

IX CONVEGNO ANNUALE
DELL'ASSOCIAZIONE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"
(ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE)

"PROBLEMI ATTUALI DELLA PROPRIETÀ NEL DIRITTO COMMERCIALE"
Roma, 23-24 febbraio 2018

MARGHERITA CERA

Marchi patronimici: circolazione e limiti al diritto esclusivo

SOMMARIO: 1. Introduzione - PRIMA PARTE: 2. Il marchio come bene immateriale - 3. Osservazioni generali sulle funzioni dei marchi - 4. Il primo limite al diritto esclusivo: lo statuto di non decettività dei marchi - 5. (*segue*) Lo statuto di non decettività e i marchi patronimici nel settore della moda - 6. (*segue*) L'accertamento di un "inganno effettivo" del consumatore come causa di decadenza del marchio patronimico - 7. Il secondo limite al diritto esclusivo: la preclusione per il titolare del marchio patronimico di vietare a terzi l'uso del nome nell'attività economica - SECONDA PARTE: 8. L'uso del nome corrispondente al marchio patronimico in modo conforme ai principi della correttezza professionale: funzione descrittiva e non distintiva della firma - 9. L'uso del nome corrispondente al marchio patronimico in modo conforme ai principi della correttezza professionale: assenza di un effetto parassitario - 10. Considerazioni conclusive

1. *Introduzione*

Le recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, quella del 24 maggio 2017, n. 12995, e quella del 25 maggio 2016, n. 10826 - rese entrambe nell'ambito del contenzioso relativo ai marchi "Fiorucci" ed "Elio Fiorucci" - configurano insieme un importante momento di snodo di fronte al quale pare opportuno tentare di dare risposta alle numerose questioni che i marchi patronimici nel settore della moda, e non solo, hanno sollevato dalla riforma della legge marchi¹ sino a oggi.

Questa particolare tipologia di marchi d'impresa, infatti, sollecita l'interprete ad analizzare delicati problemi nel momento in cui uno di essi

¹ Introdotta con il D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988, oggi sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008.

venga a terzi trasferito dall'originario titolare ovvero quando viene a cessare la collaborazione creativa tra l'omonimo stilista e il nuovo *proprietario* del segno. Si genera infatti un rischio di "inganno" per i consumatori che, acquistando prodotti che portano il nome di un certo stilista, potrebbero verosimilmente aspettarsi che questi abbia quantomeno partecipato alla loro creazione, continuando pertanto a preferirli: si pone quindi il problema della violazione delle norme contenute nel cosiddetto statuto di non decettività² dei messaggi veicolati dai marchi d'impresa.

Da un'ulteriore prospettiva, potrà inoltre configurarsi un rischio di confusione per il pubblico e un rischio di *dilution* della capacità distintiva del marchio stesso, laddove lo stilista e primo titolare del marchio corrispondente al suo nome anagrafico, dopo averlo ceduto, intenda continuare a usarlo nell'esercizio di un'attività economica diversa da quella del cessionario del segno.

In ragione di queste pur brevi premesse, il presente contributo si propone, anzitutto, di individuare i problemi legati al trasferimento dei marchi patronimici nel mondo della moda e, insieme, di ripercorrere le pronunce giudiziali che negli ultimi vent'anni hanno cercato di risolverli, imponendo di fatto dei limiti al diritto esclusivo dei nuovi titolari.

Ci si riferisce, in particolare, al doveroso rispetto delle norme che impongono una corretta e trasparente informazione circa la cessazione della collaborazione creativa tra lo stilista e la *maison* che detiene i marchi corrispondenti al suo patronimico, nonché alla preclusione per il nuovo titolare dei marchi di vietare *tout cour* allo stilista di usare quel nome nell'attività economica. Invero, a certe condizioni, questi limiti si traducono in una vera e propria compressione del diritto vantato su quei segni che, alla luce della citata riforma della legge marchi del 1992, sembrano potersi qualificare a pieno titolo quali beni immateriali suscettibili di formare l'oggetto dei tradizionali poteri dominicali. Com'è ben noto, infatti, l'art. 1 del Codice di proprietà industriale (in seguito "c.p.i.") ricomprende i marchi nell'espressione "*proprietà industriale*".

Ebbene, a mente di tali considerazioni ricostruttive, nella seconda parte del presente contributo ci si propone di rileggere criticamente quei

² L'espressione si deve a P. FRASSI (della quale v. ad es., *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 29 e ss.).

limiti al diritto esclusivo, anche alla luce delle decisioni più recenti citate in esordio, nell'intento di individuare, sul piano sistematico, una possibile soluzione alle questioni che si pongono rispetto ai marchi patronimici che, da *griffe* legate a uno stilista icona, talora tendono a essere considerati quasi come meri *asset* finanziari.

Prima Parte

2. Il marchio come bene immateriale

Prima di affrontare le questioni sollevate dalla circolazione dei marchi patronimici, sembra opportuno soffermare l'attenzione su alcuni profili generali della tutela dei segni distintivi e, in particolare, su alcuni aspetti relativi alla loro natura giuridica, anche al fine di giustificare la collocazione delle suddette problematiche tra quelle più significativamente legate al *diritto di proprietà* – quale oggetto del presente Simposio – e sebbene quest'ultimo in questa occasione venga indagato con le lenti del giuscommercialista. Il secondo ordine di profili preliminari all'indagine qui condotta concerne invece le funzioni dei marchi d'impresa, così come ricostruite in dottrina e nella giurisprudenza, ormai non più soltanto nazionale. Ad esse è dunque dedicato il seguente paragrafo.

Quanto al primo di tali preliminari aspetti, si deve sottolineare come la qualificazione della natura giuridica del diritto esclusivo di marchio venga tradizionalmente ricondotto al concetto di *bene immateriale*, così come originariamente proposto dalla Pandettistica³, quale categoria utile alla sistemazione dogmatica delle invenzioni oggetto di brevettazione e delle opere dell'ingegno tutelate ai sensi del diritto d'autore, sul presupposto che queste figure trascendano il supporto materiale cui sono incorporate, costituendo un autonomo *corpus mysticum*, suscettibile di formare oggetto di appropriazione, da cui il parallelismo individuato successivamente da alcuni autori tra la proprietà industriale e la proprietà tradizionalmente intesa⁴. La categoria dei *beni immateriali* è

³ Fu Joseph Kohler che propose l'impiego di questo concetto per mettere un certo qual ordine dogmatico tra i temi industrialistici, fino ad allora caratterizzati da un approccio interdisciplinare ritenuto ai limiti della scientificità, cfr. J. KOHLER, *Das Autorrecht*, Gustav Fischer Verlag, Jena, 1880, spec. pp. 74-75.

⁴ Per tutti cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 355 e ss., l'autore non manca però di mettere in guardia gli interpreti da una

stata ricondotta nell'alveo del diritto di proprietà anche a livello internazionale⁵, contribuendo alla definizione di una nozione condivisa del diritto reale per eccellenza; invero, l'arbitrato internazionale che nel 1977 ha risolto il caso *Liamco*⁶ ha preso le mosse proprio dal concetto dell'"*incorporeal property*", definita come "*those rights that have a money value*".

La figura concettuale del *bene immateriale* è stata quindi accolta nella seconda metà del '900 quale etichetta idonea a classificare i diritti di proprietà industriale in generale, compresi, ai fini che qui interessano, anche i segni distintivi, sussunti attraverso questa categoria nella nozione di "proprietà".

In particolare, l'Ascarelli⁷ ha inteso il marchio quale *species* delle creazioni intellettuali, tra quelle che attengono, più specificamente, alla cosiddetta nomenclatura della realtà; in tale prospettiva, lo sforzo creativo riguarderebbe allora la capacità di individuare attraverso un'espressione formale beni e servizi. Una simile creazione intellettuale, secondo questa teoria, assurge poi ad autonomo bene immateriale per effetto della registrazione del segno. Tale adempimento ne completa infatti la fattispecie costitutiva, attribuendo a titolo originario a colui che vi proceda un diritto di esclusiva utilizzazione sul marchio, riconducibile a un diritto domenicale assoluto.

L'assimilazione⁸ del segno al bene immateriale e quindi del diritto sul segno al diritto di proprietà, viene suggerita in particolar modo proprio dalla tecnica giuridica approntata per la tutela del marchio: quella della privativa, volta ad assicurare al titolare del diritto la facoltà di utilizzare il segno in via esclusiva e di vietare a chiunque altro ogni forma

troppo semplicistica applicazione della teoria della proprietà stante la peculiare natura dei beni immateriali, che si riflette in particolar modo sul modo d'acquisto del diritto.

⁵ Per un'evoluzione della nozione del diritto di proprietà come diritto dell'individuo, cfr. N. ABRIANI, *La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna*, in *Giur. It.*, 2010, X, p. 2.

⁶ *Libyan American Oil Company (LIAMCO) c. Government of the Libyan Arab Republic*, 12 Aprile 1977, in *Revue de l'Arbitrage*, 1980, pp. 132-191.

⁷ T. ASCARELLI, cit. nt. 4, p. 356.

⁸ Cfr. in proposito N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI - G. COTTINO - M. RICOLFI, *Diritto industriale*, Cedam, Padova, 2001, p. 14, l'autore evidenzia però come le privative industriali, a differenza del diritto di proprietà, tendano "*non tanto a procurare utilità dirette quanto a porsi come strumento di guadagno e di concorrenza*", e P. SPADA, *Parte generale*, in AA.VV., *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2012, p. 17.

di interferenza. Anche il diritto sul marchio si configura così come un diritto soggettivo assoluto, proprio come il diritto di proprietà.

La dottrina, anche in tempi più recenti, tende però a negare che in materia di segni distintivi sia ravvisabile un qualche “*fenomeno di appartenenza di cose*”⁹ o ha comunque evidenziato le particolarità dei diritti di proprietà intellettuale rispetto al diritto di proprietà inteso quale massima ed esclusiva disponibilità di una *res* materiale o immateriale¹⁰. Altri autori¹¹ hanno ricondotto invece alla categoria dei beni immateriali oggetto di un diritto di proprietà i soli marchi rinomati, protetti per il loro valore intrinseco, a prescindere dal rischio di confusione circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti offerti sul mercato.

Nonostante i profili problematici sollevati dalla dottrina, cui si è appena fatto cenno, la categoria dogmatica scelta dal legislatore del Codice della proprietà industriale¹² (artt. 1 e 2) per definire i marchi sembra essere comunque quella del *bene immateriale* suscettibile di formare l’oggetto di un diritto di proprietà industriale. Tale qualificazione sembra essere pienamente condivisa (e forse imposta) a livello internazionale tant’è che la stessa *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) spiega che “*Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété comme les autres*”¹³.

⁹ P. SPADA, cit. nt. 8, p. 17, l’autore precisa che la realtà della tutela giuridica dei marchi riguarda la possibilità per il titolare di chiedere all’Autorità giudiziaria il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della violazione del diritto, ma anche misure volte a ottenere il ripristino dello *status* ante violazione e non deve intendersi, invece, nel senso di un interesse afferente alla *res*; pur riconoscendo al termine “proprietà” impiegato dal c.p.i. il significato di diritto assoluto ed esclusivo, ritiene che ad esso sia estraneo qualsiasi elemento di realtà anche A. VANZETTI, *Diritti reali e “proprietà” industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p.183 e nello stesso senso G. SENA, *Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione – sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale*, *Riv. dir. ind.*, 3, 2010, p. 170.

¹⁰ M. SCUFFI, *Art. 1 – Diritti di proprietà industriale*, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, pp. 21 – 22, l’autore evidenzia, in particolare, come il regime giuridico dell’acquisto e del godimento dei diritti di proprietà industriale sia connotato da adempimenti amministrativi di natura costitutiva, che danno luogo a facoltà e poteri affatto perpetui.

¹¹ A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 125.

¹² Cfr. C. E. MAYER, *Introduzione agli artt. 7-28*, in P. MARCHETTI - L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, V ed., Cedam, Padova, 2012, p. 53 e A. VANZETTI – V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 125.

¹³ *Qu’est ce-que la Propriété Intellectuelle?*, Publication de l’OMPI No. 450(F), p. 3 : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.

Da ultimo, la natura del marchio quale bene immateriale cui corrispondono interessi riconducibili a quelli protetti dal diritto di proprietà tradizionale è stata affermata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che ha avuto l'occasione di pronunciarsi sull'applicabilità alla proprietà intellettuale dell'art. 1 del I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dedicato appunto al diritto di proprietà, nella causa *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* (Gr. Ch., 11 gennaio 2007). La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le privative industrialistiche rientrino a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'articolo appena citato, idoneo a tutelare non solo il diritto del titolare di un marchio ma anche quello di chi possa vantare solo una domanda di registrazione. Nel caso di specie, infatti, quella posizione è stata giudicata come una "*legittima aspettativa*" a che la registrazione avvenga in conformità con le leggi nazionali in materia e, pertanto, come una situazione giuridica soggettiva corrispondente a interessi di natura proprietaria, tutelabili ai sensi dell'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU.

Il marchio quale diritto di proprietà (intellettuale) è stato così sussunto tra i diritti fondamentali della persona e tale collocazione non può non essere tenuta in considerazione nell'ambito dell'analisi dei limiti alla circolazione e allo sfruttamento del diritto esclusivo: il presupposto dell'indagine dovrà essere infatti il principio generale secondo cui i diritti fondamentali possono trovare compressione soltanto in ragione di posizioni giuridiche soggettive di pari caratura, nella prospettiva di un necessario ed equilibrato bilanciamento di opposti interessi individuali e/o generali.

3. Osservazioni generali sulle funzioni dei marchi

A questo punto, l'esposizione di alcune brevi considerazioni sulle funzioni dei segni distintivi permetterà di mettere meglio a fuoco l'origine delle questioni sollevate dalla circolazione dei marchi patronimici e dunque le ragioni dei limiti imposti dal legislatore al loro pieno sfruttamento, secondo l'interpretazione operata dalla giurisprudenza, che ha cercato di sanare i profili più contraddittori della disciplina, emersi dopo l'entrata in vigore della riforma della legge marchi.

L'intervento legislativo ha infatti comportato una serie di modifiche rispetto all'originario assetto della disciplina tanto da aver reso opportuno un ripensamento della stessa funzione di questi segni. Nonostante quella distintiva, nella sua specificazione di indicazione dell'origine imprenditoriale dei prodotti, sia considerata ancora oggi la principale funzione giuridicamente tutelata del marchio, è comunque innegabile che il legislatore abbia adottato il cosiddetto "*criterio delle molteplici funzioni rilevanti*"¹⁴. In particolare, ha inteso tutelare altri valori che il marchio presenta di per sé, indipendentemente cioè dal suo collegamento con i prodotti che contraddistingue. Il marchio può essere infatti sfruttato anche come un vero e proprio "*strumento di attrazione e comunicazione*"¹⁵, facilitando la percezione e la memorizzazione dei prodotti da parte del pubblico.

È opportuno precisare sin da ora che, tendenzialmente i marchi, nella loro formulazione lessicale, non dovrebbero essere indicativi di caratteristiche dei prodotti, tuttavia, vi sono segni che per la loro formulazione semantica sono in grado di comunicare informazioni sulla provenienza, la natura e le qualità dei beni e sono considerati pertanto direttamente significativi e deboli, in ragione della loro portata parzialmente espressiva e non meramente distintiva. I segni che invece non hanno alcuna valenza descrittiva possono nondimeno comunicare informazioni al pubblico in via indiretta, in ragione del "*processo di significazione*"¹⁶ nel quale entrano per effetto di manovre promozionali e pratiche commerciali, quali l'etichettatura, il *packaging* o una accurata scelta dei canali di distribuzione.

¹⁴ G. FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *IDI*, 4, 1994, p. 326 e nello stesso senso: P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995, pp. 91-92, ove osserva che "*La legge ha inteso proteggere il marchio tenendo conto delle molteplici funzioni economiche, non tutte coerenti, che il marchio è andato assumendo nella realtà economica*", ancora A. VANZETTI - V. DI CATALDO, cit. n. 11, p. 156 ove si conclude che, nella disciplina delineata dalla riforma del 1992, "*attribuire al marchio esclusivamente una funzione (giuridicamente tutelata) di indicazione di provenienza diventa difficile*" e infine V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in G. GHIDINI (a cura di), cit. in questa nt., p. 71: "*...sembra certo che la funzione distintiva, pur rimanendo principio importante del diritto dei marchi, non ne è più la pietra angolare*".

¹⁵ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 24 e nello stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 159 e ss e C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 164 ove parla di una nuova funzione giuridicamente tutelata del marchio, quella di "*strumento di comunicazione*".

¹⁶ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 46.

Il segno, ambasciatore di messaggi indirizzati al pubblico, assume quindi una funzione *latu sensu* comunicativa e grazie a questa sua valenza suggestiva diviene un “collettore di clientela”¹⁷ e un “fattore capace di stimolare l’acquisto”¹⁸, risolvendosi financo in un pregio dei prodotti. Il segno distintivo assume così un valore attrattivo e *merceologico* che prescinde dal pregio dei prodotti che contraddistingue e che deve essere tutelato a fronte di sfruttamenti che portino un indebito vantaggio all’utente non autorizzato e/o un pregiudizio alla reputazione del segno stesso.

Nell’intento di proteggere questo valore, la riforma del 1992 ha introdotto una serie di modifiche al sistema previgente¹⁹, caratterizzato da uno stretto legame tra marchio e impresa, affievolendone così il collegamento, tanto da concedere al titolare del marchio rinomato la facoltà di attivare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento per il solo ricorrere di un indebito vantaggio del terzo utilizzatore del suo marchio, ciò a prescindere da qualunque accertamento del rischio di confusione sull’origine imprenditoriale dei prodotti o di un qualche pregiudizio che gli possa derivare da un uso non autorizzato. Questa protezione allargata trova la sua giustificazione proprio nel fatto che se il titolare del segno ha sostenuto i costi necessari a renderlo noto, egli solo deve averne la disponibilità e così massimizzare a pieno i profitti derivanti dagli investimenti in *brand building*.

Sempre più di frequente, infatti, il segno distintivo è oggetto di ingenti investimenti finanziari, magari attraverso campagne pubblicitarie

¹⁷ G. GHIRON, *Sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, I, pp. 279-281.

¹⁸ V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, p. 25.

¹⁹ In particolare, ha abolito la necessaria qualifica di imprenditore per poter registrare un marchio (art. 19, c.p.i.), ad oggi è infatti sufficiente che chi presenta la domanda abbia intenzione di usarlo, anche solo attraverso la concessione di licenze. Inoltre, è stato abbandonato il regime della cosiddetta cessione vincolata (art. 23, c.p.i.) per cui si richiedeva, insieme al trasferimento del marchio, anche il trasferimento di un ramo dell’azienda, affinché la funzione di indicatore di provenienza del segno fosse tutelata. Per facilitare lo sfruttamento del marchio si è anche aperta la strada a cessioni parziali e licenze non esclusive (art. 23, I e II comma, c.p.i.), che comportano la circolazione di prodotti contraddistinti dallo stesso marchio anche se provenienti da fonti produttive diverse. Infine, è stata predisposta una tutela allargata per i marchi che godono di rinomanza, il cui utilizzo senza il consenso del titolare, è oggi vietato anche con riferimento ai beni non affini a quelli per cui il marchio è stato originariamente registrato (art. 20, I comma, lett. c), c.p.i.). La disposizione da ultimo richiamata appare finalizzata in particolar modo alla tutela del valore pubblicitario dei segni, vietando pratiche di parassitismo.

che si concentrano sull'immagine dell'impresa e proprio quel capitale pubblicitario incorporato nel segno ha spinto il legislatore a riconoscere al marchio quella che può definirsi genericamente come "*funzione pubblicitaria*"²⁰, volta a tutelare e valorizzare gli aspetti più attrattivi e comunicativi del segno, inteso, in questa declinazione, quale vero e proprio bene di scambio²¹.

4. Il primo limite al diritto esclusivo: lo statuto di non decettività dei marchi

Un simile riconoscimento del valore commerciale del marchio e del suo pregio intrinseco e autonomo rischia però di riflettersi negativamente sul mercato concorrenziale, favorendo le imprese finanziariamente più forti, e pertanto in grado di investire nella pubblicità, anziché quelle più innovative e che offrono prodotti (o servizi) migliori. Un simile esito, tuttavia, si verrebbe ad affermare a discapito dell'interesse dei consumatori a compiere scelte libere e consapevoli nonché dell'efficienza del mercato in generale, in quanto, dall'avverarsi del rischio suddetto conseguirebbe un'ingiustificata deviazione della clientela verso le imprese che "vendono fumo".

La tutela della più recentemente affermata funzione "pubblicitaria" del marchio viene allora controbilanciata dalla responsabilità del titolare

²⁰ Non sembra questa la sede per approfondire la questione delle funzioni del marchio, ma è ugualmente opportuno ricordare che la giurisprudenza comunitaria parla di una funzione pubblicitaria del marchio proprio a proposito della possibilità di "*impiegare un marchio per scopi pubblicitari, con l'intento di informare e persuadere il consumatore*", così Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 23 marzo 2010, cause riunite da C- 236/08 a C- 238/08 in www.curia.europa.eu, mentre distingue la funzione pubblicitaria da quella autonoma di investimento definita invece come la possibilità di utilizzare il marchio "*per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli*", così invece Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 22 settembre 2011, causa C-323/09, in *Foro It.*, 4, 2012, p. 322. In dottrina V. DI CATALDO, cit. nt. 18, pp. 19 e 25; P. SPADA, cit. nt. 8, p. 25; M. RICOLFI, *La circolazione del marchio*, in AA.VV., cit. nt. 8, p. 73; A. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 1161 e ss.; W. ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, p. 23 e ss; G. SENA, cit. nt. 15, pp. 15; ID., *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, p. 12; C. GALLI, cit. nt. 15, p. 53; cfr. anche V. DI CATALDO, cit. nt. 14, p. 70; P. AUTERI, cit. nt. 14, p. 87 e ss; G. FLORIDIA, cit. nt. 14, p. 326.

²¹ Cfr. V. DI CATALDO, cit. nt. 18, p. 26 ove osserva che "*la protezione della funzione attrattiva (...) evidenzia che il valore commerciale del marchio, quale costituito dalle spese occorrenti per la sua creazione e per il suo accreditamento sul mercato, venga difeso in tutte le sue componenti, e contro ogni attentato dei concorrenti.*" e M. RICOLFI, cit. nt. 20, p. 74, secondo il quale "*la protezione è oggi commisurata alla quantità e alla qualità dell'investimento pubblicitario e promozionale di cui il segno è fatto oggetto*".

per la veridicità delle informazioni comunicate dai segni, capaci di indirizzare le decisioni dei consumatori, magari ingannandoli. Sul punto assumono quindi fondamentale rilevanza le norme volte alla tutela della veridicità dei messaggi comunicati dai marchi, contenute nel cosiddetto statuto di non decettività, quelle cioè che tutelano consumatori e concorrenti dall'ingannevolezza del segno, a partire dalla sua registrazione e per tutto il corso della sua esistenza. Ci si riferisce al divieto di registrare marchi decettivi (art. 14, I comma, lett. *b*), c.p.i.²²), alle sanzioni della nullità (art. 25, I comma, lett. *b*), c.p.i.) e della decadenza (art. 14, II comma, lett. *a*), c.p.i.), comminate contro i segni ingannevoli *ab origine* o divenuti tali attraverso il modo e il contesto in cui sono usati, al divieto di trasferimenti e licenze che si rivelino strumenti decettivi (art. 23, IV comma, c.p.i.) e, ancora, al divieto di usare il marchio in modo ingannevole (art. 21, II comma, c.p.i.). In generale, si avrà decettività di un segno tutte le volte in cui vi sia uno scarto apprezzabile tra ciò che il marchio comunica e la reale provenienza, natura e qualità di un prodotto²³.

Le suddette norme potranno poi trovare specifica applicazione anche nel caso di circolazione dei marchi patronimici nel mondo della moda, perché il pubblico, quando acquista un capo recante il nome dello stilista che per primo lo aveva registrato come marchio, può verosimilmente attendersi che quell'artista abbia quantomeno partecipato alla fase creativa del prodotto mentre invece, quando il marchio viene ceduto, cessa di regola la collaborazione creativa tra lo stilista e il cessionario del titolo.

Il rispetto delle norme dello statuto di non decettività rappresenta quindi il primo limite allo sfruttamento pieno ed esclusivo del diritto di proprietà (industriale) del nuovo titolare di un marchio patronimico nello specifico settore della moda. E va ulteriormente rilevato come, in questa sede, non tanto assumono importanza le norme che contemplan la decettività quale ipotesi di esclusione della registrazione (art. 14, I comma, lett. *a*), c.p.i.) o quale ipotesi di nullità del segno privo del requisito della veridicità (art. 25, I comma, lett. *b*), c.p.i.), quanto piuttosto quelle dedicate

²² Ne riportiamo di seguito il tenore: "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi".

²³ G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per "decettività sopravvenuta"*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, p. 213.

a contrastare l'ingannevolezza derivante dal modo e dal contesto in cui il marchio viene utilizzato. Sono infatti queste disposizioni (artt. 14, II comma, lett. *a*); 21, II comma e 23, IV comma, c.p.i.), che si traducono di fatto in limiti all'utilizzo del diritto esclusivo sul marchio e alla libera circolazione del titolo.

Ciononostante, sembra opportuno dedicare alcuni brevi cenni alle differenze esistenti tra queste fattispecie al fine di meglio comprendere la portata delle decisioni giurisprudenziali cui saranno dedicati i successivi paragrafi.

Ebbene, la decettività rilevante in sede di registrazione, così come quella sopravvenuta, riguarda i soli marchi direttamente significativi, i quali risultano intrinsecamente ingannevoli qualora, nei prodotti contrassegnati, manchino quei caratteri evocati nella parte significativa del segno. La contraddittorietà tra il messaggio evocato semanticamente dal marchio e la reale fattezza dei beni può verificarsi *ab origine* (eventualmente anche a causa di un uso del segno, anteriore alla registrazione stessa, incompatibile con le qualità evocate dal marchio poi depositato²⁴) o successivamente, se un marchio originariamente veritiero "*a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato*", divenga idoneo ad ingannare il pubblico, pur sempre per il suo significato intrinseco evocativo di determinate qualità²⁵; come accade ad esempio, secondo parte della dottrina, nel caso in cui cessi la collaborazione creativa tra uno stilista e l'impresa che continui a utilizzare il suo patronimico come marchio²⁶.

Alla luce di quanto illustrato, risulta più facilmente riscontrabile una sorta di simmetria tra l'art. 25, I comma, lett. *b*), c.p.i. (norma con la quale si sancisce la nullità del marchio intrinsecamente decettivo, registrato, nonostante il divieto di cui all'art. 14, I comma, c.p.i.), da un lato, e l'art. 26, lett. *b*), c.p.i. (norma che sancisce invece la decadenza per illiceità sopravvenuta), dall'altro lato: in entrambi i casi, infatti, le norme hanno ad oggetto segni di per sé ingannevoli.

²⁴ G. GHIDINI, cit. nt. 23, p. 213, parla in questo senso di decettività sopravvenuta "*all'atto della registrazione*". Cfr. inoltre M. RICOLFI, cit. nt. 20, p. 98.

²⁵ M. RICOLFI, cit. nt. 20, p. 124; G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1, 1993, p. 333-334; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 290-291.

²⁶ G. SENA, cit. nt. 16, p. 105, come si avrà modo di illustrare al paragrafo VI del presente studio, una simile ipotesi è stata invece diversamente trattata dalla Corte di Giustizia CE, 30 marzo 2006, causa C-259/04.

In aggiunta, la decettività può rilevare anche con riferimento all'utilizzazione del segno, indipendentemente dalla sua formulazione lessicale: è l'ipotesi di cui all'art. 21, II comma, c.p.i.²⁷, che vieta di usare il marchio in modo da trarre in inganno il pubblico circa natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, concretandosi in un principio di ordine pubblico²⁸. La disposizione mira a evitare l'inganno del pubblico nel momento in cui il marchio viene usato, ad esempio, nel contesto pubblicitario in cui viene presentato ai consumatori: si avrà inganno ogni qual volta vengano stimulate motivazioni di acquisto sulla base di elementi privi di riscontro nella realtà. Mentre le ipotesi precedentemente richiamate sanzionano un'attitudine ingannevole riferibile pur sempre al marchio in sé, l'art. 21, II comma, c.p.i., è dedicato invece all'uso decettivo di marchi di per sé non ingannevoli. La sanzione contro la violazione del divieto ivi contenuto sembra potersi individuare in una pronuncia di inibitoria, anche se tale conclusione non è affatto pacifica in dottrina, ma non sembra questa la sede opportuna per affrontare anche questa problematica interpretativa²⁹.

L'art. 23, IV comma, c.p.i., sancisce infine che *"In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei*

²⁷ "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi".

²⁸ G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno del pubblico*, in *Riv. dir. ind.*, 3, 2001, p. 192, ivi a p. 194; cfr. anche V. DI CATALDO, cit. nt. 14, p. 75, ove osserva come *"nel nuovo sistema il divieto di uso ingannevole del marchio svolge probabilmente quel ruolo di principio fondamentale che fin qui è stato svolto dalle regole, oggi non più vigenti, collegate e derivate dalla funzione distintiva"*.

²⁹ Secondo alcuni autori la decadenza per ingannevolezza sopravvenuta si pone come rimedio a qualunque ipotesi di decettività del marchio, indipendentemente dal fatto che riguardi il marchio in sé o l'uso che ne viene fatto, in questo senso: G. GHIDINI, cit. nt. 23, p. 212 e A. VANZETTI - V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 291. Altri autori, diversamente, sostengono che vi debba essere una differenza tra la sanzioni della decadenza del marchio, conseguente alla violazione dell'art. 14, II comma, c.p.i., e quella comminata per la violazione del divieto di usare il segno in modo ingannevole, di cui all'art. 21, II comma, c.p.i.. In quest'ultima ipotesi, le sanzioni sarebbero quelle dell'illecito civile (risarcimento del danno e inibitoria), in quanto il marchio non assume un significato ingannevole irreversibile, restando sempre possibile al titolare mutarne l'uso o comunque corredare il contesto di utilizzazione con idonee informazioni, in questo senso G. SENA, cit. nt. 25, pp. 335-339; ID., cit. nt. 16, pp. 109 e ss. e S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 106 e ss. p. 150 e ss..

caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico". Secondo una parte della dottrina, questa previsione può ritenersi una specificazione del generale divieto di usare il marchio in modo da ingannare i consumatori³⁰, ai sensi dell'art. 21, II comma, c.p.i.. Qualora però l'oggetto del trasferimento o della licenza sia un segno direttamente significativo e da questi atti derivino cambiamenti tali per cui i caratteri dei prodotti ritenuti essenziali dai consumatori³¹ ed evocati dal segno - tra i quali potrebbe annoverarsi, ad esempio, la provenienza creativa - non siano più riscontrabili nei beni contrassegnati³², sarebbe il marchio stesso a divenire decettivo³³ non soltanto il suo l'utilizzo in un determinato *environment*. Dovrebbe quindi essere valutata, nel "prisma" della decettività, la validità del contratto di trasferimento o licenza e non (soltanto) le modalità e il contesto in cui il marchio venga utilizzato, con ogni conseguenza in termini di sanzioni applicabili in caso di violazioni della norma (la decadenza del marchio anziché l'inibitoria a circostanziate modalità di utilizzazione del segno).

Alla luce di queste considerazioni preliminari, pertanto, emerge come lo statuto di non decettività dei segni distintivi si ponga quale correttivo all'avvenuta dissociazione del marchio dall'impresa³⁴; e,

³⁰ Cfr. P. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), cit. nt. 14, p. 165 e V. DI CATALDO, cit. nt. 14, p. 76, ove, con riferimento agli artt. 11 e 15, l.m. sostiene che "le due regole esprimono un identico principio, la loro applicazione dovrebbe svolgersi in un contesto unitario".

³¹ P. MARCHETTI, cit. nt. 30, p. 166; P. AUTERI, cit. nt. 14, p. 97, che esclude che l'inganno sui caratteri essenziali dei prodotti possa riguardare il solo inganno sulla provenienza aziendale in quanto, al momento del trasferimento, si determina sempre un'inevitabile soluzione di continuità. Ne consegue che l'inganno sull'origine dei beni sarebbe allora rilevante solo nei casi in cui la provenienza sia determinante per la presenza di alcune qualità.

³² È appena il caso di precisare neanche l'art. 23, IV comma, c.p.i., può essere interpretato nel senso di imporre al cessionario l'obbligo di non modificare le caratteristiche dei prodotti, la norma non riconosce infatti al marchio alcuna funzione di garanzia della costanza qualitativa dei prodotti, ma impone, ancora una volta, che eventuali variazioni vengano rese note al pubblico al fine di non tradirne ingannevolmente le aspettative, in questo senso: P. AUTERI, cit. nt. 14, p. 97; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 276; P. MARCHETTI, cit. nt. 30, p. 167.

³³ Cfr. G. SENA, cit. nt. 25, p. 334; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, cit. nt. 11, pp. 290-291.

³⁴ La riforma del 1992, facendo venire meno quell'indissolubile legame tra marchio e impresa, ha infatti aperto la strada a pratiche di sfruttamento del marchio che, spesso, non soddisfano le aspettative dei consumatori, in proposito cfr. G. CAVANI, *La nuova legge marchi commento generale*, in G. GHIDINI (a cura di), cit. nt. 14, p. 7, che parla in tal senso di "smaterializzazione" del segno. Sul punto - dissociazione marchio - impresa - v. anche A. VANZETTI, cit. nt. 20, p. 1166; M. RICOLFI, cit. nt. 20, pp. 74 - 76; S. GIUDICI, cit. nt. 29, pp. 1-

permettendo di tutelare la veridicità dei messaggi comunicati, consente all'originaria funzione distintiva del segno di specificarsi oggi in una "funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio che il relativo marchio comunica al pubblico"³⁵.

5. (segue) *Lo statuto di non decettività e i marchi patronimici nel settore della moda*

Come tutti i marchi, anche quelli patronimici sono un veicolo di messaggi per il pubblico e, se si considerano segni direttamente significativi, in grado di comunicare di per sé informazioni circa la provenienza, le qualità (caratteristiche stilistiche, impronta personale dell'autore) o la natura dei prodotti, diventeranno intrinsecamente decettivi qualora lo stilista e originario titolare del segno li ceda a terzi ovvero quando venga meno la sua collaborazione creativa con l'impresa titolare del marchio corrispondente al suo nome anagrafico, poiché i messaggi di provenienza stilistica o altezza qualitativa che comunica, non saranno più corrispondenti alla realtà.

Onde cercare di meglio analizzare la problematica oggetto di questo contributo, pare utile richiamare quel sistema che la dottrina chiama di "marchio-messaggio"³⁶ di cui si è già fatto cenno: il segno è idoneo a comunicare informazioni relative alla provenienza, alla natura e alla qualità dei prodotti che contraddistingue, per la sua formulazione semantica, che lo rende direttamente significativo, o per le modalità in cui viene utilizzato (pubblicità, etichettatura, *packaging*, canali di distribuzione, ecc.).

Occorre quindi chiedersi, innanzitutto, se la paternità stilistica di un capo alla moda possa considerarsi una caratteristica essenziale, capace di influire tra le motivazioni di acquisto del pubblico e, ancora, se il marchio poi ceduto possa avere nel frattempo assunto un contenuto evocativo tale da essere divenuto esso stesso sinonimo anche di altre caratteristiche

3; e, assai di recente, U. MINNECI, *La tutela della valenza attrattiva del marchio (rinomato e non) nel contemperamento dei diversi interessi*, in *IDI*, 5, 2017, pp. 467 e ss., il quale, a p. 472 evidenzia come il referente materiale evocato dalla formula "fonte imprenditoriale di provenienza, di cui all'art. 23, IV comma, c.p.i., non sia più "l'impresa che ha realizzato il prodotto, bensì quella sotto il cui controllo si trovino ad operare i soggetti legittimati all'utilizzo del marchio".

³⁵ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 157.

³⁶ G. SENA, cit. nt. 25, p. 337 e ss.; ID, cit. nt. 15, p. 22. Cfr. anche S. GIUDICI, cit. nt. 29, p. 9 e ss..

qualitative e stilistiche, diverse dalla provenienza creativa, e, quindi, se il trasferimento del marchio possa determinare un inganno su questa origine non geografica o sulle qualità eventualmente evocate. In tal caso, infatti, la cessione dovrebbe considerarsi vietata ai sensi dell'art. 23, IV comma, c.p.i. e ancora, a seguito della cessione, il marchio dovrebbe persino considerarsi decaduto per decettività sopravvenuta. A tale conclusione pervengono quegli autori che ritengono direttamente significativo il marchio consistente nel nome dei cosiddetti creatori del gusto della moda e, di conseguenza, considerano un esempio di decettività sopravvenuta il caso *"di un marchio costituito dal nome di un noto stilista, ancora usato quando lo stilista o la sua collaborazione con l'azienda siano venuti meno"*³⁷. Una conclusione in questo senso dipende naturalmente dall'interpretazione più o meno rigorosa che viene data alle norme del cosiddetto statuto di non decettività dei marchi e in particolare alla nozione di inganno.

Evidentemente la scelta tra le due possibili interpretazioni, se cioè i marchi patronimici siano o meno direttamente significativi, con tutte le conseguenze che tale giudizio comporterebbe in termini di limitazioni al pieno utilizzo del diritto di proprietà (industriale), coinvolge quel bilanciamento di interessi che nel nostro ordinamento si rende necessario operare tra il primo e il secondo comma dell'art. 41, Cost.. Da un lato, il diritto degli imprenditori a un libero esercizio dell'attività economica e, dall'altro lato, l'interesse dei consumatori e, in generale, l'interesse pubblico a un suo esercizio non in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

³⁷ Così G. SENA, cit. nt. 25, p. 333 ma cfr. anche A. VANZETTI-V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 157 ove, parlando di segni che comunicano messaggi diversi dalla provenienza, natura e qualità dei prodotti, porta l'esempio di Armani illustrando come, l'informazione comunicata riguardi la partecipazione dello stilista *"all'elaborazione o alla scelta del prodotto"*. Conseguentemente bisogna ritenere che, qualora il messaggio sia falso, si applicheranno le norme dello statuto di non decettività, volte appunto a garantire la veridicità dei messaggi comunicati dai marchi; e ancora S. GIUDICI, cit. nt. 29, pp. 100-101, ove parla di *"marchi che contengono il nome di una persona famosa o l'indicazione di una specifica qualifica professionale, i quali inducono il consumatore ad immaginare che i prodotti o servizi contrassegnati presentino particolari caratteristiche qualitative. (...) l'ipotesi implica una valutazione dell'ingannevolezza sopravvenuta a seguito del trasferimento dell'azienda e della cessazione dei rapporti con il designer, piuttosto che un'ipotesi di ingannevolezza originaria"* e ID., *Decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, Riv. dir. ind., 2012, I, pp. 301 e ss.. In linea con l'opinione espressa dalla Corte sembra invece P. FRASSI, cit. nt. 2, che parla, a p. 31 di uso ingannevole del marchio nell'ipotesi in cui, nel settore della moda, il marchio patronimico venga *"impiegato in modo da far credere che esista ancora una collaborazione stilistica da tempo cessata"*.

Le norme dello statuto di non decettività, a ben vedere, realizzano proprio tale bilanciamento di interessi, ponendosi quale limite a uno sconosciuto esercizio dell'attività d'impresa e a un uso dei beni (immateriali) contrario alla funzione sociale attribuita alla proprietà dall'art. 42, II comma, Cost..

Peraltro, in questa prospettiva è possibile dare un'interpretazione proconcorrenziale alle privative industriali, tradizionalmente ricondotte al mondo del monopolio e quindi complementari alla disciplina dettata per la repressione degli atti di concorrenza sleale. Vi è omogeneità, infatti, tra i diritti di proprietà industriale e gli artt. 2598 e ss, cod. civ.: *"assolvono alla medesima funzione ultima, quella di rendere il mercato più concorrenziale"*³⁸. La protezione accordata ai diritti di proprietà (industriale) dipende quindi, in ultima analisi, proprio da quanto questi risultino strumentali alla libertà di concorrenza, motivo per cui la disciplina della concorrenza sleale presenta una connessione ineludibile con la materia industrialistica³⁹ e, in particolare, per quanto rileva in questa sede, proprio con le norme dello statuto di non decettività⁴⁰. Queste ultime garantiscono infatti che il mercato non venga falsato a causa delle informazioni ingannevoli comunicate ai consumatori attraverso i marchi, assicurando, in via diretta, una leale concorrenza e, in via mediata, un esercizio dell'attività d'impresa entro i limiti della dignità umana e dell'*utilità sociale*.⁴¹

³⁸ G. CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *IDI*, 5, 2012, p. 400, che parla della libertà di concorrenza come della *"stella polare"* del sistema industrialistico nel suo complesso.

³⁹ G. CASABURI, cit. nt. 40, p. 397 e ss., che parla in proposito di una *"omogeneizzazione codicistica di concorrenza sleale e diritti di PI"*.

⁴⁰ Cfr. P. SPADA, cit. nt. 8, p. 44, il quale delinea la sopravvenuta *"polivalenza funzionale della repressione della concorrenza sleale"*, volta a reprimere, tra le altre, atti ingannevoli pregiudizievoli per i concorrenti, ma, allo stesso tempo, anche per i consumatori.

Solo per completezza è opportuno far cenno a come il c.p.i. abbia inciso notevolmente sulle disposizioni dell'art. 2598, c.c., in particolare, per quanto riguarda la concorrenza sleale confusoria di cui al n. 1 del suddetto articolo. Il c.p.i. ha infatti ricompreso tra i diritti di proprietà industriale tutti i segni distintivi diversi dai marchi registrati, che, tradizionalmente rientravano nella disciplina della concorrenza sleale confusoria. Il bene tutelato dalle norme sulla concorrenza sleale è dunque lo stesso bene tutelato da quelle del c.p.i.: il segno distintivo. Al fine di non interpretare in modo insensato la sovrapposizione tra le due discipline, sembra corretto considerare la disciplina della concorrenza sleale come più ampia di quella codicistica, seppur residuale (cfr. sul punto A. VANZETTI-V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 75 e G. CASABURI, cit. nt. 40, p. 399).

⁴¹ M. BIANCHINI, *La contrattazione d'impresa, tra autonomia contrattuale e libertà di iniziativa economica*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 88 e ss. evidenzia come i limiti all'esercizio dell'attività d'impresa, riconducibili a interessi generali o sociali, si pongano quali limiti

Sembra opportuno evidenziare sin da ora che, al momento della registrazione, salvo un uso precedente del marchio non registrato, difficilmente il patronimico di uno stilista potrebbe evocare di per sé nella percezione del pubblico determinate caratteristiche dei prodotti o un certo qual estro del loro ideatore. È infatti più plausibile pensare che un segno distintivo corrispondente al nome del primo disegnatore del prodotto semplicemente susciti nei consumatori l'aspettativa che quella persona abbia partecipato alla creazione del modello, se non altro attraverso la sua approvazione. Sarà invece l'uso che viene fatto di quel marchio che potrà fargli assumere un significato relativo anche alle qualità degli abiti, creando così un nesso tra il marchio e un preciso stile.

6. (segue) *L'accertamento di un "inganno effettivo" del consumatore come causa di decadenza del marchio patronimico*

Nel 2006 la Corte di Giustizia delle Comunità europee (oggi Corte di giustizia dell'Unione Europea) è stata chiamata, per la prima volta, a pronunciarsi sull'applicazione dello statuto di non decettività all'ipotesi in cui un marchio patronimico venga ceduto a un terzo. Il caso⁴², relativo al marchio "Elisabeth Emanuel", opponeva la prima titolare e omonima stilista, famosa per aver disegnato l'abito da sposa della principessa Diana, a una società cessionaria che aveva richiesto anche una nuova registrazione del segno con una rinnovata grafia. La stilista, che nel frattempo aveva smesso di collaborare con i nuovi titolari del *brand*, si era opposta alla nuova registrazione e aveva chiesto che il marchio "Elisabeth Emanuel" venisse dichiarato decaduto per decettività sopravvenuta. Nell'ambito di questo giudizio sono state sottoposte alla Corte due questioni preliminari relative all'interpretazione degli articoli 3, n. 1, lett. g) (marchio decettivo *ab origine*, quindi nullo se registrato) e 12, n. 2, lett. b)

esterni alla libertà riconosciuta dalla Costituzione all'art. 41, I comma, ossia come divieti e non come limiti strutturali.

⁴² Corte di Giustizia CE, 30 marzo 2006, causa C-259/04, in *Giur. dir. ind.*, 2007, p. 1167 e in G. BONET, *Chroniques*, in *Propriétés intellectuelles*, 2006, XXI, p. 485 e ss.; nello stesso senso sono anche le decisioni relative al marchio "Elio Fiorucci": Divisione di annullamento dell'UAMI, 23 dicembre 2004, 556-C, confermata dalla prima Commissione di ricorso dell'UAMI, 25 ottobre 2005, R 207/2005-1. La suddetta giurisprudenza comunitaria interpreta restrittivamente il concetto di "provenienza", intendendolo comprensivo della sola origine geografica e non anche di quella creative e stilistica. È stato osservato, tuttavia, "che il riferimento alla creazione stilistica ed a nome del creatore può essere rilevante sotto il profilo della "qualità" del prodotto e non solo della "provenienza"", così G. SENA, cit. nt. 16, p. 105 sub nota n. 3.

della Direttiva 2008/95/CE (decettività sopravvenuta, quindi decadenza del marchio).

La Corte ha escluso che un marchio patronimico, *“unicamente a causa di tale caratteristica”*, induca i consumatori a pensare che la persona che porta quel nome abbia partecipato alla creazione dei prodotti⁴³, precisando inoltre che le caratteristiche dei beni resterebbero comunque garantite dalla nuova impresa titolare del marchio, soprattutto nel caso di una cessione anche dell'avviamento. Inoltre, ha chiarito che condizione per l'applicazione degli artt. 3, n. 1, lett. g) e 12, n. 2, lett. b) della Direttiva 2008/95/CE è *“l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore”* e, pur contemplando la possibilità che qualcuno compri effettivamente un abito per il fatto che alla sua creazione abbia partecipato un certo stilista, non ravvisa in tale circostanza un'ipotesi di inganno effettivo o di sufficiente pericolo di inganno su natura, qualità o provenienza della merce.

La Corte non sembra quindi tenere in considerazione l'essenzialità della figura dello stilista nel mondo della moda, ove, però, *“vi sono anche caratteristiche “immateriali” (ed anzitutto la paternità e la coerenza stilistica) che assumono importanza decisiva per i consumatori”*⁴⁴. La dottrina italiana⁴⁵ è infatti unanime nel ritenere che le norme dello statuto di non decettività, laddove parlano di un inganno *in particolare* su provenienza, qualità e natura del prodotto, enunciano elementi esemplificativi. In questa prospettiva, per l'applicazione delle norme dello statuto di non decettività sarebbe allora sufficiente un inganno che abbia ad oggetto una qualsiasi caratteristica ritenuta essenziale dai consumatori al momento della

⁴³ La Corte sottolinea l'importanza d'interrogarsi sul rischio di confusione che un marchio patronimico può suscitare nel pubblico, ma finisce per negare, a priori, che la registrazione di un segno possa essere intrinsecamente ingannevole per il sol fatto che questo corrisponda al nome dell'originario ideatore dei prodotti, ritenendo *“in sostanza che il marchio dello stilista non sia in sé significativo, e quindi non possa essere di per sé ingannevole, e quindi non registrabile e decadere, nel caso in cui il legittimo cessionario lo utilizzi in modo non ingannevole”*, v. P. FRASSI, cit. nt. 2, p. 31.

⁴⁴ C. GALLI, *L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e la giurisprudenza italiana più recente*, in *Notiziario dell'ordine dei consulenti in Proprietà industriale*, 2008, I, p. 10, nota 13.

⁴⁵ Cfr. in particolare G.BONET, cit. nt. 44, p. 488; P. MARCHETTI, cit. nt. 31, p. 166; G. GHIDINI, cit. nt. 23, p. 211 e ss.; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, cit. nt. 11, pp. 156 e ss. e 276 e ss., ove illustra come le norme dello statuto di non decettività conferiscano al marchio una funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio comunicato. L'inganno che si intende vietare può avere quindi un oggetto tanto vario quanto il contenuto dei messaggi che il marchio può comunicare; S. GIUDICI, cit. nt. 29, p. 100.

scelta⁴⁶. Se l'interesse pubblico tutelato è proprio la protezione del consumatore, al centro dell'attenzione deve esserci ciò che questi (e non il giudice) ritiene essenziale. Allora, nell'indagare sul rischio di inganno che un marchio patronimico può creare per un consumatore medio, bisognerebbe chiedersi prima di tutto, quanto la convinzione di una certa paternità stilistica abbia influito sulle sue motivazioni di acquisto. In altre parole, bisognerebbe chiedersi, quanto, per un acquirente, uno stilista sia, di per sé, elemento caratterizzante di un prodotto, *conditio sine qua non* per effettuare un acquisto.

Il Giudice prosegue invece il suo ragionamento specificando che si avrà una situazione ingannevole solo nel caso in cui il nuovo titolare del marchio faccia credere ai clienti che la Signora Emanuel collabori ancora alla creazione degli abiti. Sarà però compito del giudice nazionale accertare una simile circostanza che non porterebbe comunque alla nullità del marchio in quanto non si tratterebbe di intrinseca decettività originaria o sopravvenuta, bensì di uso ingannevole di un marchio di per sé valido⁴⁷.

⁴⁶ È appena il caso di precisare che, comunque, nel nostro ordinamento non si rinvencono specifiche norme che vietino al titolare del marchio di modificare lo *standard* qualitativo originariamente scelto; non può dunque parlarsi di una funzione di garanzia qualitativa del marchio giuridicamente tutelata (cfr. Così G. SENA, cit. nt. 20, p. 7, nello stesso senso: R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 228; T. ASCARELLI, cit. nt. 4, p. 435). Le norme dello statuto di non decettività, tuttavia, vietano le variazioni qualitative ingannevoli, quelle che si verificano cioè all'ombra di politiche aziendali taciute ai consumatori, che vedrebbero così deluse le aspettative che avevano motivato i loro acquisti (Sul punto: V. DI CATALDO, cit. nt. 21, p. 23, A. VANZETTI - V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 154 - 155; P. SPADA, cit. nt. 8, p. 16.; A. VANZETTI, cit. nt. 20, p. 1165 e C. GALLI, cit. nt. 15, p. 57). Al di fuori di queste ipotesi, però, il degrado qualitativo del bene o del servizio individuato con un certo marchio non troverà alcuna sanzione negli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento; la mancanza di qualità nei beni comporterà semmai l'esclusione dal mercato dei produttori incapaci di soddisfare un certo *standard* qualitativo, quindi una conseguenza di ordine prettamente economico (cfr. in questo senso la decisione della prima Commissione di ricorso dell'UAMI, 25 ottobre 2005, R 207/2005-1, ove, al punto 67 conclude che "Il generico peggioramento qualitativo della merce, determinato dalla sconsiderata gestione del marchio, che lamenta il richiedente, allontanerà il pubblico e porterà evidentemente alla progressiva perdita di quote di mercato. In altre parole, la sanzione per utilizzare un marchio di prestigio per prodotti scadenti sarà sì la decadenza del segno, ma in senso commerciale, non giuridico").

⁴⁷ In una prospettiva comparatistica sembra opportuno dare atto di una decisione in senso contrario della *Cour d'appel de Paris* relativa al marchio patronimico della modella e stilista Inès de la Fressange, icona dello stile parigino, precedente a quella della Corte di giustizia CE del 30 marzo 2006, causa C-259/04. Con la sentenza n. 20120 del 15 dicembre 2004 la *Cour* aveva pronunciato la decadenza del segno poi ceduto in ragione dell'inevitabile legame che si crea nella mente del consumatore tra un marchio patronimico divenuto notorio e la figura dello stilista che per primo lo aveva registrato.

Di conseguenza, anche le sanzioni contro detto uso non inciderebbero direttamente sull'esistenza del marchio, concretizzandosi piuttosto in quelle proprie dell'illecito concorrenziale (inibitoria e risarcimento del danno).

Sulla scorta dell'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - e, in tempi più recenti, anche il Tribunale di Milano⁴⁸ - ha rigettato le domande proposte dallo stilista Alviero Martini contro la Alviero Martini s.p.a., cui erano attribuiti i marchi relativi al suo patronimico nonché i diritti di sfruttamento del celebre disegno "Geo". Il *fashion designer* aveva chiesto infatti una pronuncia di decadenza dei segni distintivi per sopravvenuta decettività, in base all'art. 26, lett. b), c.p.i., in relazione all'art. 14, II comma, lett. a), c.p.i.. Dopo aver sottolineato, anche in questo caso, *"la necessità di un bilanciamento tra la protezione del regime di libera trasferibilità dei segni distintivi, che incorporano evidentemente anche l'avviamento e la rinomanza da essi acquisiti nel tempo, e l'esigenza di evitare che in relazione a tali fattispecie si dia luogo ad un sostanziale inganno del consumatore quanto alle caratteristiche qualitative del prodotto anche in relazione al contenuto evocativo che i segni trasferiti possiedono"*, il Giudice meneghino ha poi precisato che tale bilanciamento deve avvenire verificando il comportamento concreto del cessionario, *"al fine di valutare se egli abbia attivamente operato mediante atti specifici e concreti ad accreditare nella percezione del consumatore stesso che i segni ceduti conservino un perdurante collegamento con la persona e l'attività dello stilista ormai ad essi estraneo"*. Anche in questo caso, quindi, il Tribunale ha negato che il marchio patronimico sia di per sé significativo e dunque intrinsecamente decettivo, non di meno ha però contemplato un possibile uso concreto del segno secondo modalità ingannevoli, ai sensi dell'art. 21, II comma, c.p.i..

Il limite all'esercizio del diritto di proprietà (industriale) deve essere allora individuato nella necessità di una veritiera informazione circa il venire meno della collaborazione creativa tra lo stilista primo disegnatore di abiti e accessori e il titolare del marchio corrispondente al suo patronimico; informazione che, se non avviene in modo esplicito e diretto deve quantomeno essere ricavabile dal contesto in cui il marchio è utilizzato per non creare suggestioni evocative di un qualche eterno

⁴⁸ T. Milano, 8 aprile 2014, in *IDI*, 4, 2014, p. 345.

legame tra lo stilista e l'attuale proprietario del segno, secondo un giudizio che deve operarsi caso per caso⁴⁹.

Sin da ora appare possibile avanzare qualche considerazione anticipatrice delle note conclusive del presente contributo: dall'arresto della Corte di Giustizia sembra emergere infatti il principio per cui le norme che incidono definitivamente sull'esistenza del marchio, vadano applicate con cautela. È già stato correttamente osservato come "*a valle di quest'orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale, si scorge la protezione della possibilità per gli stilisti di monetizzare l'avviamento, da loro accumulato negli anni, mediante la cessione (libera) del proprio patronimico*"⁵⁰. Infatti, le imprese risultano motivate a investire in *reputazione*, offrendo beni e servizi di qualità elevata, solo se la legge permette loro di avere un diritto esclusivo sul marchio che utilizzano per contraddistinguerli, allo stesso modo, evidentemente, si mostreranno motivate a investire sull'immagine di quel marchio, magari con notevoli campagne pubblicitarie, solo se potranno poi sfruttarne a pieno il valore, ossia con la ragionevole certezza di poter legittimamente effettuare trasferimenti e concedere licenze che ripaghino il loro investimento. Sull'interesse dei consumatori a compiere scelte consapevoli sembra quindi prevalere quello degli imprenditori, che devono poter sfruttare al massimo le potenzialità dei marchi su cui investono ingenti capitali.

7. Il secondo limite al diritto esclusivo: la preclusione per il titolare del marchio patronimico di vietare a terzi l'uso del nome nell'attività economica

In relazione ai marchi patronimici, oltre al rischio di un possibile loro utilizzo secondo modalità ingannevoli, si pone anche il problema di come lo stilista possa continuare a utilizzare il proprio nome qualora, dopo averlo registrato come marchio, lo abbia ceduto a una società - *recte*, ad un'impresa - alla quale non sia più legato da alcun rapporto di collaborazione.

⁴⁹ Nel caso di specie, ad esempio, il Tribunale di Milano ha ritenuto che le modalità di utilizzo dei segni distintivi da parte della Alvierno Martini s.p.a. non fossero tali da causare la loro decadenza per ingannevolezza sopravvenuta, nonostante la nuova titolare non avesse pubblicato sul proprio sito *web* l'avvenuto distacco dello stilista e avesse continuato a utilizzarne il nome per raccontare la storia dei prodotti ed esporre il suo ruolo ideativo.

⁵⁰ P. FRASSI, cit. nt. 2, p. 33.

Una volta che il nome anagrafico sia stato registrato come marchio la disciplina di riferimento diviene quella dei segni distintivi d'impresa e dunque il soggetto che voglia nuovamente utilizzare il proprio patronimico si troverà di fronte agli impedimenti previsti dalla legge al fine di evitare il conflitto tra due marchi, alla stregua di un normale segno non patronimico (art. 12, c.p.i.). A mitigare tale rigida conclusione, che altrimenti impedirebbe al portatore del nome il suo utilizzo, l'art. 21, I comma, lett. a), c.p.i., prevede che il titolare di un marchio registrato non possa vietare al terzo l'uso del suo nome nell'attività economica, "*purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale*".

Si delinea così il secondo limite imposto al titolare di un marchio patronimico: il suo diritto esclusivo non può essere fatto valere *erga omnes* ma, a determinate condizioni, deve tollerare una compressione al fine di permettere ad altri di usare il proprio nome nell'attività economica.

La previsione in esame trova precisa giustificazione nell'esigenza di permettere a un individuo di fornire, attraverso il proprio nome, informazioni relative alla propria persona cui, nel caso di uno stilista, corrisponde un preciso stile. In altre parole, chi porta un nome dalla nascita, lo ha registrato come marchio e poi ceduto a terzi, mantiene il diritto di usarlo anche in futuro, ma solo come segno di identificazione personale⁵¹.

Si impone nuovamente un bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, il diritto esclusivo all'uso del marchio corrispondente al patronimico altrui, conferito al titolare dall'art. 20, c.p.i., e dall'altro lato, il diritto di non essere privato del proprio nome, garantito ad ogni persona dall'art. 22 della Costituzione e dagli artt. 6 e 7, cod. civ..

Una conclusione diversa sarebbe infatti contraria al dettato di queste previsioni, tuttavia, il nome corrispondente a un marchio patronimico altrui non potrà più essere usato come *trademark*, in funzione distintiva di beni e servizi prodotti, per non creare confusione con quelli dell'attuale proprietario del segno e per evitarne qualunque possibile *dilution*.

Il diritto previsto dall'art. 21, I comma, lett. a), c.p.i. a favore di colui che porta il nome corrispondente a un marchio patronimico ceduto a terzi, non può comunque considerarsi un diritto assoluto, sicchè il limite

⁵¹ S. ALVANINI, *Stilisti e marchi patronimici*, commento a T. Milano, 8 aprile 2014, in *IDI*, 4, 2014, p. 355.

che tale diritto rappresenta per il titolare del segno per primo registrato necessita di un corretto inquadramento sistematico. La Suprema Corte italiana ha infatti precisato da tempo che *“l'utilizzazione commerciale del nome patronimico esula dalla disciplina dei diritti della personalità e va ricompresa nella disciplina della attività economica. Nell'ambito di questa il divieto di atti confusori consente al legislatore di porre limiti anche all'uso del proprio nome”*⁵².

L'attuale formulazione dell'articolo summenzionato ha parzialmente modificato il tenore del previgente art. 1-*bis* della legge marchi (come introdotto dal D. lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992 in attuazione della Direttiva 89/104/CE), che aveva espressamente individuato nella finalità descrittiva dell'apposizione del proprio nome su beni e servizi l'unico possibile impiego lecito del patronimico. La giurisprudenza aveva quindi chiarito che l'uso del proprio nome nell'ambito di un'attività commerciale non deve creare confusione tra i propri beni o servizi e quelli commercializzati dal titolare del marchio patronimico corrispondente *“e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva”*⁵³. Nel campo della moda, nel caso di un celebre stilista che abbia ceduto il proprio patronimico, il rispetto di questa esigenza implica che non possa continuare a usare il proprio nome quale segno distintivo, ma solo per indicare la provenienza artistica dei beni successivamente messi in commercio.

Seconda Parte

8. L'uso del nome corrispondente al marchio patronimico in modo conforme ai principi della correttezza professionale: funzione descrittiva e non distintiva della firma

Numerose sono le pronunce giurisprudenziali che hanno tentato di dar corpo a quel bilanciamento di interessi tra due diritti fondamentali di cui si è data già un'anticipazione, ossia tra quello di usare il proprio patronimico nelle attività commerciali e quello configgente di *godere in modo pieno ed esclusivo* di un marchio, seppur corrispondente a quel nome anagrafico.

Se è vero che con tali decisioni, susseguitesi nel corso del tempo si è finito per dettare delle vere e proprie *“istruzioni per l'uso”* utili agli

⁵² Cass., 22 aprile 2003, n. 6424, in *GADI*, n. 4482, 2003, p. 90.

⁵³ Cass., 14 marzo 2014, n. 6021, in banca dati www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

operatori del mercato al fine di tracciare i confini tra un uso del nome lecito e una contraffazione del marchio altrui, occorre ora cercare di tirare le fila del discorso, anche alla luce degli ultimi arresti di merito e, soprattutto, delle due sentenze della Suprema Corte del 2016 e del 2017⁵⁴.

Il Tribunale di Milano⁵⁵, ad esempio, ha ravvisato nella registrazione da parte dello stilista Gai Mattiolo di un marchio interamente corrispondente al suo cognome una condotta in contrasto con i diritti delle attrici, società titolare e licenziataria esclusiva dei marchi relativi al patronimico Gai Mattiolo, dichiarando la nullità del segno "Mattiolo", sia per carenza di novità che per malafede al momento della registrazione. Nel decidere, il Giudice ha così tenuto in considerazione l'intento dello stilista *"non già di limitarsi ad un uso meramente descrittivo o informativo del suo nome – in quanto in ipotesi teso a comunicare solo la propria attività di stilista – ma, per la stessa intrinseca natura del marchio denominativo, proprio per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi merceologiche rispetto alle quali la registrazione è stata chiesta."*

Secondo il Collegio, dunque, la condotta di Gaetano Mattiolo determinava uno specifico rischio di confusione tra i marchi delle attrici e quello successivamente registrato dallo stilista. In particolare, il Giudice ha insistito sul rischio di *"annacquamento della capacità distintiva dei marchi preesistenti e i presupposti per una potenziale confondibilità tra detti contrapposti segni"*. E, così argomentando ha altresì specificato il contenuto del limite della conformità ai principi della correttezza professionale che l'art. 21, c.p.i., pone all'uso del proprio nome nell'attività commerciale quando vi sia un precedente e omonimo marchio patronimico: non è lecito l'uso che comporti un rischio di confusione e, in particolare, di diluizione del preesistente segno distintivo.

⁵⁴ Cass. 25 maggio 2016, n. 10826, in *Foro It.*, 7-8, 1, 2016, p. 2381; I. M. PRADO – B. ZAMBONI (a cura di), *Rassegna della Corte di cassazione*, IDI, 4, 2016, p. 388; *Quotidiano giuridico* 2016 con nota di C. GALLI, *Si riapre il caso Fiorucci: ancora incerti i limiti all'uso come marchio del nome degli stilisti*, 10 giugno 2016; e Cass, 24 maggio 2017, n. 12995, in *Foro It.*, 7-8, 1, 2017, p. 2320; I. M. PRADO – B. ZAMBONI (a cura di), *Rassegna della Corte di cassazione*, IDI, 5, 2017, p. 498 e A. PAGANI, *La Cassazione si pronuncia ancora sul "caso Fiorucci"*, in *Quotidiano giuridico*, 11 luglio 2017.

⁵⁵ T. Milano, Ord. 24 marzo 2014, confermata nella successiva sentenza T. Milano, 14 luglio 2016, n. 8815 e da App. Milano, 21 dicembre 2017, n. 5404, tutte in banca dati www.app.darts-ip.com; nello stesso senso T. Bologna, 20 settembre 2010, in banca dati www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

Potrebbe essere sufficiente, per evitare i suddetti rischi, utilizzare il nome con altri elementi distintivi, espressioni di fantasia o comunque distintive, aventi capacità differenzianti sufficienti e destinate a prevalere nell'apprezzamento del pubblico.

Sul punto il Tribunale di Milano⁵⁶, adito da Luigi Cerutti, già destinatario di una pronuncia cautelare inibitoria, ha specificato il contenuto del comando che gli vietava di usare l'espressione "by Luigi Cerutti" in funzione distintiva, in violazione del marchio patronimico "Cerutti" da lui stesso ceduto a terzi. Il Giudice ha allora dettato precise modalità di attuazione della misura cautelare, indicando addirittura le esatte proporzioni che avrebbero dovuto essere rispettate tra le componenti denominative del segno⁵⁷: il nome non può risultare in evidenza rispetto alle restanti componenti del nuovo marchio, ma deve invece risultare secondario, senza catturare visivamente lo sguardo del consumatore sì da garantire anche dal punto di vista grafico una funzione solo descrittiva di quel nome.

L'art. 21 del c.p.i. legittimerebbe dunque, secondo la giurisprudenza di merito, la prassi degli stilisti che, dopo aver ceduto i loro patronimici, accompagnano il loro nuovo marchio di fabbrica a scritte di dimensioni inferiori e grafia diversa quali "*designed by*" o semplicemente "*by*"⁵⁸ seguito ancora dai loro nomi, usati così in futuro solo per identificare la paternità stilistica delle creazioni. In simili casi il titolare di un marchio patronimico confliggente dovrebbe tollerare una compressione al suo diritto esclusivo: il patronimico diviene una componente del nuovo marchio direttamente significativa nel senso che, di per sé (questa volta sì!), descrive la provenienza creativa e comunica informazioni relative all'estro dello stilista e forse persino alle qualità dei beni. Di conseguenza, un uso del nome conforme a correttezza dovrà

⁵⁶ T. Milano, Ord. 15 luglio 2013, in banca dati *www.app.darts-ip.com*, contr. Cass., 29 dicembre 2011, n. 29879, in banca dati *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

⁵⁷ In particolare, il Tribunale ha considerato lecito il futuro uso del patronimico "Luigi Cerutti" in funzione descrittiva e ciò attraverso: "a) l'utilizzo della preposizione "by" in dimensioni intellegibili; b) la riproduzione della locuzione "by Luigi Cerutti" in posizione e dimensioni secondarie rispetto al resto del logo." Ha poi minuziosamente precisato che "la seconda parte del segno "Luigi Cerutti" dovrà essere in proporzione almeno di 1 a 6 rispetto alla parola "Ros" - conteggiata sull'altezza della lettera iniziale "R", più grande di dimensioni rispetto alle altre-. E così: se la lettera "R" è di dimensione di sei centimetri, "by Luigi Cerutti" dovrà essere non superiore ad un centimetro, se la lettera "R" è di 5 centimetri, "By Luigi Cerutti" dovrà essere non superiore ad 8,3 mm)."

⁵⁸ M. RICOLFI, cit. nt. 20, p. 141.

rispecchiare un'effettiva e reale riconducibilità del prodotto al suo ideatore, non trovando altrimenti giustificazione la firma dello stilista e quindi il sacrificio del diritto esclusivo del proprietario del marchio patronimico confliggente.

Proprio nel senso di subordinare l'uso di un patronimico configgente con il marchio altrui a una reale esigenza descrittiva è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 10826 del 25 maggio 2016⁵⁹, a conclusione di una delle battaglie della saga giudiziaria che negli ultimi quindici anni ha visto opposti la società cessionaria dei marchi "Fiorucci" ed "Elio Fiorucci" e l'omonimo stilista e *designer*, che aveva successivamente registrato i marchi "*Love Therapy by Elio Fiorucci*" e "*First Choice by Elio Fiorucci*" per individuare sul mercato le sue future produzioni creative.

La sentenza di primo grado⁶⁰ poi confermata in appello⁶¹ aveva considerato lecito l'uso del nome preceduto dalla locuzione "*by*" quale firma dell'autore, in posizione defilata e subalterna rispetto alle altre componenti dei marchi.

Tuttavia, la firma dello stilista non era stata apposta su articoli da lui disegnati, prodotti o commercializzati, ma veniva impiegata per attività economiche di *merchandising* e *cobranding*. Pertanto, la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha cassato le precedenti pronunce di merito dettando il seguente principio di diritto: "*L'inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l'abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva*".

Ebbene, l'uso del patronimico per attività non strettamente riconducibili al titolare del nome non è giustificato da un'esigenza

⁵⁹ Cass. 25 maggio 2016, n. 10826, v. nt. 54.

⁶⁰ T. Milano 15 maggio 2008, in *IDI*, 1, 2009, p. 40, con nota di M. MONTESANO, *Uso del patronimico da parte del terso in funzione di marchio e correttezza professionale*, conforme a T. Milano, 28 aprile 2000, in *GADI*, n. 4223, 2001, p. 210.

⁶¹ App. Milano, 22 febbraio 2013, n. 881, in banca dati *www.app.darts-ip.com*.

descrittiva di alcun tipo e, nel caso di uno stilista, certo non da quella di segnalare l'origine creativa dei capi. Non ricorrono quindi quelle modalità di utilizzo conformi alla correttezza professionale di cui all'art. 21 c.p.i., al contrario, sono integrati gli estremi della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale; in simili ipotesi torna dunque a espandersi il diritto di proprietà industriale del titolare del marchio. Sembrano trovare conferma le riflessioni avanzate al paragrafo 5 a proposito della possibile lettura proconcorrenziale del diritto dei marchi: l'ordinamento attribuisce agli imprenditori un diritto esclusivo sui propri segni distintivi per evitare che i concorrenti sfruttino il loro lavoro con atti *"il cui carattere comune è essenzialmente la falsità, intesa anzitutto come decettività, ossia attitudine a trarre in inganno i consumatori"*⁶².

Appare evidente, a questo punto, che i marchi contenenti in forma descrittiva il patronimico di uno stilista, configgente con un segno distintivo altrui, debbano considerarsi direttamente significativi, comunicando ai consumatori una precisa informazione circa l'origine artistica dei beni e, dunque, un loro utilizzo svincolato da un effettivo coinvolgimento del *designer* nella fase creativa, sarebbe da ricondursi a un'ipotesi di decettività del segno in sé considerato.

Sembra potersi concludere pertanto che, con specifico riferimento a questi marchi, non siano lecite cessioni o licenze, le quali altrimenti si risolverebbero in un atto dai risvolti decettivi per i consumatori, posto che le informazioni comunicate dalla parte descrittiva del segno non corrisponderebbero più al vero: ne conseguirebbe la decadenza del marchio per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 26, lett. b), c.p.i. nel suo richiamo all'art. 14, II comma, lett. b), c.p.i..

9. *L'uso del nome corrispondente al marchio patronimico in modo conforme ai principi della correttezza professionale: assenza di un effetto parassitario*

La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12995 del 24 maggio 2017⁶³ – ossia quella che può ben considerarsi l'ultimo tassello della saga giudiziaria relativa al marchio "Elio Fiorucci" – non sembra peraltro incidere sulle conclusioni appena raggiunte, nonostante abbia sancito la necessità di disapplicare l'art. 1-bis della legge marchi (anche nelle cause

⁶² Così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, cit. nt. 11, p. 4; a proposito del diritto assoluto degli imprenditori sui loro segni distintivi v. anche p. 37.

⁶³ Cass, 24 maggio 2017, n. 12995, v. nt. 54.

che, come quella in esame, *ratione temporis*, esigerebbero ancora l'applicazione di quella disposizione), in ragione del fatto che l'art. 6.1 della Direttiva 89/104/CE prescriveva in proposito di utilizzare il nome anagrafico confliggente con un marchio altrui semplicemente secondo "*gli usi consueti di lealtà*", senza pertanto attribuire alcun rilievo allo scopo descrittivo o distintivo del nome all'interno del nuovo marchio⁶⁴: l'art. 21, c.p.i. nel prevedere un uso del nome "*conforme ai principi della correttezza professionale*" sembra quindi più aderente al dettato della nominata direttiva.

La Corte di Cassazione, dapprima, ha ricordato che la giurisprudenza comunitaria ha considerato contrario agli usi consueti di lealtà l'utilizzo del nome corrispondente al marchio patronimico altrui quando: "*avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare (Corte giust. 17 marzo 2005, C-228/03, Gillette, 42-45 e 49; per le prime due ipotesi anche Corte giust. 23 febbraio 1999, C-63/97, BMW, 51-52)*".

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto lecita l'apposizione della firma dello stilista sui prodotti in ragione dello scopo descrittivo cui era preposta e quindi dell'assenza di qualsiasi rischio di confusione con i prodotti contrassegnati dal marchio patronimico corrispondente al nome di Elio Fiorucci, senza invece verificare se lo sfruttamento di quel nome potesse comportare un agganciamento al valore del marchio e causare un ingiusto pregiudizio al nuovo titolare, pur in mancanza di un rischio di confusione per il consumatore.

Ne consegue che uno stilista che abbia ceduto a terzi il proprio marchio patronimico potrà continuare a usare il suo nome anagrafico nelle future attività commerciali unicamente allo scopo di descrivere la provenienza creativa dei prodotti che firma, ma solo nel caso in cui l'apposizione della sua *griffe* non comporti un agganciamento parassitario alla notorietà del marchio ceduto, traendo indebitamente vantaggio dalla

⁶⁴ Cfr. anche l'interpretazione dell'art. 6.1 della Direttiva 89/104/CE operata da Corte di Giustizia CE, 7 gennaio 2004, causa C-100/02, in www.curia.europa.eu, che indica nella conformità agli usi di lealtà in campo commerciale e industriale l'unico criterio da seguire per valutare la liceità del segno contestato.

sua rinomanza e arrecando pregiudizio al suo valore. In questa prospettiva, allora, la protezione del valore economico del marchio sembra prevalere sulla stessa possibilità di utilizzarlo quale semplice strumento di comunicazione di informazioni veritiere ai consumatori. L'ambito in cui l'utilizzo del nome appare lecito anche dopo la cessione del marchio patronimico deve intendersi quindi ancor più ristretto: tra i vari interessi in gioco sembra prevalere nuovamente quello a un esclusivo sfruttamento della funzione attrattiva del marchio quale autonomo bene di scambio.

Sebbene la Corte abbia precisato che *è proprio l'insussistenza, in concreto, di un uso descrittivo del patronimico a determinare, almeno nella normalità dei casi, l'agganciamento dei segni, con il duplice effetto di consentire, da un lato, al titolare del marchio posteriore di ritrarre un'utilità dalla posizione acquisita sul mercato dal marchio anteriore e di attenuare, dall'altro, l'idoneità distintiva di quest'ultimo*, non sembra potersi dubitare del fatto che l'impiego di un patronimico notorio in un marchio successivo, anche se utilizzato con finalità descrittive, comporti inevitabilmente l'agganciamento dei due segni e quantomeno un rischio di diluizione della capacità distintiva del nome.

Seppur nel diverso settore della ristorazione, a tale conclusione è pervenuta infatti la recente sentenza della Corte d'appello di Venezia⁶⁵, che ha accolto l'impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale⁶⁶ lagunare che aveva dichiarato conforme alla correttezza professionale l'uso da parte di Arrigo Cipriani del cognome, preceduto da espressioni quali *"by"* e *"directed by"*, nonostante il patronimico fosse stato ceduto nel 1967 alla società che gestisce il celebre *hotel* Cipriani nell'isola della Giudecca. Il giudice del primo grado aveva escluso che un uso siffatto consentisse di trarre indebito vantaggio dal marchio previgente, stante la celebre e autonoma storia della famiglia Cipriani.

La Corte d'appello, invece, ha sancito che l'uso del nome al fine di veicolare un messaggio legato alla qualità e alla tradizione familiare *"avverrebbe in concorrenza ed aggancio con i marchi celebri "Cipriani" ed "Hotel Cipriani", con ogni conseguente rischio di confusione e di associazione tra le attività contraddistinte dai segni in conflitto, in presenza di attività imprenditoriali svolte nello stesso settore o comunque in settori affini"*, così

⁶⁵ App. Venezia, 30 novembre 2017, n. 2798, inéd..

⁶⁶ T. Venezia, 20 agosto 2015, n. 2602, in *Riv. Dir. Ind.*, 3, 2017, p. 427, con nota di B. BRUSA, *L'uso del patronimico conforme ai principi di correttezza professionale*.

negando alla storica famiglia la possibilità di comunicare al pubblico competenze e professionalità e di informarlo della provenienza dei servizi di ristorazione resi, “difettando tale attività degli aspetti di creatività che richiedono invece a un artista o a uno stilista di “firmare” la propria opera” (sic!).

La decisione in questione, facendo applicazione del principio da ultimo dettato dalla Corte di Cassazione, finisce quindi per sacrificare il diritto al nome, identificativo, nel caso di specie, di una celebre storia familiare e aziendale⁶⁷.

10. Considerazioni conclusive

I titolari dei marchi patronimici corrispondenti al nome dello stilista che per primo li aveva registrati e poi ceduti sembrano incontrare, in conclusione, due principali ordini di limiti al pieno godimento del loro diritto esclusivo: il primo, riguarda il doveroso rispetto delle norme dello statuto di non decettività e, in particolare, dell’art. 21, II comma, c.p.i., risolvendosi nel divieto di usare il segno distintivo in modo tale da ingannare il pubblico circa provenienza, natura e qualità dei beni e servizi contrassegnati; il secondo, ha ad oggetto la preclusione per il titolare del diritto di proprietà (industriale) di vietare allo stilista che ha ceduto il marchio di continuare a usarlo nell’attività economica.

A veder bene, limiti siffatti debbono trovare la propria rispettiva giustificazione in altrettante norme contenute nella Carta costituzionale e, rispettivamente, nell’art. 41, II comma e nell’art. 22. Ed è per questo motivo che qui si è sostenuta la necessità di procedere a un bilanciamento tra gli interessi tutelati dalle disposizioni appena citate e quello riconosciuto dall’art. 42, I comma, Cost., dedicato all’inviolabile diritto di proprietà, il cui ambito di applicazione – come si è cercato di rilevare nel paragrafo 2 – si estende sino a ricomprendere il diritto sul marchio.

Dall’analisi della normativa di riferimento, così come interpretata dalla giurisprudenza negli ultimi tre lustri, sembra emergere però un particolare *favor* nei confronti del titolare del diritto di proprietà

⁶⁷ Di un vero e proprio “diritto alla salvaguardia ed all’integrità della storia imprenditoriale di un determinato soggetto o di una determinata azienda”, collegato al nome della famiglia parla invece L. GUIDOBALDI, *Funzione di affidamento del marchio e tutela dell’origine*, in *IDI*, 1, 2015, p. 54.

industriale⁶⁸, valorizzato così pienamente nella sua funzione distintiva, ma anche e soprattutto in quella attrattiva, quale autonomo bene economico.

A supporto di una siffatta tesi si possono portare diversi rilievi. In primo luogo, è possibile cogliere tale orientamento nell'opzione, operata innanzitutto a livello sovranazionale, di non ravvisare nel marchio patronimico alcuna capacità comunicativa intrinseca, così escludendo a priori per questi segni qualunque possibile applicazione di quelle norme che incidono definitivamente sull'esistenza del marchio a causa dell'ingannevolezza del messaggio comunicato ai consumatori dalla sua stessa formulazione semantica.

In secondo luogo, è possibile scorgere una certa preferenza accordata dall'ordinamento agli interessi dell'impresa nell'interpretazione restrittiva delle norme dello statuto di non decettività operata dai giudici nelle pronunce analizzate poc'anzi, le quali escludono che un possibile inganno dei consumatori possa ricadere sulla provenienza creativa dei beni.

Ne consegue che i limiti imposti al titolare di un marchio, che, come anticipato, corrispondono all'obbligo di una corretta e trasparente informazione circa la cessazione della collaborazione creativa tra lo stilista e la *maison*, siano limiti affatto stringenti rispetto alla possibilità di usare e finanche di cedere il diritto esclusivo sul segno secondo il principio – tipico del diritto di proprietà tradizionalmente inteso – del pieno ed esclusivo godimento del bene (immateriale).

Le medesime considerazioni dovrebbero valere anche rispetto al divieto che parrebbe imporsi al proprietario di un segno distintivo corrispondente al patronimico altrui di precludere a quest'ultimo l'uso di quel nome anagrafico nell'attività economica.

Come osservato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12995 del 24 maggio 2017 (al paragrafo 3.5), non sembrano ipotizzabili usi

⁶⁸ È opportuno richiamare, a tal proposito, anche la giurisprudenza sviluppatasi con riferimento al bilanciamento di interessi che si rende talvolta necessario tra l'esercizio del diritto di proprietà sul marchio e l'esercizio del diritto di cronaca e di critica: T. Milano, 6 giugno 2016, in *IDI*, 5, 2017, p. 467 nella nota di U. MINNECI, cit. nt. 34 e T. Milano, 8 luglio 2013, in *Foro It.*, 2014, 1, 1, p. 289. I giudici di merito si sono spinti sino a riconoscere una tutela allargata ai marchi che godono di rinomanza anche qualora il *vulnus* arrecato al segno derivi dalla sua utilizzazione da parte di soggetti non imprenditori: la protezione degli investimenti incorporati nel marchio prevale anche sull'esercizio del diritto di cronaca e critica, che non potrebbe comunque estendersi fino a distruggere il valore economico del segno.

del patronimico in funzione distintiva e tuttavia conformi ai principi della lealtà professionale. Nemmeno un uso di quel nome per finalità descrittive può però escludere *tout cour* l'illiceità della condotta, essendo necessario, a tal fine, verificare anche se ricorra un effetto di agganciamento del nuovo marchio contenente la firma dello stilista alla notorietà del segno distintivo corrispondente al patronimico.

In questa prospettiva, non sembra allora residuare alcuno spazio per un uso del patronimico, già registrato come marchio e divenuto celebre, all'interno di un nuovo segno distintivo, risultando così (quasi) vanificato ogni limite al diritto esclusivo del cessionario che, di fatto, può far valere la sua privativa *erga omnes*.

Tale sacrificio del diritto al nome, aggravato dalla pronuncia da ultimo richiamata, sembra peraltro ridimensionare le contraddizioni sistematiche accentuate dagli arresti giurisprudenziali che avevano ammesso *sic et simpliciter* un uso descrittivo del nome dello stilista, nonostante quel patronimico corrispondesse già a un marchio utilizzato per distinguere invece una produzione creativa ormai a lui del tutto estranea. Quel nome rappresenta evidentemente la parte comunicativa del nuovo segno, sul presupposto che sia quindi in grado di comunicare un messaggio in relazione a una qualche caratteristica dei beni su cui è apposto e, in particolare, un'informazione relativa alla loro provenienza creativa.

Sembra quindi doversi concludere che il patronimico non sia di per sé significativo con riferimento al momento della prima registrazione come marchio del nome di una persona sconosciuta al grande pubblico.

Non può escludersi però che il nome di uno stilista assuma in seguito una precisa accezione attraverso un uso idoneo a far acquisire al marchio un preciso significato lessicale: quello cioè dell'esistenza di un artista che contribuisce alla creazione di abiti e accessori, disegna le collezioni, partecipa a sfilate e conferenze stampa, fino a comparire anche nelle pubblicità. È proprio quello stretto legame con la persona che *presta* il nome al marchio che giustifica il continuo uso del patronimico, ma in funzione descrittiva, all'interno di un nuovo segno registrato dallo stilista stesso, dopo aver ceduto quello originariamente depositato.

Ma, se così è, allora il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, quanto meno così come è stato operato dalla giurisprudenza, giunge a risultati non pienamente coerenti. Delle due l'una: o il marchio

patronimico è e resta un marchio di per sé non significativo e quindi liberamente cedibile senza che si pongano problemi legati alla sua eventuale sopravvenuta decettività; oppure, se si ammette che quel nome possa descrivere effettivamente una precisa origine artistica, caratterizzata da un certo gusto e un certo stile, che sono quelli dello stilista stesso, il segno – una volta ceduto a terzi estranei alla produzione creativa – viene a essere decettivo in sé.

A tal punto che, in linea di principio, almeno alcuni dei marchi patronimici nel mondo della moda apparterrebbero a quella categoria di segni che, secondo parte della dottrina italiana, non potrebbero essere ceduti a meno di una loro “*modifica designificante*”⁶⁹. Solo la morte dello stilista o il suo definitivo ritiro dalle passerelle potrebbero però garantire un tale effetto: quel marchio non comunicherà più un’informazione circa l’origine stilistica dei beni contrassegnati, ma un nuovo e diverso messaggio legato alla continuità della leggenda di un *couturier* attraverso le collezioni future e la reinterpretazione di uno stile iconico da parte di nuovi talenti.

Concludere tuttavia nel senso della decadenza definitiva per decettività sopravvenuta dei marchi patronimici degli stilisti, quando questi non partecipino più alla creazione degli abiti, si pone, naturalmente, in aperto contrasto con le ragioni del mercato precedentemente esposte, che impongono la tutela del valore commercial intrinseco che il marchio è andato via via assumendo; soprattutto perché, proprio questa tipologia di segni del mondo della moda è stata oggetto di investimenti pubblicitari determinanti in termini di avviamento. Di qui il compromesso della Corte di Giustizia, prima, e della giurisprudenza nazionale poi, a far prevalere l’interesse – tipicamente d’impresa – a una libera cessione dei marchi, escludendo che la paternità creativa e così lo stile e il gusto di un certo *fashion designer* siano fattori determinanti nelle scelte d’acquisto dei consumatori e dunque elementi su cui possa cadere un rilevante inganno ai loro danni. Le stesse esigenze di salvaguardare a ogni costo la funzione pubblicitaria del marchio è sottesa, d’altra parte, anche alle pronunce che negano la possibilità di utilizzare il patronimico a scopo descrittivo, successivamente alla cessione del marchio corrispondente, proprio per evitare un indebito agganciamento con tale segno divenuto celebre.

⁶⁹ P. MARCHETTI, cit. nt. 30, p. 169.

Come anticipato, le motivazioni di un simile orientamento giurisprudenziale devono ricercarsi infatti nel valore del marchio quale bene autonomo ed economicamente rilevante, capace di raccogliere il valore dell'avviamento delle *maisons*, soprattutto in termini di eredità creative immateriali⁷⁰ (reputazione, immagine, *allure* e stile), permettendo il trasferimento di quei valori ai gruppi finanziari che oggi detengono i marchi del mondo della moda. Si realizza così quella trasformazione del marchio che da *griffe* dello stilista diviene un vero e proprio *asset* finanziario.

Per soddisfare le ragioni del mercato si impone allora una precisa individuazione dell'oggetto della cessione, che dovrà comprendere, oltre al marchio, anche l'avviamento, lo stile e la possibilità di sfruttare la storia aziendale; una rigorosa limitazione contrattuale dell'attività economica che lo stilista potrà continuare a svolgere dopo la cessione del suo marchio; ma anche una corretta e trasparente informazione circa la cessazione della sua collaborazione creativa con la nuova titolare del patronimico, quale "antidoto" alla decettività del segno.

La circolazione del marchio patronimico originariamente registrato e di un nuovo segno contenente quel nome, utilizzato nelle stesse classi merceologiche, comporta infatti un rischio di confusione tra i due marchi e di diluizione della capacità distintiva dell'espressione, nonchè un'attitudine ingannevole tale da comportare financo la decadenza di quello tra i due segni che comunichi un messaggio mendace, ossia, quello registrato per primo e poi ceduto a terzi.

⁷⁰ Per una trattazione delle eredità creative nel mondo della moda v. C. BARRÈRE - V. CHOSSAT, *Intellectual Property Rights and Creative Heritages*, in *Review of Economic Research on Copyright Issues*, vol. 1, 2, 2004, pp. 97-117 e C. BARRÈRE - S. DELABRUYÈRE, *Intellectual property rights on creativity and heritage: the case of fashion industry*, in *European journal of economics and law*, vol. 32, 3, 2011, pp. 305 - 339.