchi¹⁰. In questa chiave si è opportunamente messo in luce che proprio il fatto che «*The existence of a trademark makes advertising of perceived images possible*» fa sì che «*Instead of limiting competition, trademarks allow firms to compete in one more dimension*»¹¹, cioè appunto nella fornitura di un “bene” ulteriore al mero prodotto materiale e che una parte del pubblico dimostra di apprezzare: il che consente di rispondere anche alla critica ideologica che viene spesso rivolta ai marchi¹², muovendo dall'assunto che, quando le componenti di immagine ricollegate ai marchi famosi fanno aggio sulle qualità intrinseche del prodotto, i consumatori sono indotti ad acquistare a più caro prezzo prodotti che nella sostanza sono del tutto equivalenti ad altri più economici (o addirittura peggiori di essi), sembra dunque superabile sulla base del riconoscimento del valore che nell'odierna realtà di mercato anche queste componenti di immagine possono assumere per i consumatori, e correlativamente del fatto che il successo o l'insuccesso di un prodotto, e quindi anche dei prodotti “di marca”, alla fine dipende comunque dalle scelte del mercato, ossia dei consumatori.

È anzi importante notare come la rinomanza – presupposto di questa protezione «allargata» – non discenda direttamente dall'esistenza di una registrazione, ma sia legata a ciò che concretamente il marchio rappresenta, o meglio comunica, sul mercato. Del resto, anche in relazione al pericolo di confusione – e più ancora all'accertamento della capacità distintiva – la giurisprudenza comunitaria ha fornito della Direttiva e del Regolamento sul marchio comunitario un'interpretazione che valorizza tutti gli elementi della fattispecie concreta che possono influire sull'effettiva percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento, scartando tutti i criteri «astratti» che erano seguiti dalle singole giurisprudenze nazionali così per la valutazione della confondibilità, come per l'accertamento della rinomanza e per quello della capacità distintiva del segno.

Emblematica di questo approccio è la sentenza del Tribunale di Primo Grado C.E. (poi confermata dalla Corte di Giustizia) nel caso Picasso/Picaro, dove i Giudici comunitari hanno escluso che il cognome del pittore Pablo Picasso, registrato e utilizzato, col consenso dei suoi eredi, come marchio di automobili, potesse privare di novità un segno simile (Picaro), registrato sempre per automobili, in quanto hanno ritenuto che la grande notorietà del segno anteriore – notorietà che, secondo i criteri abitualmente seguiti anche dalla nostra giurisprudenza interna, dovrebbe invece conferire al marchio una tutela più forte e più

⁹ Sul punto cfr. in particolare N. ECONOMIDES, «The Economics of Trademark», in 78 *TMR* (1988), p. 523 e ss., spec. pp. 532-535

¹⁰ Richiamavano l'attenzione su questo punto già W. LANDES - R. POSNER, «Trademark Law: an Economic Perspective», in 30 *Journ. of Law and Econ.* (1987), p. 265 e ss., poi ripubblicato con modifiche come «The Economics of Trademark Law», in 78 *TMR* (1988), p. 267 e ss., spec. pp. 304-306.

¹¹ Si veda ancora ECONOMIDES, *The Economics of Trademark, cit.*, 533, dove pone in luce come questa competizione abbia sul mercato in generale effetti benefici prevalenti rispetto a quelli distorsivi.

¹² La critica radicale verso le «marche» costituisce uno dei cavalli di battaglia del movimento *no global*, tra i cui «testi sacri» si annovera il *best seller* N. KLEIN, *No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*, Toronto, 2000 (ed. it.: *No Logo, economia globale e nuova contestazione*, Milano, 2001). Per una replica condotta da un punto di vista giuridico a queste posizioni si veda C. GALLI, «Protezione del marchio e interessi del mercato», in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, p. 661 e ss..

estesa – induce in realtà il pubblico a evitare di confondersi, quando il segno del preteso imitatore non sia identico¹³; ma non meno significativa è la sentenza della Corte di Giustizia C.E. che ha ritenuto non conforme al diritto comunitario l’orientamento della giurisprudenza tedesca in base al quale si dovrebbe escludere a priori la confondibilità tra due segni quando il secondo di essi comprenda bensì il marchio anteriore, ma lo abbia inserito in un segno più complesso nel quale esso non assume valore dominante: i Giudici comunitari hanno affermato che invece anche in ipotesi come queste il pericolo di confusione va valutato in concreto, caso per caso, affermando in termini generali che «*La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi*» e che «*La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio*» (punto 28 della decisione)¹⁴.

Allo stesso modo, la Corte di Giustizia ha escluso che la rinomanza del marchio possa essere accertata sulla base di indici astratti, come la conoscenza del segno da parte di una percentuale determinata del pubblico, osservando che «*Né la lettera, né lo spirito dell’art. 5.2 della Direttiva consentono di richiedere che il marchio d’impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito. Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d’impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio*»; ed ha invece ritenuto che la rinomanza sussista ogni qual volta il marchio sia «*conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti*»¹⁵, così rendendo evidente che questa protezione, lungi dall’essere l’eccezionale attributo di pochi marchi celeberrimi, riguarda potenzialmente tutti i segni che siano usati in modo effettivo sul mercato, e che il vero limite per l’applicazione della norma è segnato dall’esistenza di un approfittamento o un pregiudizio¹⁶: il che comporta anche come corollario che il rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l’imitazione confusoria e quella contro l’imitazione non confusoria non è più attuale, e che quindi le situazioni in cui si verifica una confondibilità devono essere intese piuttosto come casi particolari di uso idoneo a determinare un approfittamento parassitario della notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse un pregiudizio.

Non a caso, infatti, come ricordavamo all’inizio, la Corte di Giustizia richiede che l’uso del terzo interferisca con le funzioni che il marchio concretamente assolve sul mercato anche nell’ipotesi contemplata dall’art. 5, comma 1° della Direttiva n. 89/104/C.E.E.,

¹³ Trib. C.E. 22 giugno 2004 nel procedimento T-185/02, poi confermata da C. Giust. C.E., 12 gennaio 2006, nel procedimento C-361/04 P, in *Giur. it.*, 2006, p. 1187 e ss..

¹⁴ Corte Giust. C.E., 6 ottobre 2005, nel procedimento C-120/04.

¹⁵ Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, in causa C-375/97, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, che Per un’ampia disamina di questa sentenza rimando al mio *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 19 e ss..

¹⁶ Ciò era stato del resto riconosciuto ancor più chiaramente nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs nel medesimo caso, al punto 42, dove egli osservava che «Dopo tutto, è necessario prendere in considerazione le previsioni contenute nell’art. 5.2 nel loro insieme. Perciò il giudice nazionale dovrà considerarsi soddisfatto in ogni caso in cui l’uso del segno in contestazione è effettuato senza giusto motivo e trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Questi requisiti, applicati in modo appropriato, assicureranno che ai marchi che godono di rinomanza, sia o no questa rinomanza sostanziale, non sia concessa una protezione indebitamente estesa».

affermando (anche al di là della discutibile formulazione della norma, che non si è colta l'occasione per correggere) che l'uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici è vietato «*solo se pregiudica o è idoneo a pregiudicare le funzioni del detto marchio* »¹⁷; ed anche quando continua a tenere “separate” l'analisi dell'interferenza dell'uso del terzo con queste funzioni, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di conflitto tra il marchio e un segno identico usato per prodotti o servizi identici, e quella della verifica della sussistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio alla distintività o alla rinomanza del marchio – come ha fatto, emblematicamente, nella sentenza Interflora – giunge poi ad enunciare criteri del tutto coerenti e pressoché coincidenti.

4. In questa prospettiva appare chiaro, proprio alla luce dell'esperienza giurisprudenziale formatasi sulla base della Direttiva del 1988 e del Regolamento sul marchio comunitario, che l'approccio del diritto comunitario alla materia dei segni distintivi rimane fortemente *market oriented*, in perfetta continuità con la giustificazione di fondo dell'intervento del legislatore europeo in questa materia, e più in generale in quella dei diritti della proprietà industriale e intellettuale: giustificazione che, come pure abbiamo visto, è data dall'esigenza di contemperare questi diritti di esclusiva con i fondamentali principi del diritto comunitario sulla difesa della concorrenza e sulla libera circolazione delle merci. In questa prospettiva, che è quella che sta alla base del criterio dell'oggetto specifico della tutela di questi diritti come strumento per risolvere i conflitti tra esclusive e concorrenza, appare evidente come non vi può essere che uno spazio limitatissimo per una tutela «astratta» di questi diritti¹⁸: nella prospettiva del mercato, non è infatti accettabile che si impongano limitazioni all'attività degli operatori economici se non in quanto questa attività interferisca *in concreto* con le utilità che vengono riservate ai titolari dei diritti in questione; per converso, ogni volta che questa interferenza si verifichi, appunto *in concreto*, la tutela non può non operare.

Questa costituisce la *ratio* anche dell'obbligo che la nuova versione della Direttiva impone ora agli Stati membri di consentire al titolare del marchio di reagire anche ad un tipico uso non distintivo, ma potenzialmente pregiudizievole per la concreta attitudine del segno a comunicare un messaggio distintivo, come quello consistente nell'uso del segno come denominazione generica o non distintivo in “opere di consultazione”, tra l'altro senza distinguere tra opere cartacee ed elettroniche. Si deve anzi notare che questo diritto implicitamente si tramuta in un onere, perché la tolleranza di questi usi rischia poi di favorire fenomeni di volgarizzazione, che non a caso assumono rilievo non solo quando derivano dall'attività del titolare (cioè dal fatto che egli stesso usi il suo segno come nome generico del prodotto o del servizio, come accade tutt'altro che infrequentemente quando si tenta di trasformare la propria legittima esclusiva sul segno in una illegittima esclusiva sul prodotto), ma anche quando nascono dalla sua inattività, ove per inattività si deve evidentemente intendere non soltanto una quiescenza completa, ma anche un'attività che si

¹⁷ Corte Giust. C.E., 11 settembre 2007, nel procedimento C-17/06 «Céline», punto 26 della decisione.

¹⁸ Sotto questo profilo rilevano essenzialmente la circostanza che, sotto il profilo merceologico, la decadenza non opera che decorso un certo periodo di tempo (cinque anni) dalla registrazione o dalla cessazione dell'uso; e quella che in ogni caso l'uso di un marchio registrato effettuato solo in relazione ad una delle possibili forme che esso può assumere (in particolare nel caso di marchi denominativi senza particolari rivendicazioni di grafie o di colore) non fa perdere l'esclusiva sulle forme rimanenti: in relazione a questo secondo profilo, si è detto che si deve «considerare la registrazione come una sorta di «dote» del marchio, che l'uso può accrescere – allargando il campo entro il quale può verificarsi un pericolo di confusione ovvero, in caso di acquisita notorietà, il vantaggio/pregiudizio ... –, ma non ridurre» (VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 35).

riveli inefficace, perché non ricorre a tutti gli strumenti a disposizione, tra i quali questo assumerà quindi rilievo anche per i marchi nazionali. E ciò rende ancor più necessario che in passato l'attento monitoraggio di ciò che accade sul mercato e nella rete – che del mercato è sempre di più una parte essenziale, e spesso anche la più importante – perché l'assenza di una reazione tempestiva non solo può far crescere i contraffattori, ma può addirittura mettere a repentaglio la sopravvivenza del marchio.

Sempre in questa chiave va letta la menzione espressa dell'uso del segno come “nome commerciale o denominazione sociale o parte di essi”, ora inserita nel nuovo testo di Regolamento e Direttiva: anche se per noi Italiani il tema può sembrare meno attuale – perché, come si diceva, il principio dell'unitarietà dei segni distintivi e quindi la possibilità che segni distintivi diversi confliggano tra loro è consolidato nel nostro ordinamento – questa menzione ha una rilevante importanza, perché consente di superare le incertezze che si erano manifestate al riguardo in altri Paesi membri e che si avvertono anche a livello di Corte di Giustizia europea, se si pensa che il *leading case* in questo senso – e cioè la pronuncia di C. Giust. CE, 11 settembre 2007, nel procedimento C 17/06, Céline sembrava ancora ipotizzare una differenza ontologica tra uso come marchio e uso come denominazione sociale/ditta, che invece rientrano invece tutti nel *genus* della comunicazione d'impresa, anche se poi era giunta alla corretta conclusione secondo cui «*L'uso, da parte di un terzo che non vi è stato autorizzato, di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna identici ad un marchio anteriore nell'ambito di un'attività di commercializzazione di prodotti identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato costituisce un uso che il titolare del detto marchio può vietare conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, se si tratta di un uso per prodotti che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio*». Proprio questa *ratio* consente quindi di ricomprendere nell'ambito di applicazione di questa norma anche gli usi di segni eguali o simili al marchio nell'ambito di segni distintivi ulteriori a quelli espressamente menzionati, ma che siano egualmente in grado di pregiudicare le funzioni del marchio, come tipicamente accade per i segni distintivi della rete, e oggi nell'ambito dei *social networks*: e almeno nel nostro Paese, per le ragioni costituzionali già accennate, anche agli usi non distintivi da cui parimenti derivi un'interferenza con le funzioni del marchio, sempre che, naturalmente, non sia possibile scriminarli sulla base del “giusto motivo” di cui all'art. 9, comma 2°, lett. c del regolamento (e dell'art. 20, comma 1°, lett. c C.P.I.), giusto motivo che naturalmente va anzitutto rinvenuto nel “catalogo” di usi leciti dell'art. 12 del regolamento (e dell'art. 21 del Codice), ma che non si esaurisce necessariamente negli stessi, potendo riguardare tutte le ipotesi in cui esistono diritti di rango superiore, ed anzitutto di rilievo costituzionale, che possano dirsi prevalenti, come si ricava del resto anche dal Considerando 21 del Regolamento e dal Considerando 27 della direttiva che fanno riferimento in questa prospettiva alla libertà di espressione, in particolare artistica.

Un'applicazione specifica di questo criterio è quella ora parimenti introdotta, che ammetta la tutela del marchio anche contro l'uso di un segno eguale o simile nella pubblicità comparativa, quando quest'uso sia effettuato “in maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE” concernente appunto la pubblicità ingannevole e comparativa: al riguardo va anzitutto sottolineato che l'uso che può essere vietato è comunque solo quello che già di per sé rientri nell'ambito di tutela del marchio segnato in generale dall'art. 9, comma 2° del

Regolamento e da noi dell'art. 20, comma 1° C.P.I., cosicché la norma sostanzialmente prevede una scriminante per l'uso del marchio che sarebbe in sé illecito, ma che tuttavia rispetti i requisiti posti dalla direttiva stessa, appunto in quanto la pubblicità comparativa lecita risponde ad un interesse pro-concorrenziale che il legislatore comunitario considera prevalente rispetto a quello del titolare del diritto. Ma soprattutto è degno di nota che tra i criteri di liceità della pubblicità comparativa previsti dall'art. 4 della Direttiva, quelli di cui alle lettere da d ad h sono del tutto coerenti con quelli del comma 2° dell'art. 9 del Regolamento, dato che prevedono che, per essere lecita, la pubblicità comparativa:

- d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
- f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
- g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;
- h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

Si può qui richiamare una pronuncia con la quale la Corte di Giustizia C.E. ha ritenuto lecito utilizzare i codici del concorrente per indicare la sostituibilità con essi dei propri prodotti, a condizione che quest'uso avvenga con modalità tali da non creare «*nella mente del pubblico ... un'associazione*» tra il fabbricante dei prodotti originali e il fornitore di quelli ad essi sostituibili, «*nel senso che detto pubblico potrebbe estendere la reputazione dei prodotti di tale fabbricante a quelli venduti da detto fornitore*», precisando peraltro, in termini generali, che «*i benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori devono essere necessariamente presi in considerazione in sede di valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un marchio, alla denominazione commerciale o altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti*» e ribadendo che «*non si può ritenere che chi fa pubblicità tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà collegata a segni distintivi del suo concorrente qualora un riferimento a tali segni sia il presupposto per un'effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi*»¹⁹: rilievi questi che sembrano poter servire da guida anche per interpretare la nozione di «*giusto motivo*» dell'art. 10.2 della Direttiva e quella di uso «*conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*» dell'art. 14²⁰ e delle norme corrispondenti del Regolamento.

¹⁹ Corte Giust. C.E., 23 febbraio 2006, nel procedimento C-59/05, punti 18, 24 e 15 della decisione.

²⁰ Si muove in effetti sulla stessa linea, nell'interpretare l'art. 6.1 della Direttiva sui marchi, Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03, che ha ritenuto che la contrarietà agli usi di lealtà sussista sia quando l'uso del terzo avvenga «in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio», sia quando esso venga a «compromettere il valore del marchio, traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà», ovvero «causi discredito o denigrazione di tale marchio», ovvero ancora nel caso in cui «il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione di beni recanti il marchio di cui non è il titolare». Contraddittoria con questa impostazione appare tuttavia l'unica decisione sinora resa dalla Corte di Giustizia C.E. in materia di marchi ingannevoli, e cioè Corte Giust. C.E., 30 marzo 2006, nel procedimento C-259/04, «Elizabeth

Dunque *tout se tient* anche sotto questo profilo e la revisione di regolamento e Direttiva conferma in pieno l'esattezza dei risultati cui è pervenuta la nostra giurisprudenza e la parte della nostra dottrina che tutela il marchio appunto come strumento di comunicazione: sono cioè le funzioni giuridicamente tutelate del marchio – o, se si preferisce, l'oggetto specifico della tutela del diritto – a delimitare il suo ambito di tutela e, prima ancora, a fondare questo diritto: il che è tra l'altro perfettamente coerente con quanto la nostra dottrina ha sempre sostenuto, prima con riferimento alla «tradizionale» funzione d'origine del marchio²¹, e poi anche con riferimento alla «nuova» funzione di portatore di un messaggio, o di strumento di comunicazione²², ma sempre sul presupposto che questa funzione non si esaurisca in un dato puramente formale ed assuma invece un rilievo sostanziale per i consumatori sul mercato²³: nel sistema anteriore alla Direttiva sotto forma di indiretta garanzia di costanza qualitativa²⁴, in quello attuale come diretta garanzia di veridicità del messaggio di cui il marchio è portatore, in tutte le sue componenti²⁵ e contro tutti i comportamenti che possano comprometterne il valore economico..

5. In questa stessa chiave si spiegano e si giustificano anche le due norme più importanti sul piano pratico, almeno per il nostro Paese (che, come abbiamo visto, su tutte le altre novità che abbiamo passato in rassegna è già in linea con le norme ora introdotte), che sono previste dalla revisione di Regolamento e Direttiva, e cioè quelle che allargano l'ambito di esclusiva riservato al titolare del marchio, attribuendogli il diritto di vietare da un lato anche le attività preparatorie all'uso o all'apposizione del marchio contraffattorio e dall'altro l'ingresso in Europa di prodotti contraffatti e la loro immissione "in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione", come recita testualmente il considerando 16 del Regolamento, con la sola eccezione del caso in cui il

Emanuel», nella quale i Giudici comunitari sembrano accogliere un'interpretazione estremamente restrittiva della nozione di inganno del pubblico, ritenendo che gli elementi sui quali questo può cadere (che l'art. 12.2.b della Direttiva n. 89/104/C.E.E. si limita ad esemplificare, usando l'espressione «*in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi*» per cui il marchio è registrato) siano soltanto quelli che concernono le caratteristiche «materiali» del prodotto: senza considerare che in realtà, e specialmente per i prodotti di moda, vi sono anche caratteristiche «immateriali» (ed anzitutto la paternità e la coerenza stilistica) che assumono importanza decisiva per i consumatori; la circostanza che i marchi vengano oggi protetti anche contro gli usi non confusori di segni eguali o simili ad essi, purché gli stessi ledano la reputazione di cui il marchio gode o si aggancino ad essa, rende anzi necessaria una protezione particolarmente estesa e pregnante contro l'inganno del pubblico, nella prospettiva del contemperamento dei diversi interessi dei soggetti in gioco, titolare, concorrenti e consumatori: cfr. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2006, 339 e ss., alle pp. 356-357.

²¹ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 43-46.

²² GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 109 e ss..

²³ Cfr. al riguardo VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 71 e ss., alle pp. 79-80, dove pone in luce che un'interpretazione diversa verrebbe a negare «l'essenza più profonda dei segni distintivi, che son nati e son sempre stati considerati come *strumenti di scelta* del consumatore».

²⁴ VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1161 e ss., alle pp. 1163-1164, dove scriveva che «Il messaggio distintivo contenuto nel marchio è destinato al pubblico dei consumatori; perciò (*gli elementi di identità, (le) caratteristiche del prodotto contraddistinto, dovranno essere importanti appunto per il pubblico; conseguentemente è chiaro che le caratteristiche medesime dovrebbero almeno tendenzialmente consistere nelle qualità merceologiche del prodotto contrassegnato*».

²⁵ GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., p. 150 e ss. e ID., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., spec. pp. 26-28.

titolare del marchio non abbia il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.

Dunque, anche in caso di mero transito sarà ora sempre consentito di applicare la procedura di sequestro alla frontiera disciplinata dal Regolamento UE n. 608/2013. Questa possibilità rappresenta un decisivo progresso rispetto alla situazione attuale, in cui, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° dicembre 2011 nei casi Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09), il sequestro doganale anche delle merci in mero transito nel territorio comunitario era ammesso solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette di contraffazione, se non fossero bloccate, verrebbero comunque commercializzate in Europa, ossia nel caso in cui, come si leggeva in tale sentenza, “emerge che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell’Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell’Unione”. In base alla nuova regola, invece, sarà sufficiente che il titolare del marchio disponga di un’esclusiva sia nel Paese europeo dove le merci vengono presentate in dogana, sia in quello di destinazione dichiarata delle merci in transito; inoltre l’onere di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale graverà sul soggetto che presenta le merci alla dogana comunitaria, il quale dovrà assolvere tale onere nell’ambito del procedimento attivato ai sensi del citato Regolamento UE n. 608/2013, così sgravando il titolare del marchio dei costi e oneri relativi.

Questa norma, dunque, è solo apparentemente procedurale, perché delinea il rapporto tra protezione anche contro il mero transito e destinazione della merce in Paesi dove il diritto di marchio da tutelare non sussiste in termini di regola a eccezione: e cioè, in buona sostanza, estende anche al mero transito la protezione del marchio, con la sola eccezione del caso in cui nel Paese di destinazione finale delle merci l’esclusiva non sussista, perché solo in questo caso l’interesse dei traffici viene considerato prevalente.

In questo caso si può peraltro dubitare che la disposizione sia stata coerente sino in fondo, anche se il compromesso raggiunto – perché inequivocabilmente di compromesso si tratta – è comunque più vicino alle esigenze della pratica. Si fatica infatti a comprendere la ragione per cui l’interesse a far transitare per l’Europa prodotti contraffattori possa dirsi meritevole di tutela; né si dica che la circostanza che si tratti di prodotti non destinati ad esservi commercializzati (ma il transito dell’Europa è lungo e nessuno è in grado di sapere con certezza se ciò che entra sarà poi eguale a ciò che esce...) non determina comunque un’immissione in commercio: la stessa regola dovrebbe valere allora per la produzione destinata all’esportazione, che invece è pacificamente considerata illecita. È anzi opportuno notare che non in materia di marchi, ma di brevetti, la nostra giurisprudenza nazionale è, se possibile, ancora più severa, perché annovera tra i comportamenti che il titolare ha diritto di vietare persino la negoziazione “estero su estero” effettuata nel nostro Paese di prodotti che, in Italia, costituirebbero contraffazione²⁶, ma che di fatto non vi nascono, non vi transitano e non vi sono diretti, e ciò a prescindere dal fatto che questi prodotti siano da ritenere illeciti in Europa, e dunque in un caso-limite, che probabilmente eccede addirittura le reali esigenze di tutela del titolare, ma che è interessante perché trae origine da un’interpretazione della

²⁶ Cfr. ...

norma italiana sull'esclusiva brevettuale che riserva al titolare anche il diritto di "trarre profitto" dall'invenzione brevettata nel territorio nazionale.

Questo intervento normativo segna perciò un indubbio passo avanti per la tutela dei titolari dei diritti, tanto che l'auspicio è che in prospettiva questa soluzione possa venire inclusa nel Regolamento sulle misure alla frontiera ed essere quindi applicata anche agli altri diritti di proprietà intellettuale: anche se la situazione non è ancora ottimale, visto che la nuova norma troverà comunque applicazione solo nel caso in cui il marchio del contraffattore sia "*identico al marchio UE registrato per tali prodotti*" e nel caso in cui tale marchio "*non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio*", e non anche quando essa sia soltanto simile, anche se la somiglianza comporta un agganciamento parassitario al marchio originale. E, come ha ricordato Mario Peserico, AIM ha faticosamente sventato il rischio che la DG Taxud emettesse una Comunicazione applicativa che sembrava onerare i titolari dei marchi di comunicare alle Dogane l'elenco aggiornato dei Paesi extra-UE in cui marchi corrispondenti a quelli di cui dispongono nell'Unione sono in vigore, il che, se fosse avvenuto, avrebbe svuotato di buona parte della sua efficacia pratica la nuova norma.

Considerazioni analoghe valgono per la disposizione sugli atti preparatori, che consente di inibire e sottoporre a sequestro i materiali recanti i marchi-copia anche prima che siano materialmente apposti ai prodotti, evitando facili elusioni da parte dei contraffattori, che spesso fanno "viaggiare separati" prodotti e marchi, apponendovi questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione, così da ridurre il rischio di controlli e sequestri, che invece con la nuova norma potranno essere disposti anche in relazione a queste attività preparatorie.

Nonostante essa sia intitolata all'uso di "imballaggi o altri mezzi" e faccia dunque pensare essenzialmente a cose materiali destinate alla contraffazione, essa in realtà si presta ad essere interpretata nel senso di consentire al titolare di vietare a terzi di apporre senza il suo consenso un segno eguale o simile su imballaggi, etichette, cartellini, funzioni o dispositivi di sicurezza o autenticazione *o su altri mezzi* su cui il marchio può venire apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare; e dunque si presta a costituire una difesa avanzata del titolare anche ad usi "virtuali" del marchio, anche attraverso la rete web, sempre facendo leva sulla *ratio* della norma, che è chiaramente quella di tutelare l'interesse economico del titolare e in pari tempo quello del mercato, posto che le condotte indicate non hanno alcuna giustificazione di ordine pro-concorrenziale. Essa in pratica disciplina un caso particolare di *contributory infringement*, in cui il "rischio" che le cose indicate "possano essere utilizzate" per la contraffazione basta ad assoggettarle a tutela, come "cose pericolose", onerando chi intenda farne un uso lecito di mettere in atto le misure idonee a scongiurare tale rischio.

Si deve però notare che il Regolamento si applica ovviamente soltanto al marchio dell'Unione Europea, nuova denominazione assunta dal marchio comunitario. Perché tutte le nuove regole si applichino in ciascun Paese dell'Unione anche ai suoi marchi nazionali, e quindi perché si possa beneficiare a favore di questi ultimi anche di queste nuove possibilità di tutela, si dovrà attendere che i legislatori nazionali diano attuazione alla norma corrispondente contenuta nella Direttiva UE n. 2015/2436.

Questo "doppio regime", che penalizza le imprese che non dispongono (per le più svariate ragioni) di un marchio dell'Unione Europea, ma solo di marchi nazionali, deve dunque durare il meno possibile: la Direzione Generale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi-Lotta alla Contraffazione si è in effetti già attivata, insediando un gruppo di lavoro che sta lavorando per predisporre il testo delle disposizioni nazionali di attuazione.

Risulta dunque strettamente necessario che si proceda quanto prima a conferire al Governo la delega necessaria per l'attuazione alla Direttiva, che non è stata inserita nel testo della legge di delegazione europea attualmente in discussione in Parlamento solo in quanto tale testo è stato predisposto prima che la Direttiva marchi venisse pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE, alla vigilia di Natale. Nella lotta alla contraffazione, la legislazione italiana è annoverata tra le *best practices* a livello UE, e la nostra Agenzia delle Dogane è considerata la più efficiente d'Europa: occorre dunque non perdere questo primato, e soprattutto non penalizzare la competitività del nostro sistema industriale, anticipando il più possibile i tempi di attuazione di questa Direttiva.

6. Il quadro non sarebbe però completo se non si parlasse qui anche delle modifiche apportate all'art. 12 del Regolamento (e dell'art. 14 della Direttiva), sugli esiti leciti del marchio altrui.

Queste disposizioni sono rimaste entrambe invariate nella loro struttura, salvo che per tre specificazioni: quella per cui la facoltà di uso del "nome e indirizzo" è espressamente limitata alle persone fisiche; quella per cui tra gli usi leciti del marchio altrui rientrano anche quelli "di segni e indicazioni non distintivi"; e quella, forse la meno felice di tutte, per cui l'uso "del marchio d'impresa" è lecito "per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio", degradando a mere esemplificazioni i casi dell'indicazione come destinazione o come ricambio che erano invece sino ad ora previsti in via esclusiva come scriminanti. Queste specificazioni sono certamente importanti, ma non vanno sopravvalutate, perché riguardano eccezioni che già oggi trovano la vera limitazione al loro ambito di applicazione estremamente limitato (come proprio la nostra giurisprudenza nazionale ha posto in luce) nella clausola finale che ne subordina comunque l'applicazione alla conformità dell'uso alla correttezza professionale, e dunque alla sua valenza non confusoria, né parassitaria, al pari di tutti gli altri usi leciti codificati nelle norme richiamate.

Ciò è tanto più chiaro se queste norme, e in particolare quella sugli usi non distintivi, vengono lette in correlazione con l'ultimo comma dell'art. 9 della Direttiva, che, come già si ricordava, lascia agli Stati membri la facoltà di vietare anche gli usi "*a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*" che senza giusto motivo consentono di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o recano pregiudizio agli stessi (e si noti anche che questa facoltà non è limitata ai marchi che godono di rinomanza, ma vale per tutti i marchi, così rendendo evidente che non esistono due categorie di marchi, ma che tutti i marchi sono protetti contro approfittamento e pregiudizio e che, se proprio vogliamo, marchi di rinomanza sono quelli per i quali in concreto questo approfittamento e questo pregiudizio possono verificarsi anche in difetto di un pericolo di confusione).

Tuttavia anche in questo caso sarà dunque fondamentale leggere le nuove disposizioni

non isolatamente, ma conformemente alle finalità complessive del sistema: una norma come quella che consente in termini generali l'uso del marchio altrui "per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio" rischia di essere eversiva, se non viene letta con i *caveat* della necessaria conformità alla correttezza professionale, che costituisce il suo necessario anticorpo, tanto più a fronte di più che probabili tentativi di leggerla invece come esaltazione delle incertezze manifestate dalla stessa giurisprudenza comunitaria (specie nella sentenza Interflora) a proposito della possibilità di usare il marchio altrui per proporre il proprio prodotto o servizio come alternativa a quello recante il marchio, possibilità che evidentemente non può essere ammessa proprio perché equivarrebbe in realtà ad un uso del marchio come indicazione generica e perché un tale uso è inevitabilmente idoneo a trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio e dunque per definizione non può dirsi conforme a correttezza.

In questa prospettiva si comprende bene come le norme in materia di segni distintivi formino sempre più un unico sistema con quelle in materia di pubblicità ingannevole – anche queste, non a caso, di origine comunitaria²⁷ –, e per certi versi anche con quelle di poco precedenti in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, egualmente derivanti da una Direttiva, così integrando diritto dei segni distintivi e diritto della pubblicità in quello che potremmo chiamare il nuovo diritto della comunicazione d'impresa sul mercato.

Ancora nella stessa prospettiva si comprende anche come la Direttiva e il Regolamento sul marchio comunitario, pur non occupandosi direttamente dei segni distintivi diversi dal marchio registrato, ne ammettano espressamente l'esistenza, contemplandoli come possibili anteriorità invalidanti rispetto ai marchi registrati in tanto in quanto anche questi segni formino oggetto di un'esclusiva, ossia attribuiscono ai loro titolari il diritto di vietare l'uso dei marchi successivi ai quali tolgono la novità, così enunciando in modo esplicito il principio dell'equivalenza tra ambito di protezione e capacità invalidante dei segni²⁸. E d'altra parte proprio un altro Regolamento comunitario – il Regolamento n. 2002/6/C.E. sui disegni e modelli comunitari – ha istituito un diritto che sorge con l'uso di fatto (il modello comunitario non registrato), anteriormente sconosciuto al nostro ordinamento. Del resto, proprio il fatto che la protezione più estesa che in passato oggi riconosciuta ai marchi

²⁷ Il d.lgs. n. 74/92 è stato modificato dal d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 67, che, in attuazione della Direttiva n. 97/55/C.E., ha disciplinato anche la pubblicità comparativa, attribuendo anche il controllo di essa alla competenza dell'Autorità Garante. Tutte queste norme sono state poi trasfuse, per ciò che riguarda i rapporti con i consumatori, nel Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), recentissimamente modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, per dare attuazione ad un'altra Direttiva comunitaria (la Direttiva n. 2005/29/C.E. sulle pratiche commerciali scorrette), che ha dato luogo nel nostro Paese anche all'adozione del parallelo d.lgs. n. 145/2007, relativo alle medesime fattispecie quando si verificano nei rapporti tra professionisti e ora contenente l'intera disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti.

²⁸ Si vedano in tal senso sia la Direttiva n. 89/104/C.E.E., che all'art. 4, consente agli Stati membri di considerare i segni distintivi non registrati come anteriorità invalidanti rispetto ai marchi registrati successivi in quanto «siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio ... e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo», e cioè in quanto questi segni siano oggetto di un diritto di esclusiva; sia, in termini del tutto analoghi, il Regolamento sul marchio comunitario, che all'art. 8 contempla un'opposizione alla registrazione da parte «del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale», quando questo segno, secondo la legislazione dello Stato membro che lo disciplina, «dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo». In argomento si vedano SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 17 e ss. e GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» codice della proprietà industriale*, in AA.VV., *Il progetto di novella del CPI – Le biotecnologie*, a cura di UBERTAZZI, Milano, 2007, p. 105 e ss., spec. pp. 111-115 e 118 e ss..

registrati dal diritto comunitario – quella prevista per i marchi rinomati – non sia un effetto del fatto formale della registrazione, ma dipenda dalla concreta percezione che di essi abbiano i consumatori sul mercato, fa cadere le obiezioni mosse contro l'estensione anche a favore dei segni di fatto di questa protezione più estesa, che, come pure abbiamo visto, non ha più carattere eccezionale, ma corrisponde alla nuova funzione giuridicamente tutelata, al nuovo oggetto specifico di protezione che il diritto comunitario riconosce a questi marchi: e, almeno nel nostro ordinamento, discende comunque proprio dal principio dell'equivalenza tra potere invalidante ed ambito di protezione, che il diritto comunitario impone anche in relazione ai segni diversi dai marchi registrati, posto che almeno per i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Unione (che non sono necessariamente registrati nel nostro Paese e addirittura possono esservi noti senza essere stati usati) un potere invalidante corrispondente a quello dei marchi che godono di rinomanza è espressamente previsto dall'art. 12, comma 1°, lett. g C.P.I. (già art. 17, comma 1° lett. h legge marchi)²⁹.

Possiamo dunque concludere che alla luce delle nuove norme è ancora più vero ciò che già scrivevo quasi un decennio or sono e cioè che una lettura sistematica e coordinata delle norme, conforme all'interpretazione che di esse è stata data dalla giurisprudenza comunitaria, sembra cioè indicare la volontà del legislatore comunitario di commisurare l'esclusiva attribuita dai segni distintivi al significato che essi presentano per il pubblico, valorizzando questa percezione del pubblico come cardine del sistema, in contrapposizione a letture «formalistiche», che ricordano da vicino le analoghe interpretazioni che da parte di taluni erano state date della legge tedesca sui marchi del 1894, nel senso che in base ad essa «*fuor della registrazione non vi fosse salute; e che dentro la registrazione, preceduta da disamina ufficiale assai attenta, non vi potesse essere se non legittimità*», il tutto perché «*così la sicurezza del commercio, si diceva, era assicurata al massimo grado*»; interpretazioni che però anche allora vennero abbandonate nel volgere di pochi anni, e portarono ad una nuova e più moderna considerazione dei segni distintivi «*sotto una luce più schiettamente privatistica*», che vedeva nel marchio non un privilegio concesso dallo Stato, ma un segno nato dal mercato che andava tutelato come tale, in relazione alle reali esigenze della vita commerciale³⁰.

In tal modo il cerchio si chiude: abbiamo visto infatti che l'interesse del diritto comunitario per la proprietà industriale e intellettuale in generale, e per i segni distintivi in particolare, nasce da un'esigenza di ordine concorrenziale, o meglio, di difesa (e di costruzione) del libero mercato. È dunque del tutto coerente con questa impostazione che i sacrifici che queste esclusive impongono alla libertà degli operatori economici siano strettamente correlati alla funzione che i diritti che ne formano oggetto appunto sul mercato svolgono concretamente: lette così anche le nuove norme oggi introdotte si inseriranno armoniosamente in un sistema in grado di fungere da strumento insostituibile di libertà e di progresso civile prima ancora che economico.

²⁹ Cfr. ancora GALLI, *La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» codice della proprietà industriale*, cit., pp. 113-114. Non paiono tener conto di questo dato normativo né CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale*, Milano, 2006, né RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*², Torino, 2005, p. 152, che negano invece protezione a questi segni oltre il limite del pericolo di confusione.

³⁰ Così il memorabile saggio di GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, 150 e ss., alle pp. 162-163 e già ID., *La riforma delle leggi industriali in Germania*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, I, 436 e ss., spec. pp. 437-438.