

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	1
1. Introduzione. Obiettivi e metodo dell'indagine	1
2. Piano dell'indagine	8

## CAPITOLO I LINEAMENTI GENERALI

1. Introduzione	13
2. La tutela dei marchi che godono di rinomanza. Il rilievo della Convenzione di Unione di Parigi e dell'Accordo TRIPS. Impostazione e rinvio	15
3. La tutela dei marchi contro la confondibilità e la promozione di processi di concorrenza dinamica	25
4. La tutela dei marchi che godono di rinomanza e la promozione di processi di concorrenza dinamica	30
5. I limiti alla protezione dei marchi che godono di rinomanza nell'ottica della promozione di processi di concorrenza dinamica. Impostazione e rinvio	40
6. La dimensione "costituzionale" della protezione dei marchi che godono di rinomanza. Impostazione e rinvio	41
6.1. L'uso del marchio «nel commercio» «per prodotti o servizi» e l'uso del marchio in funzione distintiva. Impostazione e rinvio	46
7. Le diverse condizioni della tutela. Necessità di un esame separato. Impostazione e rinvio	47

	<i>pag.</i>
7.1. La modifica del comportamento economico del consumatore medio. Impostazione e rinvio	49
8. Riepilogo dei risultati raggiunti	53

## CAPITOLO II LA RINOMANZA

1. Introduzione	57
2. Il livello di conoscenza del segno presso il pubblico rilevante	62
2.1. Rilievi critici	67
2.2. <i>Segue.</i> Il rilievo dei lavori preparatori della Direttiva 89/104/CEE e del Regolamento (CE) 40/94	69
2.3. <i>Segue.</i> Il rilievo sistematico dell'art. 6- <i>bis</i> della Convenzione di Unione di Parigi	72
3. La definizione del pubblico rilevante	80
3.1. Le coordinate geografiche del pubblico rilevante. Marchio nazionale e marchio UE	91
4. I criteri di accertamento della "rinomanza". Lineamenti ricavabili dall'esperienza applicativa	96
5. La dicotomia tra marchi rinomati e marchi ordinari. Precisazioni	111
6. Riepilogo dei risultati raggiunti	118

## CAPITOLO III IL NESSO

1. La nozione di "nesso". Premessa	123
2. I fattori rilevanti ai fini dell'accertamento del "nesso" secondo la Corte di giustizia. Necessità di una valutazione globale	127
2.1. La nozione di somiglianza dei segni in conflitto. Rilievi introduttivi	129
2.1.1. La nozione della somiglianza dei segni in conflitto. I criteri di accertamento	131
2.2. La sovrapposizione del pubblico rilevante dei marchi in conflitto	134
2.3. La prossimità dei beni o dei servizi contraddistinti dai segni in conflitto	136

	<i>pag.</i>
2.4. Il livello di rinomanza del marchio anteriore	143
2.5. Il carattere distintivo del marchio anteriore	144
2.6. Il rischio di confusione	146
3. I rilievi critici dell'orientamento inaugurato dalla sentenza <i>Intel</i> della Corte di giustizia	147
3.1. Il carattere distintivo del marchio anteriore	151
3.2. Il grado di similitudine tra i segni in conflitto	151
3.2.1. Il rilievo di un grado di somiglianza debole fra i segni in conflitto. Una rilettura critica	153
3.2.1.1. La somiglianza fra i segni rilevante ai fini dell'esistenza del pregiudizio al carattere distintivo	155
3.2.1.2. La somiglianza fra i segni rilevante ai fini dell'esistenza del pregiudizio alla rinomanza	156
3.2.1.3. La somiglianza fra i segni rilevante ai fini dell'esistenza del vantaggio indebito	156
3.2.1.4. La somiglianza (esclusivamente) concettuale fra i segni in conflitto e la nozione di nesso "mediato" fra i segni confliggenti. Analisi critica	157
3.3. La prossimità dei beni o servizi. Valutazioni critiche. La considerazione della "natura" dei beni in conflitto e la sussistenza di un qualche tipo di "relazione" fra i medesimi	162
3.4. La rinomanza ai fini dell'accertamento di un "nesso" fra i segni in conflitto	170
3.5. Il rischio di confusione	174
3.6. La coesistenza pacifica dei segni in conflitto	176
4. Riepilogo dei risultati raggiunti e rilievi conclusivi	176

## CAPITOLO IV

## IL PREGIUDIZIO AL CARATTERE DISTINTIVO

1. Il pregiudizio al carattere distintivo. Definizione	179
2. La modifica del comportamento del consumatore medio. Rilievi introduttivi	185
3. Vaglio critico dell'orientamento che nega l'applicabilità del "fattore" della modifica del comportamento economico del consumatore medio	189

	<i>pag.</i>
4. La lettura debole del rischio della modifica del comportamento economico del consumatore medio	191
5. La sentenza <i>Environmental Manufacturing</i> della Corte di giustizia UE	195
5.1. La lettura delle sentenze <i>Intel</i> e <i>Environmental Manufacturing</i> in dottrina e in giurisprudenza	196
6. L'origine del "fattore" della modifica del comportamento economico del consumatore medio. La giurisprudenza inglese	199
7. Portata e origine sistematica del "fattore" della modifica del comportamento economico del consumatore medio. Rilievi introduttivi	201
7.1. Funzione della nozione di "consumatore medio" nell'ambito della protezione dei marchi che godono di rinomanza	209
8. I fattori rivelatori di un pregiudizio al carattere distintivo. Necessità di una valutazione globale	210
8.1. Il ruolo del rischio di confusione	211
8.2. La somiglianza dei segni in conflitto. Necessità di una somiglianza non "tenue" e non "mediata". Il paragone con il panorama comparatistico e gli orientamenti della giurisprudenza UE	212
8.3. La posizione di unicità sul mercato di riferimento	217
8.4. La forza del carattere distintivo originario o acquisito	219
8.5. La coesistenza dei segni sul mercato (o sui rispettivi mercati)	220
9. Pregiudizio al carattere distintivo e (rischio di) volgarizzazione	221
10. Riepilogo dei risultati raggiunti	225

## CAPITOLO V

### IL PREGIUDIZIO ALLA RINOMANZA

1. Introduzione	229
1.1. I nodi problematici della disciplina	231
2. Interferenza derivante dall'intrinseca sgradevolezza dei prodotti contrassegnati dal secondo marchio	235
3. L'uso del marchio rinomato in un contesto sessuale	236
4. Associazione del marchio rinomato con prodotti di qualità inferiore	240

	<i>pag.</i>
5. Interferenza derivante dall'incompatibilità fra i beni o servizi contrassegnati dal marchio rinomato e i beni o servizi del terzo	242
6. Contrasto tra una determinata "immagine" del marchio rinomato e i beni o servizi del (o rivendicati dal) terzo	247
7. Il ruolo della distanza merceologica ai fini del diniego del pregiudizio	250
8. Connessioni sgradevoli derivanti dall'alterazione del marchio	252
9. Distorsione parodistica del marchio rinomato in un contesto sgradevole	253
10. Accostamento parodistico al marchio rinomato in contesto sgradevole	254
11. Riepilogo provvisorio delle conclusioni raggiunte e spunti per il prosieguo dell'indagine	255
12. L'oggetto della tutela. Prime precisazioni sulla nozione di "rinomanza" in caso di incompatibilità o antagonismo fra beni	256
12.1. La nozione di "rinomanza" e l'"immagine" del marchio. Inquadramento del problema	259
12.2. Le interpretazioni che fanno leva sull'eterogeneità delle associazioni e delle immagini legate al marchio rinomato. Un vaglio critico	264
12.3. L'"immagine" del marchio. Il rilievo della percezione del pubblico	268
13. Il grado di somiglianza dei segni in confronto	270
14. Riepilogo dei risultati raggiunti	271

## CAPITOLO VI IL VANTAGGIO INDEBITO

1. Premessa	275
2. I fattori costitutivi del vantaggio indebito secondo la giurisprudenza (UE e degli Stati membri)	279
2.1. Rinomanza rilevante ai fini dell'accertamento di un vantaggio indebito. La nozione di "marchio evocativo"	283
2.2. Messaggi veicolati dal marchio rinomato e categoria merceologica dei beni del terzo	285
2.3. Il possibile rilievo di circostanze ulteriori	289
2.4. L'onere della prova. Valutazioni critiche. Superamento	291

	<i>pag.</i>
3. Il vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio che gode di rinomanza	294
3.1. Un'analisi critica	297
4. La condizione specifica della tutela: il carattere indebito del vantaggio. I formanti della giurisprudenza teorica e pratica	300
4.1. <i>Segue.</i> Il rilievo dell'intento di profittamento del terzo	305
4.2. <i>Segue.</i> La giurisprudenza UE in materia di pubblicità comparativa	307
5. La nozione di "indebito" vantaggio. L'avvio dell'analisi critica	314
5.1. La ricostruzione e il bilanciamento degli interessi coinvolti dall'uso del marchio rinomato altrui. La soluzione offerta dall'art. 4, lett. f) della Direttiva 2006/114/CE	319
5.2. <i>Segue.</i> L'uso del marchio rinomato altrui in un servizio di posizionamento	325
5.3. <i>Segue.</i> L'uso del marchio rinomato altrui per la promozione delle imitazioni	328
5.4. <i>Segue.</i> Altri usi del marchio rinomato altrui che coinvolgono l'interesse dei consumatori all'informazione. Gli usi c.d. referenziali	330
5.5. <i>Segue.</i> Il marchio rinomato altrui usato, quale elemento evocativo, all'interno di una pubblicità per la promozione di prodotti o servizi del terzo	332
5.6. <i>Segue.</i> Altri usi del marchio rinomato altrui che non coinvolgono interessi dei consumatori	335
5.7. <i>Segue.</i> Il ruolo della tutela di una concorrenza effettiva nel mercato di cui trattasi. Le esigenze concorrenziali del terzo	337
5.8. <i>Segue.</i> Il modello di mercato concorrenziale e la libertà di scelta del consumatore	339
6. La nozione di "indebito". Critiche. Superamento	344
7. Le letture riduttive del vantaggio indebito proposte in dottrina. Un'analisi critica	353
8. Le ragioni della protezione (dei marchi che godono di rinomanza) verso usi di terzi che traggano un vantaggio indebito in assenza di un pregiudizio per gli interessi del titolare del marchio che gode di rinomanza	356
9. Riepilogo dei risultati raggiunti	360

CAPITOLO VII  
LA CLAUSOLA «SENZA GIUSTO MOTIVO»

1. Premessa	367
2. Introduzione. L'assenza di giusto motivo quale elemento costitutivo delle violazioni dei diritti esclusivi del titolare del marchio che gode di rinomanza	369
3. L'approccio flessibile seguito dalla Corte di giustizia. La formula «senza giusto motivo» quale clausola generale	371
4. Il rapporto con la nozione di "indebito". L'onere della prova	378
5. Il rapporto con altre disposizioni del diritto dei marchi	389
6. L'uso del marchio «nel commercio» «per prodotti o servizi»	393
7. Il requisito dell'uso del marchio in funzione distintiva	398
8. La clausola «senza giusto motivo» e la libertà di espressione	401
8.1. <i>Segue.</i> Espressione (puramente) commerciale e clausola «senza giusto motivo». Una prospettiva pro-concorrenziale	405
8.2. <i>Segue.</i> Espressione (puramente) commerciale e clausola «senza giusto motivo». Il pregiudizio alla rinomanza	407
8.3. <i>Segue.</i> Espressione (puramente) commerciale e clausola «senza giusto motivo». Il pregiudizio al carattere distintivo	409
8.4. <i>Segue.</i> Espressione mista (commerciale ed espressiva) e clausola «senza giusto motivo»	414
8.5. <i>Segue.</i> La fattispecie di pregiudizio al carattere distintivo nei casi di espressione mista	415
8.6. <i>Segue.</i> La fattispecie di pregiudizio alla rinomanza nei casi di espressione mista	416
8.7. <i>Segue.</i> La fattispecie di vantaggio indebito nei casi di espressione mista	418
8.8. Interessi legittimi sottesi all'espressione mista e clausola «senza giusto motivo». Criteri per il bilanciamento	420
9. Interessi soggettivi e clausola «senza giusto motivo». Il preuso in buona fede del segno	428
10. Riepilogo dei risultati raggiunti	432
<i>Bibliografia</i>	439