

Diritto Industriale e della Concorrenza

Lezione n. 1

Prof. Luca Arnaboldi
a.a. 2015/2016

I diritti di proprietà industriale

- Segni distintivi
 - ☐ Marchio
 - ☐ Ditta
 - ☐ Insegna
 - ☐ Nomi di dominio
 - ☐ Emblemi
- Indicazioni geografiche e denominazione di origine
- Forme di tutela dell'innovazione tecnologica:
 - ☐ Invenzioni
 - ☐ Modelli di utilità
 - ☐ Informazioni aziendali riservate
- Protezione valori tecnici ed ornamentali – *industrial design*
 - ☐ Disegni
 - ☐ Modelli



Evoluzione della normativa: dalla legge marchi al Codice della Proprietà Industriale

Il Legislatore ha sempre dedicato attenzione al marchio sin dai primi tempi dell'unità d'Italia:

- Nel Codice Civile sono presenti alcuni articoli *ad hoc* (2569 – 2574)
- Una legge speciale (R.D. 21 giugno 1942 n. 929 – **Legge Marchi**)

- 
- La situazione è successivamente mutata grazie alla Direttiva CEE 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.
 - Infine tutta la materia è stata riorganizzata ed inserita nel D.Lgs 10/02/2005, n. 30 – **Codice della proprietà industriale** e successivo **Regolamento di attuazione**

Il marchio “nazionale”

Quadro normativo

- **Codice Civile**

- Articoli 2569 – 2574

- **D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”**

che ha abrogato:

- **R.D. 21 giugno 1942, n. 929**

- *“Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati”*
 - c.d. Legge Marchi

- **D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480**

- *“Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi”*
 - Modifica profondamente Codice Civile e Legge Marchi

- **D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198**

- *“Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell’accordo internazionale relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio” (TRIPS)*

- **D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447**

- *“Disposizioni in materia di marchi d’impresa per l’applicazione del protocollo relativo all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi”*

- **D.M. 13 gennaio 2010 n. 33**

- Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale

- Art. 2569 c.c. «...un marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi...»
- Art. 7 cpi «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni ... atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»
- Art. 13 cpi «carattere distintivo»

Il marchio è anzitutto un segno distintivo

I segni comunicano un messaggio.

Questo vale maggiormente per i marchi.

Un marchio consente ai consumatori di identificare la provenienza dei prodotti o di distinguere i vari prodotti contrassegnati all'interno di uno stesso genere.

Perché la funzione distintiva del marchio sia effettiva, la legge deve assicurare la corrispondenza a realtà del messaggio comunicato dal segno

Un marchio può essere:

■ **Generale** – individua l'intera attività di impresa

□ FIAT, Ferrero, Barilla

■ Messaggio sull'origine del prodotto

□ Indicazione provenienza e origine

■ **Speciale** – individua singole “linee” o prodotti

□ Punto, Nutella, Kinder, Mulino Bianco, Abbracci

■ Specifiche caratteristiche del singolo prodotto

□ Garanzia identità nel tempo, costanza qualitativa e strutturale o merceologica

- Funzione distintiva del marchio generale:
indicare la **provenienza o l'origine** del prodotto
da una determinata impresa
- Funzione distintiva del marchio speciale:
distinguere le **caratteristiche del singolo prodotto**

I segni suscettibili di tutela

Quali sono i segni suscettibili di costituire valido marchio ?

- Articolo 7 Codice della Proprietà Industriale

*“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere **rappresentati graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano **atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese**”*

I segni suscettibili di tutela

Entità idonea a trasmettere un messaggio

- Parole (anche insiemi di parole privi di significato e parole inventate)
 - “Marchi denominativi”
- Figure e disegni (qualsiasi disegno o composizione grafica o figurativa astratta)
 - “Marchi figurativi o emblematici”
- Forma del prodotto o della confezione
 - “Marchi di forma o tridimensionali”
- Combinazioni e tonalità cromatiche
 - Colore del prodotto o di una parte di esso
- Suoni
 - Utilizzo in relazione a determinati prodotti nella pubblicità radiotelevisiva
- Marchi misti

I segni suscettibili di tutela

- *“Anche un colore può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di pura fantasia con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo che il collegamento tra il colore e il prodotto rappresenti il dispiego di un’attività creativa; né si pongono in tal caso rischi di monopolio del nome di un colore che di necessità deve essere adoperato da chiunque produca il medesimo bene, rischi che invece si presenterebbero allorché si consentisse di ripetere il colore del prodotto nel marchio”*
 - Nella specie, la Suprema Corte, dopo aver affermato tale principio, ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva riconosciuto legittima la pretesa di protezione del marchio denominativo “*Capsula Viola*” riguardante un vino della casa Antinori
 - Cass. Civ, Sez. i, 14 marzo 2001, n. 3666

I segni suscettibili di tutela

LIMITI

- Segni di forma e tridimensionali non sono registrabili come marchi
- Articolo 9 C.P.I. *“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”*



Brevettabili come invenzioni o modelli di utilità

- Utilità che consente la brevettazione di una forma deve possedere i requisiti della “novità” e “originalità”
- Forme ornamentali il cui valore estetico supera certa soglia sono invece registrabili come modelli o disegni



Il marchio

Requisiti di validità

Posto che un segno deve possedere le caratteristiche rappresentate all'art. 7 C.P.I. per essere un “segno distintivo”, per poter essere registrato come marchio deve possedere, a pena di nullità o decadenza, i seguenti requisiti:

- ☐ **Novità**
- ☐ **Originalità (capacità distintiva)**
- ☐ **Liceità**
- ☐ **Non decettività (non ingannevolezza)**

Il marchio

Requisiti di validità

- Caratteristiche necessarie per tutelabilità come marchi
 - Loro mancanza determina la nullità o decadenza del marchio
- Corrispondenti alla funzione distintiva
 - Idoneità ad identificare una *species* di prodotto e/o servizio nell'ambito di un *genus* (pluralità di prodotti e/o servizi dello stesso tipo)
 - Novità
 - Diversità dai marchi altrui preesistenti
 - Sostanziale / Formale
 - Capacità distintiva o originalità
 - Diversità dalla denominazione generica del prodotto o del servizio
 - NB: indicazioni e denominazioni generiche possono legittimamente entrare a far parte marchio complesso
 - Liceità
 - Non decettività / Non ingannevolezza

Il marchio

Requisiti di validità - La **novità**

La **NOVITA'**

- Diversità del marchio da registrare rispetto ad altri marchi o segni distintivi su cui altri soggetti abbiano anteriormente acquisito i diritti
(Valutazione in riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione)

■ Articolo 12 - Codice della Proprietà Industriale

“Non possono costituire oggetto di registrazione (...) i segni che alla data del deposito della domanda (...) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (...), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione”



Il marchio

Requisiti di validità - La novità

Articolo 12 Codice della Proprietà Industriale

- a) Chiarisce negativamente concetto di novità
- b) Due macro categorie di mancanza della novità
 - “**Sostanziale**” (Articolo 12, lettere b) e c), Codice della Proprietà Industriale)
 - Preesistenza nel linguaggio di mercato di parole, figure o segni noti ai consumatori (ad es. espressioni di uso comune o comunemente usate per prodotti diversa provenienza)
 - “**Formale**” (Articolo 12, lettere d) ed e), Codice della Proprietà Industriale)
 - Preesistenza una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti stesso genere cui abbia fatto seguito valida registrazione

Il marchio

Requisiti di validità - La novità - La “convalidazione”

■ Mancanza di novità che determina la nullità può essere sanata?

- La convalidazione fa venire meno la nullità di un marchio, nullo *ab origine* per mancanza di novità, precludendo la relativa azione di nullità

Articolo 28 Codice della Proprietà Industriale “Il titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”

- Si vuole evitare che titolare del marchio anteriore si astenga all’inizio dall’agire per far dichiarare nullità marchio successivo e lo aggredisca solo in seguito per eliminarlo dal mercato sostituendovi il proprio e così lucrando della notorietà altrui
 - Scopo ulteriore di consolidare una situazione di fatto facendo corrispondere una situazione di diritto
- Sanatoria analoga alla “riabilitazione” in tema di mancanza di capacità distintiva

- **Articolo 13, lettera a), Codice della Proprietà Industriale**
 - *“Non possono costituire oggetto di registrazione (...) i segni (...) che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”*
 - **Segni di uso comune nel linguaggio comune**
 - Diverso da denominazioni generiche ed indicazioni descrittive (Articolo 13, comma 1, Codice della Proprietà Industriale)
 - Parole frequentemente usate in relazione a generi di prodotti diversi per indicarne livelli qualitativi o magnificarli
 - Standard, extra, super, deluxe, universal
 - **Segni comuni negli usi costanti del commercio**
 - Comprendono anche segni figurativi di uso comune
 - Stella a cinque punte, schema stemma araldico, corona, aquila
 - Saetta per prodotti elettrici, croce rossa per prodotti sanitari hanno valenza descrittiva - tema della capacità distintiva



Il marchio

Requisiti di validità - La novità – MARCHIO DI FATTO e PREUSO

Posto il requisito della novità rispetto ad un marchio già registrato, cosa succede se il marchio antecedente non sia ancora stato registrato?

Il marchio non registrato prende il nome di **marchio di fatto** e il C.P.I. distingue le ipotesi in cui tale marchio di fatto abbia:

- notorietà locale
- notorietà nazionale

Il marchio

Requisiti di validità - La novità – MARCHIO DI FATTO e PREUSO

Preuso non notorio o a notorietà locale → Esclusiva limitata

- Articolo 2571 Codice Civile “*Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso*”
- Articolo 12, lettera b) Codice della Proprietà Industriale “*L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione*”
- Preutente continua usare segno nei limiti del preuso, sia quantitativamente che territorialmente
- Consentita coesistenza marchi nella zona di preuso (dottrina e giurisprudenza) – Regime di “DUOPOLIO”
 - In caso di confusione, onere differenziazione a carico del registrante
- Preuso da parte del registrante non potrà mai essere d’ostacolo alla registrazione
 - Non esiste rischio di confusione per il pubblico

Il marchio

Requisiti di validità - La novità – MARCHIO DI FATTO e PREUSO

- *“In caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di marchio simile od uguale da parte di altro soggetto; tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante (...) tenuto conto del favor legis per il registrante desumibile sia dalla più estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata dall’ordinamento al marchio registrato (...) è da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di fatto, spetti altresì al preutente il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime di duopolio atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato”*

(Cass. Civ., Sez. I, 27 marzo 1998, n. 3236)

- Non è prevista alcuna specifica norma a difesa del marchio di fatto del preutente, ma è applicabile la disciplina relativa alla **concorrenza sleale**, Articolo 2598, comma 1, Codice Civile
 - Divieto di usare “*nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri*”
 - Inibitoria
 - Risarcimento danni
 - Pubblicazione sentenza

■ **Onere della prova**

- Chi ha validamente registrato deve solo allegare i documenti comprovanti l'avvenuta registrazione
- Chi invoca la tutela del marchio di fatto deve provarne il preuso nonché l'uso attuale e l'estensione merceologica e territoriale con ogni mezzo
- Sovrapposizione al marchio di fatto di un successivo marchio registrato nel medesimo ambito territoriale: onere di differenziazione a carico del registrante

Il marchio

Requisiti di validità - La **capacità distintiva**

Il requisito di validità della **CAPACITA' DISTINTIVA** altro non è che l'applicazione della **funzione distintiva** che tutti i marchi devono possedere.

- Articolo 7 Codice della Proprietà Industriale

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (...) purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”

- Articolo 13, comma 1, Codice della Proprietà Industriale

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare (...) b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a disegnare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”

Il marchio deve essere idoneo ad identificare, agli occhi del pubblico, una *species* di prodotto o servizio nell'ambito di un *genus* (es. la Nutella tra le creme spalmabili al cioccolato o la Punto tra le utilitarie).

Tre ipotesi di mancanza di capacità distintiva:

1- Segni privi di carattere distintivo

2- Segni divenuti di uso comune

3- Denominazioni generiche o indicazioni descrittive

1- Segni privi di carattere distintivo

Tale ipotesi è rappresentata dalla prima parte dell'art. 13 cpi: «*Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo*».

2- Segni divenuti di uso comune

- Nel linguaggio (es. deluxe, standard, super,...)
- Negli usi del commercio (es. la croce rossa per prodotti sanitari)

3- Denominazioni generiche o indicazioni descrittive

Art. 13/1 b) cpi: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare (...) b)quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono» (es. «rubinetto in acciaio»)



Il marchio

Requisiti di validità – La capacità distintiva

La CAPACITA' DISTINTIVA:

- I. Può presentare diversi gradi di intensità
- II. Può variare nel tempo

Il marchio

Requisiti di validità – La capacità distintiva – I. Gradi di capacità distintiva

Il marchio **DEBOLE**

■ Marchio descrittivo

- Marchio che descrive il prodotto/servizio e/o le sue qualità e/o le sue funzioni
 - Es. Carciofo e Derma
- Valido se l'elemento descrittivo è accompagnato da elementi di differenziazione come aggiunte, suffissi, prefissi, distorsioni della parola
 - Es. Carcioghiotto, Dermadex
- E' marchio debole in quanto bastano lievi varianti per escluderne la violazione
 - Es. leciti sia Carcioghiotto che Carciofotto, sia Dermadex che Dermax
- Es. altri marchi deboli: Benagol, Fluimucil, Enervit

■ Marchio figurativo

- Marchio costituito da una figura
 - Es. la figura di un vitello o delle olive
- E' marchio debole se associato al prodotto che rappresenta
 - Es. il vitello per le carni in scatola e le olive per l'olio
- Valido se particolari stilizzazioni o elaborazioni: solo queste tutelate

Il marchio

Requisiti di validità – La capacità distintiva – I. Gradi di capacità distintiva

Il marchio **FORTE**

- Marchio privo di nesso significativo con prodotti o servizi contraddistinti
 - Segni di pura fantasia, privi di significato
 - Es. Rolex, Gucci
 - Segni con un proprio valore semantico ma non correlati al prodotto/servizio
 - Tutela forte: sono illecite varianti e modificazioni
 - Es. Guccini rispetto a Gucci
- La forza di un marchio può essere acquistata anche successivamente
 - Un marchio debole può diventare forte per l'uso e la pubblicità
 - Es. Vov ("uovo"), Estathè e Lemonsoda
 - Un marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo può essere riabilitato

Modifiche nel tempo della capacità distintiva:

1. **VOLGARIZZAZIONE**: perdita della capacità distintiva del marchio che sia divenuto, secondo l'apprezzamento del mercato, denominazione generica del prodotto o servizio per i quali è utilizzato
2. **SECONDARY MEANING**: situazione opposta alla volgarizzazione, che consiste nell'acquisto di capacità distintiva di un marchio debole o originariamente sprovvisto; in tale situazione il C.P.I. prevede una sanatoria ("riabilitazione") alla nullità del marchio, purché ciò avvenga prima della proposizione della domanda o eccezione di nullità

La riabilitazione

- Sussistenza della capacità distintiva accertata al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio
Articolo 13, comma 2, Codice della Proprietà Industriale “(...) *possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo*”
- “**Riabilitazione**” marchio originariamente nullo per mancanza carattere distintivo al momento domanda registrazione
Articolo 13, comma 3, Codice della Proprietà Industriale “*Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda principale o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo*”
(ad esempio il marchio “Swatch”)

- *“Il fenomeno del secondary meaning consente a un marchio nullo, in quanto generico o privo di capacità distintiva, di divenire nel tempo valido, e ad un marchio debole, dotato di scarsa capacità distintiva, di divenire forte, tramite l’uso, l’accreditamento e la notorietà presso un’ampia fascia di consumatori, conseguiti per effetto della propaganda e pubblicità, con una significativa penetrazione nel mercato del prodotto” (nella specie il Tribunale ha ritenuto che il marchio “Spizzico” per servizi di ristorazione, in origine debole, fosse divenuto un marchio forte per effetto del secondary meaning) (Trib. Roma, 5 aprile 2004, Autogrill S.p.A. c. Pierluigi Iervese e Spizzo di Iervese Pierluigi S.n.c.)*

La **LICEITA'**

Articolo 14, co1 lett. a), C.P.I. *“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa (...) i segni contrari alla **legge**, all’ordine pubblico o al buon costume”*

- Formula mutuata dalla materia negoziale (Articolo 1343 Codice Civile)
 - Ordine pubblico
 - Fascio littorio, stella a cinque punte Brigate Rosse
 - Buon costume
 - Qualsiasi segno o parola contrastante con il comune senso del pudore (Articolo 529 Codice Penale *“Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto”*)

Requisito che deve perdurare per tutta la vigenza del marchio

Articolo 14, comma 2, lettera b), Codice della Proprietà Industriale *“Il marchio d’impresa decade (...) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”*

La **NON IDECETTIVITA'** (o non ingannevolezza)

Articolo 14, comma 1, lettera b), Codice della Proprietà Industriale “*Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa (...) i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi*”

- Decettività totale

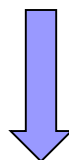
- Marchio “Granlana” registrato solo per filati sintetici

- Decettività parziale

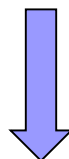
- Marchio “Iperlanissima” registrato per lana e filati sintetici
 - Parziale nullità per decettività con riferimento ai soli filati sintetici

Il marchio “CELEBRE” - *Evoluzione normativa*

- Da marchio di prodotto a marchio con funzione attrattiva (e non distintiva)
 - Tutela del valore del marchio in sé
- I primi riconoscimenti in tema di uso esclusivo del marchio, prevedevano che tale diritto dovesse essere limitato al genere di prodotti per il quale il marchio era stato registrato



- Aumento di C.d. operazioni parassitarie: soggetti terzi traggono indebito vantaggio dal successo riscosso da un marchio presso il pubblico dei consumatori



danno per l'effettivo titolare marchio

Il marchio “celebre”

Evoluzione normativa

Riconoscimento carente tutela legislativa

- Primi tentativi di tutelare gli interessi del titolare del marchio celebre furono di natura **giurisprudenziale**, al di fuori della normativa previgente
 - Articolo 2598, nn. 1 e 3, Codice Civile (Sanzionato uso confusorio dei segni distintivi e comportamenti non conformi alla correttezza professionale)
 - NB: applicazione subordinata ad esistenza di un rapporto di concorrenza, ossia produzione/commercio di prodotti uguali, fungibili o affini
 - Articolo 2043 Codice Civile (Sanzionato genericamente il comportamento illecito)
 - NB: la registrazione del marchio celebre altrui legittima e il titolare del marchio non subisce danno ingiusto
 - Giudizio di confondibilità da “concreto” ad “astratto”
 - Rimane principio che marchio tutelato solo se “rischio di confusione” per pubblico consumatori
 - NB: “Rischio di confusione” valutato in astratto e potenzialmente inesistente in concreto
 - Es: borse con marchio prestigioso vendute sottocosto sulle bancarelle

Il marchio “celebre” - Evoluzione normativa

Per evitare fenomeni di parassitismo il legislatore ha quindi attribuito a determinati marchi una tutela che prescinde dalla loro funzione distintiva e/o dal rischio di confondibilità

- Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 480/1992 e dal D.Lgs. n. 198/96, poi recepite dal Codice della Proprietà Industriale

■ Articolo 12, comma 1 Codice della Proprietà Industriale

*“Non possono costituire oggetto di registrazione (...) i segni che alla data del deposito della domanda: (...) e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per **prodotti o servizi anche non affini**, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”*

Art. 20 co 1 C.P.I. «I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”

Un limite funzionale all'esclusiva del titolare del marchio è rappresentato dal principio di esaurimento (Art. 5 C.P.I.): il titolare di un marchio non può vietare l'ulteriore circolazione di beni su cui ha apposto un proprio segno, una volta che gli stessi siano stati messi in commercio dallo stesso o da persona autorizzata.

Scopo: evitare di compartimentare il mercato ed impedire le importazioni parallele