



UNIVERSITÀ DI CATANIA
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Nuova Serie

293

Daide Arcidiacono

LA TUTELA DEI MARCHI CHE GODONO DI RINOMANZA



G. Giappichelli Editore

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione. Obiettivi e metodo dell'indagine. – 2. Piano dell'indagine.

1. *Introduzione. Obiettivi e metodo dell'indagine*

Oggetto del presente lavoro è la disciplina che tutela i marchi che godono di rinomanza indipendentemente dalla sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico (anche in senso ampio). Nel prosieguo del presente lavoro, peraltro, anche se forse meno efficace, sono qui preferite le locuzioni “tutela dei marchi che godono di rinomanza” (o “tutela del marchio che gode di rinomanza”) e “protezione dei marchi che godono di rinomanza” (o “protezione del marchio che gode di rinomanza”) rispetto alle espressioni tradizionali di “tutela allargata” e “tutela ampliata”, poiché le espressioni prescelte sono ritenute maggiormente idonee a chiarire che le norme in oggetto sanciscono una tutela *diversa* rispetto alla tutela accordata al titolare del marchio anteriore a fronte di un rischio di confusione (anche in senso ampio). Oggetto di analisi è, in particolare, la disciplina dell'Unione Europea (di qui in avanti anche “disciplina UE”) e degli Stati membri armonizzata a livello del diritto dell'Unione Europea (di qui in avanti anche “armonizzata a livello UE”) la cui prima introduzione risale, rispettivamente al Regolamento (CE) 40/94 del 20 dicembre 1993 e alla Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 e, in particolare, contenuta agli artt. 8, par. 5, e 9, par. 1, lett. c) del Regolamento (CE) 40/94 e agli artt. 4, parr. 3 e 4, lett. a), e 5, par. 2 della Direttiva 89/104/CEE¹. Successivamente la disciplina UE di tu-

¹L'indagine non si occupa, in particolare, dei profili di vertice sollecitati dall'applicazione

tela dei marchi che godono di rinomanza, nonché la disciplina armonizzata a livello UE di tutela dei marchi nazionali che godono di rinomanza, è stata trasposta, senza sostanziali variazioni, rispettivamente, nel Regolamento (CE) 207/2009 del 26 febbraio 2009, agli artt. 8, par. 5, e 9, par. 1, lett. c), e nella Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008, agli artt. 4, parr. 3 e 4, lett. a), e 5, par. 2².

In origine, come parimenti noto, la tutela dei marchi che godono di rinomanza era testualmente limitata all'ipotesi in cui l'uso successivo da parte del terzo (attuale o programmato) riguardasse beni o servizi non affini ai beni o servizi rivendicati dal titolare del marchio anteriore registrato. Avuto riguardo al marchio nazionale, inoltre, la Direttiva 89/104/CEE (così come la Direttiva 2008/95/CE) non vincolava gli Stati membri a stabilire, nei rispettivi ordinamenti nazionali, una tutela dei marchi che godono di rinomanza, contenendo una disciplina opzionale³. Quasi tutti gli Stati membri, tuttavia, avvalendosi dell'opzione contenuta nelle Direttive in questione, avevano dato attuazione alle norme in oggetto nei rispettivi sistemi giuridici nazionali.

Sotto i profili indicati, peraltro, il Regolamento (UE) 2017/1001 del 14 giugno 2017, riguardo al marchio UE, e la Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015, di armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchio nazionale, presentano importanti novità testuali rispetto alla disciplina antecedente. E così, in primo luogo, tanto il Regolamento (UE) 2017/1001 quanto la Direttiva (UE) 2015/2436 prevedono che i diritti esclusivi del titolare del marchio che gode di rinomanza si estendono anche alle ipotesi in cui l'uso (attuale o programmato) del terzo riguardi beni o servizi identici o simili a quelli con-

cazione dei rimedi previsti dal codice della proprietà industriale in costanza delle violazioni dei diritti dei titolari di marchi che godono di rinomanza. Per spunti in questa direzione v., in particolare, A. VANZETTI, *La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i., nel diritto dei marchi*, in *Dir. ind.*, 2006, p. 323 ss.

²L'unica differenza normativa rispetto al testo antecedente è recata all'art. 8, par. 5 del Regolamento (CE) 207/2009 che tiene conto, quale priorità invalidante, del marchio rinomato nazionale accanto al marchio comunitario che, nella precedente stesura, era l'unica priorità invalidante prevista.

³Fermo restando che la nullità relativa del marchio nazionale successivo che avesse immotivatamente tratto indebitamente vantaggio da un marchio CE (oggi UE) anteriore o recato pregiudizio a quest'ultimo, era prevista, quale regola vincolante per gli Stati membri, dall'art. 4, par. 3 della Direttiva 89/104/CEE.

trassegnati dal marchio anteriore rinomato. In secondo luogo, la Direttiva (UE) 2015/2436 prevede la vincolatività, per gli Stati membri, della disciplina di tutela dei marchi che godono di rinomanza.

La prima delle novità testuali cui si è fatto cenno corrisponde, di fatto, alla situazione normativa già preesistente, a seguito dell'interpretazione ortopedica del testo antecedente accolta dalla Corte di giustizia dei casi *Davidoff* e *Adidas-Salomon*⁴. La Corte di giustizia, inoltre, per gli Stati che hanno previsto la tutela dei marchi che godono di rinomanza, ha rivendicato, ed effettivamente esercitato in modo robusto, la funzione di interpretazione uniforme del diritto UE. Per tali Stati, pertanto, la vincolatività della disciplina in questione, introdotta dalla Direttiva (UE) 2015/2436, non ha comportato alcun mutamento sostanziale.

La disciplina in oggetto ha posto, sin dalla sua introduzione, problemi interpretativi che investono profili di vertice del diritto dei marchi e, più in generale, del diritto della concorrenza intesa in senso ampio ("*Marktverhaltensregeln*"). In questa direzione, infatti, la disciplina in esame ha posto delicati problemi di compatibilità con un sistema che, tradizionalmente, si prestava a tutelare esclusivamente la funzione distintiva che, secondo la giurisprudenza UE, tuttora costituisce la funzione essenziale del marchio tutelata dall'ordinamento UE (e armonizzato a livello UE) dei marchi. Se, infatti, la tutela della funzione distintiva dei marchi appare agevolmente armonizzabile con i principi di fondo che governano i mercati, costituendo un tassello normativo in linea con la tutela della libertà di scelta dei consumatori, lo stesso non può dirsi della tutela dei marchi che godono di rinomanza. Attenta dottrina ha, anzi, segnalato la carica monopolistica recata dalla disciplina di tutela dei marchi che godono di rinomanza che pone problemi di coordina-

⁴ E v. Corte di giustizia UE, 9 gennaio 2003, causa C-292/00, caso *Davidoff*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4603, p. 1398 ss.; Corte di giustizia UE, 23 ottobre 2003, causa C-408/01, caso *Adidas-Salomon*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, n. 4608, p. 1458 ss. Nel corso di questo lavoro, in relazione agli usi rivendicati dal titolare del marchio che gode di rinomanza e/o agli usi del (o rivendicati dal) terzo, si farà riferimento a "prodotti e servizi" (come anche a "beni e servizi") o "prodotti o servizi" (come anche a "beni o servizi") oppure semplicemente a "beni" o "prodotti". In queste ultime ipotesi devono intendersi implicitamente richiamati anche i "servizi" a meno che dal contesto non emerga diversamente.

mento con il sistema concorrenziale diviso dal diritto dell'UE di cui pure il diritto dei marchi costituisce parte integrante. E, in questa direzione, il contrasto più stridente è stato ravvisato nelle norme che tutelano il titolare del marchio che gode di rinomanza avverso usi (attuali o programmati) di terzi che traggano vantaggio indebito dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio anteriore⁵. Di qui, più in generale, la tendenza di una parte degli interpreti a leggere tale disciplina in senso restrittivo, quale disciplina eccezionale, accordata dall'ordinamento ai marchi che, per la loro rinomanza, possono ambire ad una tutela che prescinde dalla sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico. Le prese di posizione della Corte di giustizia su diversi aspetti della tutela dei marchi che godono di rinomanza – a partire dalle nozioni di “rinomanza”, di “nesso”, di “vantaggio indebito” così come l'allargamento della tutela a beni identici e affini – sono state lette come momenti di un progressivo ampliamento della tutela in questione che, ad avviso di un consistente filone dottrinale, ha finito per disegnare una protezione eccessivamente sbilanciata a favore del titolare del marchio che gode di rinomanza, a discapito dell'equilibrio di interessi che si vuole alla base del diritto della concorrenza in senso ampio⁶.

Se ben si vede, tuttavia, il contrasto della disciplina in esame con i principi dell'ordinamento concorrenziale non può senz'altro costituire la premessa da cui muovere nella ricostruzione delle norme in oggetto. Detto conflitto, infatti, è frutto anzitutto di una certa tradizionale avversione nei confronti del fenomeno pubblicitario, considerato quale stru-

⁵In tal senso, fra gli altri, v. A. OHLY, *Free Riding on the Repute of Trade Marks – Does Protection Generate Innovation?*, in *www.ssrn.com*, 2018, p. 1 ss., spec. p. 10; e che l'attuazione nel sistema inglese di quest'ultima tutela abbia sollevato «*a good deal of suspicion ... stemming from the fact that it will create overly-wide, and hence competition-stifling trade mark rights*» v. I. SIMON FHIMA, *Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom*, in J. DE WERRA (ed.), *Marques notoires et de haute renommée/Well-Known and Famous Trademarks*, Gêneve, 2011, p. 1 ss., p. 19 da cui il precedente virgolettato; maggiormente cauto, se non ci si inganna, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, t. I, p. 67 testo e nt. 215.

⁶E v., fra gli altri, G. GHIDINI-CAVANI, *Sulla tutela dei marchi 'dotati di rinomanza'*, in *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015, 3^a ed., p. 364 ss.; ID., *Presupposti e tutela dei marchi 'dotati' di rinomanza'*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 69 ss.; e già V. FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. comm.*, 2006, p. 794 ss.

mento di differenziazione artificiale delle offerte sul mercato, foriero di processi inefficienti e socialmente non desiderabili⁷. In secondo luogo esso appare legato alla percezione degli effetti “monopolistici” che dipendono dalla protezione dei marchi che godono di rinomanza, in assenza di guadagni per la collettività (invece presenti nella tutela anticonfusoria)⁸.

Come avrà modo di osservarsi, tuttavia, tenendo presente il bene giuridico costituito dalla “concorrenza dinamica”, in linea di principio, e salvo alcune ipotesi affatto particolari⁹, sussiste complementarità tra gli obiettivi dei diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e normativa di tutela della concorrenza, dall’altro¹⁰. In questo quadro teorico appare maggiormente condivisibile l’opinione secondo la quale la tutela dei marchi che godono di rinomanza non è, in linea di principio, in contrasto con la tutela della concorrenza che è alla base dell’ordinamento concorrenziale divisato dal diritto UE¹¹. In questo senso, anzi, come si avrà modo di osservare più avanti, può affermarsi che la disciplina dei marchi che godono di rinomanza contiene regole che contribuiscono al mantenimento di un mercato ove si sviluppino processi di concorrenza dinamica a beneficio dei consumatori¹².

Ciò, in ogni caso, non ha impedito agli autori che si muovono all’interno di tale più aggiornato quadro teorico di pervenire a soluzioni in-

⁷ E v., in tal senso, fra gli altri, A. KUR-M. SENFTLEBEN, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford, 2017, p. 18 ss. benché avvertano come un tale filone di pensiero assuma una posizione in qualche misura paternalistica.

⁸ E v. A. KUR-M. SENFTLEBEN, *European Trade Mark*, cit., p. 19 ss.

⁹ E v., ad esempio, il contributo di A. KUR, *Limiting IP protection for competition policy reasons – a case study based on the EU spare-parts-design discussion*, in J. DREXL (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Cheltenham, 2008, p. 313 ss.; nella giurisprudenza UE v. Corte di giustizia, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, *RTE e ITP c. Commissione*, caso “Magill”.

¹⁰ E v., fra gli altri, gli Autori citati alla nota precedente.

¹¹ E v., in tal senso, già, J. DREXL, *Die wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers*, Tübingen, 1998, p. 263; e da ultimo, D. BASMA, *Dilution versus Unfair Advantage: Myths and Realities*, in IIC, 2021, p. 1217 ss.; A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law*, in *www.ssrn.com*, 2011.

¹² Si rinvia, per l’esame della questione, al Cap. I, § 4; Cap. VI, § 8.

terpretative diversificate. In tal senso, infatti, alcuni pur apprezzabili tentativi ripiegano su di una interpretazione formalistica, in particolare, del vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio rinomato anteriore¹³. Una tale interpretazione, specie in ragione del progressivo ampliamento degli usi di terzi nell'attività economica, ritenuti suscettibili di costituire violazione dei diritti esclusivi del titolare, rischia di collidere con alcuni dei principi posti alla base del diritto della concorrenza in senso ampio, e, in particolare, con il principio di libertà di informazione circa le offerte concorrenti presenti sul mercato¹⁴.

Altra parte della dottrina, al contrario, nel quadro di ciò che potrebbe definirsi un *more economic approach*, propone di valutare le diverse tipologie di usi dei terzi in ragione della loro idoneità o meno a favorire processi di concorrenza dinamica in dipendenza delle condizioni del mercato di volta in volta interessato¹⁵. Un tale indirizzo, coerentemente sviluppato, si avvale di uno strumentario concettuale che non appare consueto nell'ambito della tradizione interpretativa ed applicativa del diritto dei marchi e ciò, se non altro, invita alla cautela circa l'adozione *en bloc* di un tale metodo. Non ci si può oltretutto dimenticare che, nell'interpretazione delle norme di tutela della proprietà intellettuale, in generale, e delle norme di tutela dei marchi che godono di rinomanza, in particolare, non si può non tener conto della normativa primaria – tanto al livello del diritto UE, quanto al livello delle normative costituzionali dei singoli Stati membri – che, fra l'altro, tutela la libertà di in-

¹³ E v., in particolare, D. BASMA, *Dilution*, cit.

¹⁴ Nel senso, in generale, che l'estensione della protezione del marchio ad altre funzioni, diverse da quella distintiva, costituisce «principio generale» e che, di conseguenza, si pone l'esigenza di «evitare che l'allargamento della funzione giuridicamente protetta determini eccessivi ampliamenti della tutela del marchio e compressioni della libertà di terzi» v. D. SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, p. 547 ss., p. 557, nt. 18 da cui il precedente virgolettato.

¹⁵ E v. A. CHRONOPOULOS, *Determining*, cit. In ragione di tale metodo interpretativo, ad esempio, viene proposta – se non ci si inganna – una sostanziale disapplicazione della tutela dei marchi che godono di rinomanza in ambito farmaceutico, poiché, in quel mercato, la protezione del valore promozionale del marchio rinomato non potrebbe valutarsi positivamente in termini di aumento del benessere dei consumatori interessati.

formazione e di espressione¹⁶. In tal senso, più in generale, l'interprete non è ammesso a sorvolare sui giudizi di valore che pur sono contenuti in norme aventi rango primario e che, tuttavia, non sono sempre ed in ogni caso razionalizzabili in termini di tutela della concorrenza dinamica ma che, in ogni caso, contribuiscono a disegnare i tratti essenziali del modello di ordinamento sociale ed economico divisato dai Trattati UE e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri.

L'approccio ricostruttivo che appare in grado di conseguire i risultati interpretativi maggiormente soddisfacenti, in quanto in grado di interiorizzare i giudizi di valore presenti nell'ordinamento – e di cui la tutela della concorrenza dinamica costituisce un tassello fondamentale, ma certamente non l'unico – consiste nella puntuale ricognizione degli interessi di volta in volta coinvolti, e nella loro valutazione alla luce dei criteri approntati dall'ordinamento (concorrenziale ma non solo)¹⁷. L'adozione di un tale metodo, contrariamente alla interpretazione restrittiva e formalistica fin qui prevalente, è imposto, fra l'altro, dalle clausole generali di “indebito” – riferito al vantaggio – e «senza giusto motivo», riferito anche alle altre violazioni dei diritti del titolare del marchio che gode di rinomanza. L'operatività di tali clausole, poi, a sua volta, richiede che sia previamente delimitata la soglia di rilevanza degli usi (attuali o programmati) di terzi alla stregua del diritto dei marchi e, a tal fine, che siano stabiliti i significati delle espressioni di uso «nel commercio» «per prodotti o servizi» e, inoltre, che sia affrontato il tema della necessità, ai fini della protezione del diritto dei marchi, che l'uso del marchio (rinomato anteriore) da parte del terzo avvenga in funzione distintiva (o “come marchio”) oppure se all'interno dell'esclusiva del titolare del segno rientrano anche usi non in funzione distintiva (ma anche descrittiva o referenziale)¹⁸.

¹⁶ E v. Cap. I, § 6; Cap. VII, §§ 8, 8.1, 8.4.

¹⁷ E per l'adozione di tale metodo, se non ci si inganna, v., da ultimo, D. SARTI, *Usi non distintivi*, cit. E per una conforme indicazione di metodo a riguardo dell'oggetto di questo lavoro v. S.P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Cambridge, 1975, vol. II, p. 1088, da cui i successivi virgolettati, il quale, discorrendo di «*extended protection of trademarks of great reputation*» ha sostenuto che «*we should seek to recognize the conflicting interests involved and try to reconcile them in an attempt to avoid even the least waste and sacrifice*».

¹⁸ E v. Cap. I, § 6.1; Cap. VII, §§ 6 e 7.

La presente indagine procede, anzitutto, a ricostruire gli orientamenti giurisprudenziali UE e domestici. A diversi decenni di distanza dall'introduzione della disciplina dei marchi che godono di rinomanza, infatti, appare possibile osservare l'esperienza giurisprudenziale fin qui accumulatasi, sia a livello UE sia a livello domestico, per delineare linee di tendenza interpretative e applicative, anche ai fini di un suo vaglio critico.

Può inoltre osservarsi che molteplici sono ancora i profili controversi della disciplina che richiedono un'attenta ricostruzione sistematica, da operare, come accennato, soprattutto a partire dai giudizi di valore ricavabili dall'ordinamento e, in particolare, dal diritto della concorrenza in senso ampio ("*Marktverhaltensregeln*"). Una tale delicata operazione, anche in tal caso, si giova del confronto che è possibile effettuare con un panorama giurisprudenziale, tanto a livello domestico quanto a livello UE e comparatistico, che appare oggi senz'altro maggiormente ricco rispetto a qualche decennio fa. Detti aspetti controversi, inoltre, riguardano ciascuno degli elementi costitutivi che identificano le violazioni dei diritti esclusivi del titolare del marchio che gode di rinomanza. Di qui l'opportunità di un esame organico, condotto anche grazie all'ausilio offerto dalla comparazione con gli ordinamenti che presentano regole analoghe, di ciascuno degli elementi della fattispecie disciplinata.

Anticipando in parte i risultati di fondo dell'indagine può affermarsi che, contrariamente alla lettura fin qui prevalente in dottrina, è possibile rintracciare regole operative e principi che sono in grado di evitare indebite decurtazioni di tutela e, al contempo, di salvaguardare i legittimi interessi concorrenziali ed espressivi dei terzi alla luce dei principi di vertice del nostro ordinamento concorrenziale e di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

2. Piano dell'indagine

La normativa in esame presenta diverse sovrapposizioni, alcune contenute nel testo e altre, invece, introdotte in via interpretativa, di cui non può non tenersi conto nell'analisi che segue. E così, in particolare, non è sfuggito che la nozione di "rinomanza", secondo l'interpretazione ricevuta, sia impiegata non meno di tre volte all'interno dell'analisi ri-

chiesta al decidente. Essa ricorre dapprima quale elemento centrale nella identificazione della fattispecie dei marchi che, appunto, godono di “rinomanza”, ma anche, in un secondo momento, quale fattore rilevante ai fini dell’esistenza di un “nesso” tra i marchi in confronto nella mente del pubblico di riferimento. Da ultimo, ove un tale nesso sia sussistente, la rinomanza viene considerata, sotto diversa angolatura, al fine di determinare il ricorrere di un pregiudizio alla “rinomanza” o un vantaggio tratto dalla “rinomanza” del marchio rinomato anteriore. Più in generale può affermarsi che, nell’interpretazione accolta dalla Corte di giustizia, i fattori della rinomanza, del carattere distintivo, della identità o somiglianza dei segni, della comunanza o diversità del pubblico di riferimento, della prossimità o dissomiglianza merceologica dei beni contrassegnati dai marchi in conflitto, sono oggetto di un primo esame, all’interno dell’analisi volta alla verifica della sussistenza di un “nesso” tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico, e, ove tale “nesso” ricorra, sono nuovamente fatti oggetto di esame ai fini dell’accertamento di una violazione. Come avrà modo di osservarsi nel prosieguo, a diversi momenti dell’accertamento della violazione, e a seconda del tipo di violazione, pur in presenza dell’impiego del medesimo termine (ad esempio “rinomanza”), al decidente può essere chiesta un’analisi differente. Detto altrimenti, un medesimo termine può assumere un contenuto differente a seconda delle verifiche che esso impone al decidente in dipendenza dell’analisi (accertamento di un “nesso” fra i segni o, invece, di una violazione) a quest’ultimo richiesta.

Nel primo capitolo, in particolare, si offre al lettore un inquadramento generale degli obiettivi della disciplina e del suo inserimento nel contesto del diritto della concorrenza in senso ampio (*Marktverhaltensregeln*), della sua collocazione nel quadro normativo internazionale e dei rapporti con altri plessi disciplinari di rango “costituzionale” (Cap. I). Nel secondo capitolo sono affrontate le questioni interpretative concernenti la definizione della “rinomanza” rilevante, sia nel suo aspetto quantitativo sia geografico (Cap. II). E, a tal proposito, non può non osservarsi come l’analisi delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza appare senz’altro preziosa per una più precisa identificazione della nozione di “rinomanza”, anche tenendo conto dei criteri in concreto impiegati per il suo accertamento che, come vedremo, consentono di osservare un certo rigore da parte della giurisprudenza nell’applicazione

dei parametri quantitativi, con uno scostamento rispetto al preteso rilassamento dei criteri di accertamento della “rinomanza” che, secondo la lettura prevalente, sarebbe propiziato da alcune sentenze della Corte di giustizia. Nel terzo capitolo, poi, si trascorre all’esame della nozione di “nesso”, nella mente del pubblico rilevante, tra i segni in conflitto (Cap. III) che, come noto, appare una costruzione giurisprudenziale non testualmente prevista nella disciplina UE (o armonizzata a livello UE), e che presenta problemi interpretativi non trascurabili, ad esempio, in merito al ruolo, e al rapporto reciproco, di ciascuno dei fattori rilevanti ai fini dell’accertamento di un tale “nesso” (e, in particolare, al ruolo che deve essere assegnato alla somiglianza tra i segni in conflitto) nonché in merito al rapporto tra l’accertamento del “nesso”, inteso come vaglio preliminare e autonomo, con l’accertamento, cui pur quest’ultimo deve essere funzionale, del pregiudizio o del vantaggio indebito. Segue l’esame del pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di rinomanza (Cap. IV) che, a seguito della sentenza *Intel* della Corte di giustizia, esige uno sforzo interpretativo volto a perimetrare e a concretizzare, anche in tal caso mediante una adeguata collocazione sistematica e al ricorso alla comparazione, la modifica del comportamento economico del consumatore medio (dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore rinomato) a seguito dell’uso (programmato o attuale) successivo del terzo, che sia idoneo a disperdere il carattere distintivo del marchio anteriore rinomato. Si trascorre, poi, all’esame del pregiudizio alla rinomanza (Cap. V) che presenta delicati problemi ricostruttivi in merito alla nozione di “rinomanza” che le norme intendono proteggere contro usi successivi (attuali o programmati). Tale nozione, infatti, appare legata, quantomeno a livello operativo, a doppio filo con la clausola «senza giusto motivo», e rappresenta uno snodo interpretativo essenziale nel dosaggio dei margini di libertà espressiva (critica, parodistica, artistica) dei terzi. L’indagine, poi, si sofferma ad esaminare la violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore rinomato (Cap. VI), che, appare, peraltro, il lembo della protezione dei marchi che godono di rinomanza più sovente invocato. Nel corso di tale capitolo avrà modo di emergere una proposta interpretativa che valorizzi la portata normativa della nozione di “indebito”, riferita al vantaggio tratto dal terzo, grazie ai principi di buon funzionamento dei mercati che possono ricavarsi da

altre *Marktverhaltensregeln* vicine alle regole della cui interpretazione si controverte. Nel corso dell'ultimo capitolo (Cap. VII) sarà oggetto di esame la clausola generale «senza giusto motivo» che, come si avrà modo di esporre, lungi dall'essere interpretata restrittivamente, mette capo ad una interpretazione flessibile in grado di tenere adeguatamente conto degli interessi legittimi dei terzi. Come avrà modo di osservarsi, inoltre, l'operare congiunto della nozione di vantaggio indebito e della clausola «senza giusto motivo» può svolgere una funzione preziosa nel garantire una equilibrata interpretazione della disciplina di protezione dei marchi che godono di rinomanza, in linea con i principi del nostro sistema concorrenziale e con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dal diritto primario dell'UE e dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri.

CAPITOLO I

LINEAMENTI GENERALI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La tutela dei marchi che godono di rinomanza. Il rilievo della Convenzione di Unione di Parigi e dell'Accordo TRIPS. Impostazione e rinvio. – 3. La tutela dei marchi contro la confondibilità e la promozione di processi di concorrenza dinamica. – 4. La tutela dei marchi che godono di rinomanza e la promozione di processi di concorrenza dinamica. – 5. I limiti alla protezione dei marchi che godono di rinomanza nell'ottica della promozione di processi di concorrenza dinamica. Impostazione e rinvio. – 6. La dimensione "costituzionale" della protezione dei marchi che godono di rinomanza. Impostazione e rinvio. – 6.1. L'uso del marchio «nel commercio» «per prodotti o servizi» e l'uso del marchio in funzione distintiva. Impostazione e rinvio. – 7. Le diverse condizioni della tutela. Necessità di un esame separato. Impostazione e rinvio. – 7.1. La modifica del comportamento economico del consumatore medio. Impostazione e rinvio. – 8. Riepilogo dei risultati raggiunti.

1. *Introduzione*

La normativa UE di protezione dei marchi che godono di rinomanza ha una fisionomia ben identificabile nel panorama comparatistico. Essa si distanzia dal modello di tutela propugnato da Schechter a favore dei marchi "*arbitrary and fanciful*" a garanzia della loro unicità sul mercato¹. La normativa UE si differenzia, inoltre, anche dall'impostazione del

¹E v. F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *Harvard Law Review*, 1927, p. 813 ss. e, in particolare, p. 831 da cui il successivo virgolettato, «*the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection*». Nel senso che la tutela proposta da Schechter finisce col configurare un «monopolio assoluto sul segno» v. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, t. I, Torino, 2015, p. 715 da cui il precedente virgolettato. E nel senso, invece, che «*[d]ilution, as originally conceived, referred to the harm that occurs when a famous,*

diritto federale statunitense che, a sua volta, stabilisce una tutela per i “*famous marks*” contro il rischio di “*dilution*” e di “*tarnishment*” derivante da usi di terzi². Le norme UE, infatti, stabiliscono una tutela per i marchi che godono di rinomanza, indipendente dalla sussistenza di un rischio di confusione, non solo a fronte di un pregiudizio al carattere distintivo (“*dilution*”) e ad un pregiudizio alla rinomanza (“*tarnishment*”), ma anche in presenza di un vantaggio indebito (“*unfair advantage*”) che un terzo tragga dal carattere distintivo e/o dalla rinomanza del marchio anteriore rinomato.

In questa parte del lavoro si intende anzitutto delineare il rapporto delle norme UE (o armonizzate a livello UE) di protezione dei marchi che godono di rinomanza con le norme di protezione dei marchi notoriamente conosciuti (“*well-known marks*”) contenute all’interno della Convenzione di Parigi (di qui in avanti anche CUP) e dell’Accordo TRIPS (v. § 2). Ai fini dell’indagine appare essenziale, inoltre, stabilire la collocazione delle norme di protezione dei marchi che godono di rinomanza all’interno dell’ordinamento della concorrenza in senso ampio (“*Marktverhaltensregeln*”) (v. §§ 3, 4) onde stabilire, in particolare, se esse siano o meno in linea con i principi fondamentali del nostro ordinamento concorrenziale. Una volta precisate le ragioni della tutela in esame e la sua collocazione all’interno del diritto della concorrenza in senso ampio, viene in questa sede richiamata l’esigenza di limitazioni dei diritti esclusivi del titolare dei marchi che godono di rinomanza (v. § 5) anche alla luce della loro collocazione nella dimensione “costituzionale” ove essi convivono con altri diritti fondamentali (quali i diritti di espressione e di informazione) (e v. § 6) e tenendo presenti le norme che stabiliscono la soglia di rilevanza degli usi dei terzi all’interno del diritto dei marchi (nozioni di uso «nel commercio» «per prodotti o servizi» e in funzione distintiva) (e v. § 6.1). Si procede, da ultimo, a identificare gli aspetti comuni alle diverse condizioni di tutela (pregiudizio e

distinctive mark loses its singular meaning» v. S.L. DOGAN, *What is dilution, anyway?*, in *Michigan L. Rev. First Impressions*, 2006, p. 103 ss., p. 103 da cui il precedente virgolettato, la quale – valorizzando tale spunto – propone il mantenimento di un «*harm-based approach*» nell’interpretazione della normativa federale statunitense in luogo di un «*free-ride-based standard*» e v. ID., cit., p. 106 da cui il precedente virgolettato.

²E per una analisi della disciplina v., fra molti, D.S. WELKOWITZ, *Trademark Dilution: Federal, State and International*, Washington, 2012, 2^a ed.

vantaggio indebito) e, in particolare, la nozione di consumatore adottata, e il ruolo (assai limitato) che la cornice concettuale della “modifica del comportamento economico del consumatore medio” svolge nell’interpretazione delle norme in esame, non senza segnalare la necessità di un’analisi separata di ciascuna delle condizioni di tutela dei marchi che godono di rinomanza (e v. § 7, 7.1).

2. *La tutela dei marchi che godono di rinomanza. Il rilievo della Convenzione di Unione di Parigi e dell’Accordo TRIPS. Impostazione e rinvio*

Oltre all’esigenza di esaminare la disciplina in questione alla luce dei principi di buon funzionamento dei mercati e alla necessità di esplorare i nessi con diritti tutelati a livello “costituzionale”, ai fini dell’esatta collocazione della disciplina (UE e armonizzata a livello UE) di protezione dei marchi che godono di rinomanza, appare essenziale un’analisi che, in via preliminare, ne definisca i rapporti con il panorama normativo internazionale e, segnatamente, con le norme della Convenzione di Unione di Parigi (di qui in avanti anche “CUP”) e con le norme dell’Accordo TRIPS.

A tal proposito può anzitutto constatarsi che il primo frammento normativo in cui è emersa una tutela, a livello internazionale, dei marchi in (ragione e in) funzione della loro notorietà, può farsi risalire all’art. 6-bis CUP nel testo risultante dalla revisione della Conferenza dell’Aja del 1925³. In quel contesto, come noto, i redattori intesero porre rimedio ad un inconveniente connaturato ai sistemi di protezione dei marchi fondati sull’onere di registrazione⁴. In assenza di apposito correttivo, infatti, nei sistemi che richiedono la registrazione del marchio quale formalità costitutiva ai fini della tutela nel territorio dello Stato, è possi-

³ E v. S.P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Cambridge, 1975, p. 1250 ss. ove una dettagliata descrizione della storia delle diverse proposte che precedettero l’introduzione delle disposizioni in questione alla Conferenza dell’Aja del 1925.

⁴ E v. ancora S.P. LADAS, *Patents*, cit., p. 1250 ss.; sul punto anche M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 790.

bile che un terzo ottenga la registrazione a suo favore di un marchio notoriamente conosciuto nello Stato in questione e già registrato all'estero da altro titolare⁵. In ragione dell'introduzione dell'art. 6-*bis* CUP, se la registrazione da parte del terzo comporta il rischio che il pubblico rilevante nello Stato sia portato a ritenere che i beni o servizi contrassegnati dal marchio registrato dal terzo siano riconducibili al titolare maggiormente conosciuto (cui, in definitiva, si deve l'accreditamento del segno), quest'ultimo può opporsi alla registrazione, far valere la nullità del segno registrato dal terzo o – a partire dal testo adottato dalla Conferenza di Lisbona del 1967 – far valere la violazione del diritto esclusivo derivante dall'uso interferente del terzo⁶.

Diversi gli interrogativi che la disciplina in esame ha sollevato⁷ e su alcuni di essi ci si dovrà soffermare più avanti perché dalla loro soluzione derivano spunti per l'interpretazione della fattispecie del marchio che gode di rinomanza tutelato a livello UE (o armonizzato a livello UE)⁸. In questa sede, tuttavia, preme rilevare come l'art. 6-*bis* CUP sia stato richiamato dall'Accordo TRIPS e, in particolare, dall'art. 16 dell'Accordo stesso. Quest'ultimo articolo ha, anzitutto, precisato che la protezione accordata dall'art. 6-*bis* CUP debba estendersi anche ai

⁵ E v. S.P. LADAS, *Patents*, cit., p. 1250; sul punto, ancora, M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 790 ss., p. 790, da cui il successivo virgolettato, il quale osserva come la norma originariamente puntasse a «porre rimedio a fenomeni di usurpazione del marchio che si erano andati diffondendo nei Paesi (in particolare latino-americani) i quali, seguendo il principio del carattere costitutivo della registrazione, ricollegavano l'acquisto del diritto alla sola registrazione e correlativamente negavano qualsiasi rilievo all'uso di fatto anteriore».

⁶ Come indicato da S.P. LADAS, *Patents*, cit., p. 1250, da cui il successivo virgolettato, «[i]t was thought that the needs of international trade required the protection of foreign marks which had acquired goodwill and a reputation in a given country, regardless of registration, under certain equitable conditions».

⁷ Fra questi, si segnalano, in particolare, i dubbi, che storicamente – e, cioè, prima dell'entrata in vigore dell'art. 16.2 TRIPS – hanno afflitto l'interpretazione delle disposizioni contenute dall'art. 6-*bis* CUP, circa la necessità che il marchio notoriamente conosciuto dovesse o meno essere usato nello Stato in cui il titolare invoca tutela e sul punto, v. ancora, S.P. LADAS, *Patents*, cit., p. 1253 ss. Ancor prima, inoltre, si è posto – e tuttora si pone – l'interrogativo circa il grado di conoscenza (e l'estensione del pubblico rilevante) che la nozione di marchio “notoriamente conosciuto” (“*notoirement connu*”, “*well-known*”) esige.

⁸ E v. Cap. II, § 3.3.

marchi di servizio⁹; in secondo luogo ha stabilito che la notorietà del marchio notoriamente conosciuto debba stabilirsi in ragione del pubblico interessato ai beni o servizi contrassegnati dal marchio medesimo e, infine, ha stabilito che la notorietà possa derivare anche dalla promozione del segno, senza, pertanto, che sia necessaria una commercializzazione nello Stato in cui viene invocata tutela (e v. art. 16.2 TRIPS). Quest'ultima disposizione, in particolare, fuga ogni dubbio circa il ruolo che l'art. 6-bis CUP è in grado di svolgere anche nei sistemi in cui la registrazione non assume carattere costitutivo ai fini della protezione. In tale quadro, infatti, il *resortissant* unionista può ottenere tutela in un Paese membro CUP anche ove non abbia (non solo registrato ma nemmeno) usato il marchio anteriore notorio nel territorio del Paese in questione purché in quest'ultimo il segno sia «*notoirement connu*» (o, secondo la versione inglese, «*well-known*») ¹⁰.

Ai fini dell'indagine che ci si propone di condurre, poi, appare particolarmente utile esaminare la portata dell'art. 16.3 TRIPS il quale, come noto, stabilisce che «*Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use*».

Alcuni autori hanno sostenuto che le disposizioni in esame contengono il primo frammento, a livello internazionale, di una tutela dei marchi notori che prescinda dal rischio di confusione ¹¹. Secondo altri,

⁹ Ciò costituì un'importante innovazione poiché l'art. 6-bis CUP nella sua portata originaria «*applies only to trademarks and not to service marks*» e v. in tal senso S.P. LADAS, *Patents*, cit., p. 1252 da cui il precedente virgolettato.

¹⁰ E v., fra gli altri, T.C. JEHORAM-C. VAN NISPEN-T. HUYDECOPER, *European Trademark Law*, Alphen aan den Rijn, 2010, p. 194 s.

¹¹ E v., in particolare, C. GALLI, *sub* art. 12 c.p.i., in C. GALLI-A.M. GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 159 s.; nello stesso senso, sia pure dubitativamente, se ben si intende, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L.U. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Torino, 2011, p. 65; cautamente in tal senso, in ragione della valorizzazione della funzione delle disposizioni, M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 798 ss. E v., nel quadro

invece, dette disposizioni – contenenti norme di armonizzazione minima¹² – impongono inderogabilmente soltanto una protezione in caso di associazione, pur sempre confusoria, tra uso posteriore e titolare del marchio anteriore, ancorché detta associazione possa essere intesa in senso più ampio rispetto alla confondibilità tradizionale¹³. In altri termini, secondo quest'ultimo indirizzo interpretativo, l'art. 16.3 TRIPS si limiterebbe ad imporre, nei sistemi giuridici aderenti all'Accordo TRIPS, una tutela a favore del titolare del marchio “*well-known*” registrato, solo ove il pregiudizio (derivante dall'uso successivo del terzo) sia conseguenza di un rischio di associazione che, secondo l'interpretazione prevalente, implica un rischio di confusione, sia pure in sen-

di una interpretazione peculiare del “rischio di associazione”, già C. GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, p. 34 ss., spec. p. 38.

¹²Nel senso che l'art. 16.3 TRIPS contenga norme di armonizzazione minima v., fra gli altri, già A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 129; ciò beninteso non esclude che anche all'interno dei TRIPS possano rintracciarsi regole di armonizzazione massima e, in tal senso, v., i contributi presenti in H. ULLRICH-R. HILTY-M. LAMPING-J. DREXL (eds), *TRIPS plus 20. From Trade Rules to Market Principles*, Berlin-Heidelberg, 2016, e, fra gli altri, H. GROSSE RUSE-KHAN, *IP and Trade in a Post-TRIPS Environment*, in *op. ult. cit.*, p. 163 ss. che ricava dall'esistenza delle regole GATT limiti significativi all'estensione della tutela delle indicazioni geografiche protette al di là di quanto previsto dai TRIPS.

¹³E v. decisamente in tal senso A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova*, cit., p. 129; nello stesso senso, sia pure in termini dubitativi, M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, in IIC, 2009, p. 45 ss., spec. p. 52 s. Per una posizione intermedia, nel senso che «[t]hrough the reference to Article 6bis, Article 16(3) also protects the public against the confusing effects of such use» v. D. GERVAIS, *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, London, 1998, p. 111 da cui il precedente virgolettato. Che la lettura delle suddette disposizioni TRIPS lasci un notevole margine di libertà agli Stati membri emerge dal commento di alcuni esegeti alla disciplina dell'art. 16.3 TRIPS i quali, se, per un verso, affermano che essa «*emphasizes the protection of the reputation of the well-known mark*», per altro verso, ritengono che detta disciplina si applichi «*if there is no likelihood of confusion in the ordinary trademark sense*» v. F.M. ABBOT-T. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, New York, 2019, p. 439 s. da cui i precedenti virgolettati (enfasi nell'originale). Essi, inoltre, rimarcano, in generale, come «*[i]n the application of TRIPS Agreement provisions such as Article 12.2 and 12.3, the issue from a WTO legal standpoint is whether the rules are applied reasonably and in good faith, not whether an exact methodology is used to reach a definitive result*» e v. F.M. ABBOT-T. COTTIER-F. GURRY, *op. cit.*, p. 440 da cui il precedente virgolettato.

so ampio. Ne consegue che l'art. 16.3 TRIPS non impone agli Stati membri l'introduzione di previsioni contenenti una tutela dei marchi che godono di rinomanza, indipendente da un rischio di confusione, modellata sulla normativa dell'Unione Europea (o armonizzata a livello di Unione Europea) o sulla normativa federale degli Stati Uniti¹⁴.

¹⁴Oltre agli autori già citati, in questa direzione v. C.M. CORREA, *sub* 16.3 TRIPS, in *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford, 2020, 2^a ed., p. 181 ss., p. 182 da cui il successivo virgolettato, il quale rimarca come «*given that Article 6bis of the Paris Convention applies 'mutatis mutandis', Article 16.3 of the TRIPS Agreement read in conjunction with said Article of the Convention may be interpreted as requiring both that the use indicates a connection to the trademark owner and that a likelihood of creating confusion exists*» (enfasi nell'originale). La questione è controversa. Istruttive a tal proposito le differenti interpretazioni cui ha dato luogo la Sezione 13(2) della Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese la quale, in attuazione dell'art. 16.3 TRIPS, prevede che «*if a mark seeking a registration in respect of dissimilar or non-identical goods constitutes a reproduction, an imitation, or a translation of a well-known trademark of another person already registered in China [would] mislead the public, and is likely to be detrimental to the interest of the owner of the well-known trademark, [the trademark] should not be registered and its use should be prohibited*». E, infatti, secondo l'interpretazione giudiziale inaugurata dalle decisioni (2009) n. 1589 della Beijing n. 1 Intermediate People's Court e la (2009) n. 1418 della Beijing Higher People's Court, le norme in questione sanciscono una tutela contro il pregiudizio del carattere distintivo, contro il rischio di infangamento e il vantaggio indebitamente tratto da un terzo che intenda registrare un marchio identico o simile a un marchio registrato anteriore che goda di rinomanza. Di contrario avviso, invece, il TRAB che aveva sostenuto che la «*anti-dilution theory [...] is against the original legislative intention*» e v., sul punto, XUEMIN CHEN, *China*, in D.R. BERESKIN (ed.), *International Trademark Dilution*, New York, 2020, p. 205 ss. da cui i precedenti virgolettati. L'ambiguità delle disposizioni in questione appare anche da alcuni commenti e v., in particolare, F.M. ABBOT-T. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual*, cit., p. 440, da cui il successivo virgolettato, i quali non discorrono di pregiudizio al carattere distintivo ma osservano come, qualora si tratti di *well-known trademarks*, «*if there is no likelihood of confusion in the ordinary trademark sense, Article 16.3 indicates that the finder of fact should proceed to ask whether a consumer would consider there to be a connection between the goods, even if not part of a natural product line expansion (i.e. the case of non-similarity of the goods)*» (enfasi nell'originale). Al contempo tali Autori discorrono anche di *tarnishment* fra i pregiudizi rilevanti che possono discendere dall'associazione fra i beni in conflitto e, tuttavia, detta interpretazione appare compatibile con una lettura delle disposizioni di cui all'art. 16.3 TRIPS nel senso di un rischio di associazione e v., infatti, le *Explicatory Notes* alla *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* del 1999 adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la Protezione della proprietà industriale insieme all'Assemblea generale dell'OMPI. E sul rischio di associazione v., fra gli altri, G.E. SIRONI, *sub*