

“RACCONTO DI DUE GALLI”: IL CUORE DEL MARCHIO E LA TUTELA ESTESA DEI MARCHI NOTORI QUALE STRUMENTO DI LOTTA AL PARASSITISMO COMMERCIALE

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *Il caso.* – 3. *Gli impedimenti relativi alla registrazione dei marchi: quadro normativo e giurisprudenziale.* – 3.1. *Conflitto tra segni identici per prodotti o servizi identici.* – 3.2. *Conflitto tra segni simili o identici per prodotti simili o identici.* – 3.3. *Conflitto con un segno anteriore che gode di notorietà.* – 4. *Il “gallo nero”: origine e storia del marchio collettivo del Consorzio Vino Chianti Classico.* – 5. *La decisione.* – 5.1. *Notorietà del “gallo nero”.* – 5.2. *Somiglianza tra i segni.* – 5.3. *Sul nesso tra i marchi.* – 6. *Conclusioni.*

1. Introduzione.

La sentenza qui annotata suscita interesse perché, sebbene l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) già in precedenza avesse accolto alcune opposizioni del Consorzio Vino Chianti Classico avverso la richiesta di registrazione di marchi raffiguranti un gallo per contraddistinguere vini¹ sulla base degli artt. 8(1)(b) o 8(5) del regolamento (UE) n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (RMUE)², questa volta la conferma che il gallo è

¹ Per alcuni precedenti si vedano ad es. le seguenti decisioni dell’EUIPO: decisione della Divisione di opposizione del 29 ottobre 2009 nel caso No. B 1 237 066 (*Federation Française de Rugby c. Consorzio Vino Chianti Classico*); decisione della prima Commissione di ricorso del 19 settembre 2013 nel caso R 1274/2013-1 (*Federation Française de Rugby c. Consorzio Vino Chianti Classico*).

² Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (già Regolamento (CE) 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell’Unione europea). Per un’analisi generale della disciplina del marchio comunitario (prima) ed europeo (poi) v. V. O’REILLY, *The Community Trademark System: A Brief Introduction and Overview*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2004, pp. 93 ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2007; C. GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d’impresa*, in *AIDA* 2007, pp. 229 ss.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L. C. UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 29 ss.

il simbolo storico e celebre del vino italiano “Chianti classico”, e non può quindi essere utilizzato all’interno del mercato unico europeo quale segno distintivo per contraddistinguere vini provenienti da imprese non associate al Consorzio Chianti è arrivata direttamente dai giudici del Tribunale dell’Unione europea (Tribunale UE).

Si tratta di una decisione significativa soprattutto per la tutela del *made in Italy*, in quanto per la prima volta è stato espressamente riconosciuto da un giudice non solo nazionale, bensì europeo, che l’immagine del “gallo nero” rappresenta la reputazione, il prestigio, e l’eccellenza del celebre vino toscano, e non può quindi essere utilizzata da imprese terze per commercializzare vini diversi dal Chianti. Con questa decisione, il Tribunale dell’Unione europea ha infatti sostenuto che l’utilizzo non autorizzato di questo segno per contraddistinguere prodotti vinicoli è potenzialmente in grado di procurare un indebito vantaggio commerciale derivante dall’immagine di prestigio e di eccellenza che il simbolo del gallo ha acquisito nel panorama del mercato vitivinicolo europeo.

2. Il caso.

La vicenda trae origine dalla richiesta, avanzata nel 2017 dalla società italiana Berebene s.r.l., di registrazione di un marchio misto denominativo e figurativo costituito dall’immagine di un gallo accompagnato dalla parola “Ghisu” per la classe di prodotti n. 33 dell’Accordo di Nizza, comprendente le “bevande alcoliche (escluse le birre)”.

Avverso tale domanda di registrazione il Consorzio Vino Chianti Classico presentò opposizione all’EUIPO ai sensi dell’art. 46 RMUE, eccependo che il marchio richiesto confliggeva con il marchio collettivo italiano anteriore già concesso al Consorzio medesimo nel 2014 per la stessa classe merceologica, e costituito dall’immagine di un “gallo nero” con la scritta “Chianti classico dal 1716”³.

A sostegno di tale opposizione, il Consorzio dedusse la somiglianza visiva e concettuale del marchio in questione con il marchio collettivo italiano “Chianti classico” ed invocò in particolare l’ampia tutela che l’art. 8(5) RMUE riserva ai marchi che godono di rinomanza.

³ Marchio collettivo italiano n. 1571590, registrato il 20 gennaio 2014.

Con decisione del 18 gennaio 2019⁴, la Divisione di opposizione dell’EUIPO accolse le doglienze del Consorzio, ritenendo integrata nel caso di specie l’ipotesi di conflitto di cui all’art.8(5) RMUE in ragione non solo della somiglianza tra i due segni, ma anche della notorietà acquisita dal marchio Chianti classico sul mercato italiano. Secondo la Divisione di opposizione, pertanto, al di là della sussistenza o meno di un concreto rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti, l’utilizzo dell’immagine di un gallo da parte di un’impresa non associata al Consorzio Chianti per contraddistinguere prodotti vitivinicoli sarebbe stata comunque suscettibile di ingenerare un indebito vantaggio concorrenziale a favore della società richiedente, tenuto conto dell’immagine di eccellenza e di prestigio associata al marchio Chianti.

Avverso questo provvedimento la Berebene s.r.l. propose opposizione ai sensi degli artt. 66 ss. RMUE. Con decisione del 23 gennaio 2020⁵ la prima Commissione di ricorso dell’EUIPO respinse il gravame, confermando la decisione *illo tempore* assunta dalla Divisione di opposizione. La Berebene S.r.l. si rivolse quindi al Tribunale UE in conformità alla procedura prevista dall’art. 72 RMUE⁶.

A sostegno di tale gravame la ricorrente addusse i) l’erroneità del giudizio di comparazione tra i due marchi in questione, in quanto questi non avrebbero dovuto essere ritenuti simili tra di loro; ii) l’inesistenza di qualsiasi nesso tra i due marchi; e iii) l’inesistenza di un concreto rischio che il semplice uso dell’immagine di un gallo per contraddistinguere vini potesse procurare un indebito vantaggio in favore della società richiedente.

Con sentenza del 14 aprile 2021, qui commentata, la decima sezione del Tribunale UE ha avallato la decisione assunta dalla Commis-

⁴ Il testo integrale della decisione della Divisione di opposizione è scaricabile al seguente indirizzo: https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/017232571/download/CLW/OPP/2019/EN/20190118_003013979.doc?app=caselaw&casenum=003013979&trTypeDoc=eTranslation&sourceLang=it

⁵ Il testo integrale della decisione della Commissione dei ricorsi è scaricabile al seguente indirizzo: https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/017232571/download/CLW/APL/2020/IT/20200123_R0592_2019-1.pdf?app=caselaw&casenum=R0592/2019-1&trTypeDoc=NA

⁶ Come noto, l’art. 72 co. 1 del RMUE stabilisce che «avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale».

sione ricorsi dell'EU IPO, confermando sia la somiglianza tra i due segni distintivi in conflitto sia l'esistenza di un possibile pregiudizio per il marchio Chianti Classico; ed ha quindi definitivamente rigettato la domanda di registrazione del marchio "Ghisu" sulla base del disposto di cui all'art. 8(5) RMUE.

3. Gli impedimenti relativi alla registrazione dei marchi: quadro normativo e giurisprudenziale.

Nell'ottica di meglio analizzare e commentare la decisione in oggetto, si rende necessario preliminarmente individuare e descrivere il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; e così in particolare la disciplina concernente i cosiddetti "impedimenti relativi" alla registrazione di marchi europei contenuta nell'art. 8 RMUE⁷.

Come noto, il titolare di un marchio già registrato può opporsi alla concessione di un altro marchio (o, se questo è già stato registrato, può chiedere che ne venga dichiarata la nullità) qualora il marchio per cui è chiesta la registrazione sia in conflitto con quello anteriore. In questo senso l'art. 8 RMUE elenca gli impedimenti cosiddetti relativi alla registrazione di un marchio UE, che consistono in diverse ipotesi di mancanza di novità del marchio richiesto a causa dell'esistenza di altri marchi precedentemente registrati da altri soggetti⁸. A differenza

⁷ Su questa disposizione normativa v. in generale l'ampio commento di G. E. SIRONI, *Commento all'art. 8 RMUE*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VII ed., Milano, Cedam-Wolters Kluwer, 2019. La disciplina degli impedimenti relativi alla registrazione dei marchi UE è peraltro sostanzialmente identica a quella dettata per i marchi nazionali italiani dall'art. 12 del codice della proprietà industriale, che del resto costituisce attuazione della Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, la quale ha armonizzato all'interno dell'UE le normative relative ai marchi nazionali. E sul tema v. allora anche M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa. Marchio ditta insegna*, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, V ed., Torino, Giappichelli, 2016, pp. 103 ss. e pp. 133 ss.; C. E. MAYR, *Commento all'art. 12 c.p.i.*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve*, cit.

⁸ Sugli impedimenti relativi alla registrazione nel diritto italiano e UE v. in generale, oltre al già citato G. E. SIRONI, *Commento all'art. 8*, cit., anche P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, pp. 615 ss.; ID., *Opposizione alla registrazione del*

degli impedimenti alla registrazione cosiddetti assoluti previsti all'art. 7 RMUE⁹, che sono sempre oggetto di un esame anche ex officio da parte dell'EUIPO, gli impedimenti relativi di cui all'art. 8 sono esaminati esclusivamente su iniziativa di parte, e cioè solo in seguito ad un'istanza di opposizione presentata ai sensi dell'art. 46 RMUE¹⁰ da un soggetto titolare di un segno distintivo anteriore che ritenga che la concessione del marchio richiesto possa confliggere con i propri diritti.

Tale norma prevede sostanzialmente tre fattispecie di impedimenti relativi, e cioè tre diverse possibili situazioni di conflitto tra un marchio ed un marchio successivo che possono essere fatte valere per impedire la registrazione di un marchio da parte di terzi.

3.1. Conflitto tra segni identici per prodotti o servizi identici.

Il primo tipo di conflitto è quello disciplinato dall'art. 8(1)(a) RMUE, ai sensi del quale si ha conflitto tra marchi quando il marchio per cui è richiesta la registrazione «è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato». Questo primo tipo di conflitto si verifica pertanto nei casi di cosiddetta “doppia identità”, e cioè quando i) il marchio di cui si chiedi la registrazione è identico ad un marchio anteriore di un terzo¹¹ e ii) i pro-

marchio e nullità relativa, in AA. VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 139 ss.; G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, pp. 639 ss.; P. A. E. FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, pp. 162 ss.; M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, in N. BOTTERO - M. TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino, Utet, 2009, pp. 77 ss.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., pp. 41 ss.; L. C. UBERTAZZI, *Marchi difensivi e diritto UE*, in *Contr. impr. Eur.* 2013, pp. 842 ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 397 ss.

⁹ Sulle fattispecie di nullità assoluta dei marchi v. per tutti G. E. SIRONI, *Commento all'art. 8 RMUE*, cit., ove ulteriori riferimenti.

¹⁰ Sul procedimento di opposizione si rinvia in generale a G. E. SIRONI, *Commento all'art. 46 RMUE*, in L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve*, cit.,

¹¹ Sul concetto di identità tra segni distintivi si contrappongono sostanzialmente due tesi. Secondo una prima tesi, si potrebbe parlare di identità ai sensi dell'art. 8(1)(a) RMUE solamente laddove vi sia una coincidenza esatta ed assoluta, nei minimi detta-

dotti o servizi in ordine ai quali è stata chiesta la protezione sono a loro volta identici ai prodotti o servizi per i quali il segno anteriore è tutelato.

Questa fattispecie di impedimento relativo fornisce al titolare del segno distintivo anteriore una protezione assoluta¹², sganciata cioè da qualsiasi ulteriore verifica in merito alla sussistenza di un effettivo rischio di confusione per il pubblico in merito all'origine o alla provenienza imprenditoriale dei prodotti contraddistinti dai due marchi¹³.

gli, tra i due marchi a confronto (per questa tesi v. ad es. G. OLIVIERI, *La prima direttiva CEE (n. 89/104) in materia di marchi d'impresa*, in *Riv. dir. civ.* 1990, II, pp. 315 ss.). Secondo una diversa tesi, il concetto di identità sarebbe invece da intendere in senso più flessibile, e cioè come identità sostanziale degli elementi distintivi dei due marchi secondo la comune percezione del pubblico di riferimento (così A. VANZETTI - C. GALLI, *La nuova legge marchi. Commentario articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, II ed., Milano, Giuffrè, 2001, pp. 24 ss.; G. E. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in AA. VV., *Studi in onore di Vanzetti*, Milano, Giuffrè, 2004, 1543 ss.). La giurisprudenza della Corte di giustizia, dal canto suo, sembra aver aderito alla prima tesi (vedi ad es. sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2003 in causa C-291/00, *LTJ Diffusion*, in *GADI* 2003, 1418, e in *Giur. it.* 2003, pp. 1173 ss., con nota di M. JORIO, *Nota sulla nozione di segno identico al marchio*).

¹² In questi termini si esprime l'undicesimo considerando del RMUE: «La tutela conferita dal marchio UE, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi».

¹³ Invero, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha introdotto per via interpretativa un ulteriore requisito implicito per l'applicazione dell'art. 8(1)(a) RMUE, consistente nella verifica di un'interferenza dell'uso del segno del terzo con la funzione normativamente protetta del marchio. E in questo senso v. *ex multis* sentenza della Corte di giustizia del 6 febbraio 2014 in causa C-65/12, *Leidseplein Bebeer*, in *GADI* 2014, pp. 1338 ss.; e in *Giur. it.* 2015, p. 379, con nota di S. PUGLIESE, *Marchio che gode di rinomanza – La Corte di giustizia sulla nozione di “giusto motivo”: il caso “Red Bull”*; sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2011 in causa C-323/09, *Interflora*, in *GADI* 2013, pp. 1291 ss.; in *Riv. dir. ind.* 2012, II, pp. 81 ss. con nota di F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*; in *NGCC* 2012, I, pp. 65 ss. con nota di G. COLANGELO, *Marchi e keyword advertising dopo il caso Interflora: un'analisi comparata della disciplina comunitaria e statunitense*; e in *Giur. it.* 2012, pp. 1065 ss. con nota di E. LERRO, *Nota in tema di tutela del marchio*; sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2010 in causa C-236/08, *Google*, in *GADI* 2010, pp. 1156 ss.; e in *IDI* 2010, pp. 429 ss. con nota di M. TAVELLA e S. BONAVITA, *La Corte di giustizia sul caso “AdWords”: tra normativa marchi e commercio elettronico*; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2009 in causa 487/07, *L'Oréal*, in *GADI* 2009, 1425

La sentenza qui annotata non ha avuto ad oggetto un caso di doppia identità, posto che i segni distintivi in conflitto nel caso di specie erano sicuramente almeno in parte differenti sia sotto il profilo figurativo sia sotto il profilo denominativo. Ed in questa sede non mi dilungherò dunque oltre sull'ipotesi di nullità relativa di cui all'art. 8(1)(a) RMUE¹⁴.

3.2. Conflitto tra segni simili o identici per prodotti simili o identici.

Il secondo tipo conflitto è quello disciplinato dall'art. 8(1)(b) RMUE, e si produce quando il marchio di cui si chiede la registrazione è identico o simile ad un marchio anteriore di un terzo ed i prodotti o i servizi per i quali è stata richiesta la protezione sono a loro volta identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato¹⁵.

ss.; e in *Giur. comm.* 2010, II, p. 969 con nota di V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*; sentenza della Corte di giustizia del 12 giugno 2008 in causa 533/06, O2, in *GADI* 2008, pp. 1269 ss.; in *AIDA* 2009, pp. 362 ss. con nota di P. TESTA; e in *IDI* 2008, pp. 481 ss. con nota di M. TAVELLA, *Uso di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa*.

¹⁴ Per approfondimenti sul tema mi limito a rinviare a G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 13 ss.; P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, pp. 77 ss.; A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, pp. 5 ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 476 ss.; ID., *I segni distintivi di impresa*, cit., pp. 104 ss. e pp. 133 ss.; G. E. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, cit.; ID. *Commento all'art. 8 c.p.i.*, cit.; per il diritto comunitario v. inoltre E. GASTINEL - M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, The Hague, Kluwer Law International, 2001, pp. 83 ss.

¹⁵ Su questo secondo tipo di conflitto v. C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996, passim; L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1997, I, pp. 133 ss.; ID., *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, Giuffrè, 2000, passim; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., pp. 1 ss.; A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, pp. 71 ss.; D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Riv. dir. ind.* 2007, I, pp. 7 ss.; V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *IDI* 2007, pp. 27 ss.; G. E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, ivi, pp. 121 ss.; ID., *La percezione del pubblico nel dirit-*

Rientrano in questa fattispecie tutti quei casi in cui «fra il marchio anteriore del terzo e quello successivo vi siano variazioni di qualche rilievo»¹⁶, cosicché se da un lato non si può affermare che i segni e i prodotti siano identici tra loro, dall'altro queste variazioni non sono nemmeno tali da escludere una qualche forma di somiglianza tra gli stessi.

In questo secondo tipo di conflitto l'impedimento alla registrazione non opera automaticamente, come avviene invece nel caso di doppia identità ex art. 8(1)(a), sol che venga riscontrata una similarità tra i segni distintivi da un lato, e tra i prodotti o i servizi dall'altro; ma si verifica soltanto quando il livello di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi nel loro complesso sia tale da poter causare «un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è tutelato»¹⁷. Rischio di confusione che può peraltro consistere anche «in un rischio di associazione» fra i due segni¹⁸.

Perché si abbia impedimento relativo ai sensi dell'art.8(1)(b) sono quindi necessarie tre condizioni cumulative: i) identità o somiglianza tra i segni in conflitto; ii) identità o somiglianza tra i prodotti o i servizi che tali segni contraddistinguono; iii) un rischio di confusione in merito all'origine o alla provenienza imprenditoriale dei beni contraddistinti da questi segni, ovvero un rischio di associazione tra i due segni.

to dei segni distintivi, Milano, Giuffrè, 2013, passim; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 496 ss. In prospettiva comparatistica v. B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, in *Cal. L. Rev.* 2006, pp. 1581 ss.

¹⁶ M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, cit. 104.

¹⁷ G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 2001, II, pp. 85 ss.

¹⁸ Sul concetto di «rischio di associazione» è peraltro insorto un ampio dibattito in dottrina, dove si sono delineati sostanzialmente due orientamenti antitetici che, muovendo da argomentazioni ed osservazioni differenti, hanno considerato il concetto in questione rispettivamente come una semplice precisazione del rischio di confusione (in questo senso v. ad es. L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione tra segni*, cit.) ovvero come qualcosa in più (in questo senso v. ad es. V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, II ed., Milano, Giuffrè, 1993, p. 96; G. MASSA, *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Napoli, Jovene, 1994, p. 131; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit.; FRANZOSI, *Sul rischio di associazione (marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1996, II, pp. 241 ss.; G. OLIVERI, op. ult. cit., p. 19; G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 70).

Questo secondo tipo di conflitto è quello che si verifica più frequentemente nella prassi. Pertanto, i principi ermeneutici in merito all'interpretazione dell'art.8(1)(b) RMUE appaiono ormai ampiamente consolidati, ed invero sono spesso pedissequamente ribaditi sia dagli esaminatori dell'EU IPO che dai giudici europei¹⁹.

Punto di partenza da cui muovono i giudici europei per l'interpretazione dei concetti di “similarità” tra segni e di “rischio di confusione” di cui alla norma in esame è innanzitutto la considerazione per cui la funzione essenziale e preponderante del marchio è quella di distinguere l'origine e la provenienza dei prodotti o dei servizi da determinate imprese²⁰.

¹⁹ Le storiche sentenze che per prime hanno fissato i tradizionali canoni di interpretazione dell'art. 8(1)(b) RMUE sono in particolare: sentenza della Corte di giustizia del 11 novembre 1997 in causa C-251/95, *Sabel*, in *GADI* 1997, 1149; in *NGCC* 1998, p. 860, con nota di M. BOSSHARD, *L'ampiezza della tutela del marchio secondo la direttiva 89/104/CEE e nella “nuova” legge marchi italiana*, e in *Giur. it.* 1998, p. 1177 con nota di E. MONTELLONE, *Caso Puma vs. Sabel; il felino ha smesso di saltare?* (su questo caso v. anche P. L. C. TORREMANS, *The Likelihood of Association of Trade Marks: An Assessment in the Light of the Recent Case Law of the Court of Justice*, in *Intellectual Property Quarterly*, 1998, 295 ss.); sentenza della Corte di giustizia del 29 settembre 1998 in causa C-39/97, *Canon*, in *GADI* 1999, p. 1461; in *Giur. it.* 1999, p. 549, con nota di M. RICOLFI, *Notorietà e rischio di confusione nel diritto comunitario (ed italiano) dei marchi*; e in *Riv. dir. ind.* 1999, II, pp. 411 ss. con nota di G. DRAGOTTI, *Esaurimento, importazioni parallele e rischio di confusione* sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1999 in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, in *GADI* 1999, p. 1550; e sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2000 in causa C-425/98, *Marca Mode*, in *GADI* 2000, p. 1358. Per ulteriori commenti a queste sentenze si rinvia a L. MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio*, cit., passim; ID., *Recenti orientamenti della Corte di Giustizia CE in materia di marchi*, in AA. VV., *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, Padova, Cedam, 2002, p. 43; M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, cit. 137 ss.. Queste sentenze si riferiscono invero all'interpretazione dell'art. 4.1(b) della Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, che ha armonizzato all'interno dell'UE le singole normative relative ai marchi nazionali. L'art. 8(1)(b) RMUE ha però riproposto pedissequamente la disposizione contenuta nella direttiva, e la Corte di giustizia ha dunque continuato ad applicare i propri precedenti relativi all'interpretazione della direttiva anche per interpretare le corrispondenti norme del Regolamento.

²⁰ In questo senso v. sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1990 in causa C-0/89, *Hag 2*, in *GADI* 1991, 833; in *Riv. dir. ind.* 1992, II, pp. 190 ss. con nota di M. R. PERUGINI, *Esaurimento comunitario e territorialità del diritto di marchio: l'epilogo annunciato della “dottrina Hag”*; e in *Giur. comm.* 1991, II, p. 531, con nota di A.

Su questa base, la giurisprudenza europea ha elaborato innanzitutto una serie di indici e di criteri per la comparazione tra due marchi.

Tra questi è da annoverare in primo luogo il principio per cui la somiglianza tra segni deve essere oggetto di una valutazione globale, basata cioè sull'«impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi»²¹.

Questo criterio appare particolarmente problematico in tutti quei casi in cui occorre valutare la somiglianza tra due marchi costituiti da più elementi (cosiddetti “marchi complessi”) e che abbiano in comune solo uno o alcuni di questi elementi²². La giurisprudenza europea,

VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*; nonché sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1994 in causa C-9/93, *Ideal-Standard*, in *GADI* 1994, p. 1127; in *Giust. civ.* 1994, I, pp. 2391 ss., con nota di G. DI GARBO, *Oltre “Hag II”: la sentenza “Ideal Standard” e il frazionamento volontario del marchio*. Per un commento a queste sentenze v. anche M. S. SPOLIDORO, *Il secondo “caso Hag”: la Corte di giustizia delle Comunità europee corregge la dottrina dei “marchi di origine comune”*, in *Riv. soc.* 1991, pp. 378 ss.; L. MANSANI, *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. impr. Eur.* 1996, p. 11; P. AUTERI, *La cessione del marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni: considerazioni in margine al caso “Ideal Standard”*, in *Riv. dir. ind.* 1996, I, 5 ss. Più in generale sul tema della funzione del marchio v. invece in generale i fondamentali studi di A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1961, I, p. 16; ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 1161; ID., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, citò; nonché gli studi di P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 184 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit.; D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 449 ss.; L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio*, cit., pp. 80 ss.; G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit..

²¹ Sentenza della Corte di giustizia del 11 novembre 1997 in causa C-251/95, *Sabel*, cit., §22; sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009 in causa C-498/07, *Aceites del Sur-Coosur*, in *GADI* 2009, p. 1497; e in *IDI* 2010, p. 348, con nota di G. SANSEVERINO, *Cuore del marchio e giudizio di confondibilità*.

²² Su questo specifico profilo si rinvia in particolare agli studi di P. E. FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame sintetico o prospettiva analitica?*, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, pp. 241 ss.; ID., *Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi*, in *IDI* 2007, pp. 62 ss.; ID., *Richiami sulla confondibilità fra marchi complessi nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. ind.* 2007, II, pp. 270 ss.; nonché a S. SANDRI, *Marchi complessi ed elemento dominante*, in *IDI* 2006, pp. 134 ss.

infatti, se da un lato ha sempre affermato che «occorre operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso»²³, dall'altro «non esclude che l'impressione complessiva prodotta [...] da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti»²⁴.

Così, nonostante il “dogma” della valutazione globale, anche i giudici europei a ben vedere finiscono non di rado per valutare la somiglianza e la confondibilità tra marchi secondo un giudizio analitico²⁵, attribuendo particolare rilevanza a quello che la dottrina e la giu-

²³ Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 ottobre 2002, in causa T-6/01, *Matratzen Concord*, in *GADI* 2003, p. 1500, §34. Tale decisione del Tribunale è stata poi confermata dalla ordinanza della Corte di giustizia del 28 aprile 2004 in causa C3/03 P, *Matratzen Concord*, ECLI:EU:C:2004:233

²⁴ Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 ottobre 2002 in causa T-6/01, *Matratzen Concord*, loc. cit.

²⁵ Per una rassegna della più recente giurisprudenza italiana che ha fatto applicazione del giudizio analitico nel valutare la somiglianza tra marchi v. ad es. Cass. del 18 gennaio 2013 n. 1249, in *IDI* 2013, 289 ss., con nota di I. M. PRADO – B. ZAMBONI; Cass. del 3 dicembre 2010, n. 24620, in *Riv. dir. ind.* 2011, p. 216; Cass. del 16 aprile 2008, n. 10071, in *GADI* 2008, 5219 (che ha confermato App. Torino del 27 novembre 2002, ivi 2003, 4532, che a sua volta ha confermato Trib. Torino del 19 novembre 2001, ivi 2002, 4380); Cass. del 24 marzo 2006, n. 6685, ivi 2008, 5204; Cass., del 15 giugno 2005, n. 12860, ivi 2006, 4932; Cass. del 20 aprile 2004, n. 7448, in *Riv. dir. ind.* 2005, II, 299; Cass. del 25 ottobre 1978, n. 4839, in *GADI* 1978, 1014; Trib. Milano del 24 giugno 2005, in *Riv. dir. ind.* 2006, 129, con nota di F. BREVETTI, *Note in Tema di marchio complesso e di volgarizzazione*; App. Torino del 22 novembre 2002, in *GADI* 2003, 4530; App. Bologna del 29 maggio 2002, ivi 2002, 4438; Trib. Roma del 30 luglio 2001, ivi 2002, 4360; App. Torino del 27 luglio 1989, ivi 1989, 2438; Pret. Milano del 13 dicembre 1988, ivi 1988, 2356; App. Milano del 28 novembre 1972, ivi 1972, 207. In senso contrario, e cioè nel senso che sia necessario procedere con un giudizio unitario e di insieme, appariva invece la giurisprudenza più risalente: e v. allora *ex multis* Cass. del 22 gennaio 1993, n. 782, in *GADI* 1994, 3017; Cass. del 13 aprile 1989, n. 1179, ivi 1989, 2368; Trib. Modena del 22 luglio 2002, ivi 2003, 4511; Trib. Torino del 19 novembre 2001, ivi 2002, 4380; App. Milano del 8 maggio 2001, ivi 2002, 4339; App. Milano del 28 gennaio 2000, ivi 2000, 4129; Trib. Fermo del 29 dicembre 1999, ivi 2000, 4117; Trib. Modena del 23 giugno 1999, ivi, 1999, 4014; App. Roma del 3 maggio 1999, ivi, 1999, 4002; Trib. Bologna del 23 settembre 1997, ivi 1998, 3893; Trib. Milano del 23 gennaio 1997, ivi 1997, n. 3646; App. Milano 7 maggio 1996, ivi 1997, 3594; App. Firenze del 4 aprile 1996, ivi 1996, 3479; Trib. Roma del 25 marzo 1995, ivi 1996, 3406. Nel senso che sia necessario porsi dal punto di vista del consumatore che, al momento dell'acquisto, non compie un esame degli elementi singoli dei marchi, avendone dinnanzi uno soltanto e conservando dell'altro un mero ricordo: Trib. Verona del 30 giugno 1999, in *GADI* 1999, 4015;

risprudenza italiana definiscono “cuore” di un segno distintivo, inteso come l’elemento dominante e maggiormente distintivo di un marchio composto da più elementi²⁶. Secondo la dottrina, peraltro, proprio la presenza di un “cuore” costituisce l’elemento discriminante tra un marchio cosiddetto complesso ed un marchio cosiddetto d’insieme. Quest’ultimo è infatti privo di un elemento dominante, essendo i vari elementi che lo compongono tutti singolarmente carenti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione di questi elementi a fornire un carattere sufficientemente distintivo al marchio globalmente considerato²⁷.

Trib. Firenze del 15 settembre 1998, ivi 1998, 3838; Trib. Milano del 23 febbraio 1996, ivi 1996, 3471.

²⁶ Sul concetto di “cuore” del marchio nella giurisprudenza italiana v. ad es. Cass. del 16 settembre 2021 n. 25070, in *Dir. e Giust.* 2021, 7 settembre; Cass. del 18 maggio 2018 n. 12368, in *Riv. dir. ind.* 2018, II, 418 ss.; Cass. del 18 gennaio 2013, cit.; Trib. Napoli del 30 maggio 2018, in *Riv. dir. ind.* 2019, II, 172 ss. con nota di C. ROSI, *Marchi patronimici e complessi: giudizio di confondibilità e profili di tutela*; ord. Trib. Catania del 14 novembre 2003, in *GADI* 2003, 4596; Trib. Milano del 17 febbraio 2016, in *IDI* 2017, 80 ss., con nota di F. CORDOVA, *Il giudizio di confondibilità tra marchi simili: la valorizzazione del grado di espressività del marchio*; Trib. Bologna del 11 luglio 2009, in *GADI* 2009, 1065; App. Napoli del 23 marzo 2015, in *IDI* 2015, 397 ss., con nota di C. MANFREDI, *Marchi d’insieme, marchi complessi e giudizio di confondibilità: la corte d’appello di Napoli sul marchio Rolex*; App. Milano del 6 luglio 2001, in *Giur. it.* 2002, con nota di M. SPIOTTA, *Secondary meaning: estensione della tutela al «cuore del marchio» o fattore di riconoscibilità del prodotto contraddistinto dal segno divenuto forte?*. In dottrina v. G. SANSEVERINO, *Cuore del marchio e giudizio di confondibilità*, cit.; S. SANDRI, *Associazione e confondibilità per associazione*, in *Riv. dir. ind.* 2012, I, 186 ss.; A. COGO, *Marchi e moda*, in *Giur. it.* 2014, 2594 ss.; M. PACCOIA, *Uso del marchio patronimico e delle immagini fotografiche negli esercizi commerciali*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, I, 216 ss.;

²⁷ Per un confronto tra i concetti di marchi complessi e marchi di insieme v. in giurisprudenza Cass. del 3 dicembre 2010, n. 24620, in *Riv. dir. ind.* 2011, 216; Cass. del 16 aprile 2008, n. 10071, in *GADI* 2008, 5219; Cass. del 20 aprile 2004, n. 7448, in *Riv. dir. ind.* 2005, II, 299; ord. Trib. Torino del 17 agosto 2011, in *IDI* 2012, 37 ss., con nota di I. M. PRADO, *Marchio di insieme, secondary meaning e prova di acquisizione della capacità distintiva*; Trib. Catania del 21 luglio 2011, in *GADI* 2011, 5747; ord. Trib. Milano del 23 dicembre 2010, in *GADI* 2011, 5670; ord. Trib. Napoli del 5 dicembre 2008, ivi 2008, 5318; App. Milano del 16 marzo 2001, ivi 2001, 4273; Trib. Milano del

8 aprile 1991, ivi 1991, 2659; Trib. Rovereto del 28 marzo 1988, ivi 1988, 2302; e in dottrina G. AULETTA, *Somiglianza dei marchi complessi*, in *Riv. dir. comm.* 1953, II, 253 ss.; G. AGHINA, *Sui marchi complessi*, in *Riv. dir. ind.* 1965, II, 85 ss.; L. BIGLIA, *Alcuni problemi sull’affinità fra prodotti e sul giudizio di confondibilità fra marchi*, ivi

Per valutare quale sia il “cuore” di un marchio complesso i giudici europei considerano «le qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altri componenti»²⁸. Inoltre, «in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso»²⁹.

In un primo momento, la giurisprudenza europea si era assestata sulla posizione per cui «un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest’ultima costituisce l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio complesso»; e cioè «quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta»³⁰. Questo orientamento è stato seguito per alcuni anni dal Tribunale UE³¹, suscitando però diverse perplessità nella dottrina industrialisti-

1982, II, 42; G. DRAGOTTI, *Marchi semplici e marchi complessi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 129 ss.; N. RETTORE, *Note in tema di marchio complesso*, in *Riv. dir. ind.* 2002, II, 412 ss.; D. CAPRA, *Marchi geografici complessi e non (più) registrati: il caso Cannonau “Perda Rubia”*, ivi 2004, II, 63 ss.; G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 201; ID., *Il diritto dei marchi*, cit., 87-89; P. A. E. FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi*, cit.; ID., *Richiami sulla confondibilità fra marchi*, cit.; ID., *Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi*, cit.; Brevetti, *Note in tema di marchio complesso e di volgarizzazione*, ivi 2006, II, 129 ss.; S. SANDRI, *Marchi complessi ed elemento dominante*, cit.; G. FOGLIA, *Capacità distintiva dei marchi e confondibilità tra segni*, in *IDI* 2008, 443 ss.; S. DELL’ARTE, *Trademarks wars, Episodio V: il ritorno del Limoncello*, in *IDI* 2009, 133; G. SANSEVERINO, *Cuore del marchio e giudizio di confondibilità*, cit.; L. MASTROIANNI, *Giudizio di confondibilità tra marchi complessi e distinzione con marchi d’insieme*, in *IDI* 2013, 263 ss.; F. CORDOVA, *Il giudizio di confondibilità tra marchi simili*, cit.

²⁸ V. ad es. sentenza del Tribunale di primo grado del 23 ottobre 2002, in causa T-6/01, *Matratzen Concord*, cit.;

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Questo indirizzo giurisprudenziale è stato inaugurato dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 ottobre 2002, in causa T-6/01, *Matratzen Concord*, cit., spec. §33, poi confermata dall’ordinanza della Corte di giustizia del 28 aprile 2004 in causa C3/03 P, *Matratzen Concord*, cit.

³¹ Vedi ad es. sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2005, in causa T-

ca³² soprattutto perché, una volta individuato il “cuore” del marchio, il Tribunale di fatto escludeva a priori la rilevanza di tutti gli altri elementi che pur avrebbero potuto giocare un ruolo importante in un giudizio di somiglianza globale.

La Corte di Giustizia, dal canto suo, a partire quantomeno dal 2005 ha iniziato a seguire un’impostazione in parte differente, riformando alcune pronunce del Tribunale di primo grado³³.

A partire dalla decisione assunta nel caso *Medion*³⁴, la Corte ha infatti apportato un importante correttivo al precedente indirizzo ermeneutico in merito alla valutazione dell’elemento dominante di un marchio complesso. E così in particolare ha stabilito che, seppur il “cuore” del marchio continui ad avere un ruolo di primo piano nella valutazione globale della somiglianza tra segni, da un lato non è possibile escludere che anche elementi non dominanti abbiano una rilevanza decisiva³⁵; e dall’altro che «l’esistenza di una somiglianza tra due marchi non pre-

7/04, *Shaker*, in *GADI* 2005, 1415; in *IDI* 2006, 128, con nota di S. SANDRI, *Marchi complessi ed elemento dominante*; in *Riv. dir. agrar.* 2005, II, 167 ss., con nota di A. SCIAUDONE, *Il marchio “Limoncello della Costiera Amalfitana”: rischio di confusione e irrilevanza dell’indicazione geografica*; e in *Dir. comun. scamb. intern.* 2006, 473 ss., con nota di G. DI SALVATORE, *Nome geografico e tutela del consumatore negli orientamenti recenti del Tribunale di primo grado*; del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2004, in causa T-115/03, *Samar*, in *GADI* 2005, 1314.

³² Per una critica a questa impostazione giurisprudenziale v. M. RICOLFI, *Il limoncello della costiera amalfitana come marchio: ovvero, quando due errori non fanno una verità*, in *Giur. it.* 2009, 1428.

³³ V. ad es. sentenza della Corte di giustizia del 12 giugno 2007, in *GADI* 2007, 1304, e in *Foro it.* 2008, IV, 7, che ha annullato la già citata decisione del Tribunale di primo grado nel caso *Shaker*, e la successiva sentenza, quale giudice del rinvio, del Tribunale di primo grado del 12 novembre 2008, *Shaker*, in *GADI* 2008, 1583, in *Giur. it.* 2009, 1425, con nota di M. RICOLFI, op. ult. cit., e in *IDI* 2009, 124, con nota di S. DELL’ARTE, cit.

³⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2005, *Medion* (“*Thomson Life*”), in *GADI* 2006, 1043, in *Riv. dir. ind.* 2007, II, 270 ss., con nota di P. A. E. FRASSI, *Richiami sulla confondibilità fra marchi complessi*, cit.; e in *IDI* 2006, 326, con nota di S. SANDRI, *Sulla tutela del marchio proprio associato all’altrui denominazione*. Per ulteriori commenti a questa decisione si rinvia a P. E. FRASSI, *The European Court of Justice rules on the likelihood of confusion concerning composite trademarks: Moving towards an analytical approach*, in *IIC* 2006, 438; e SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità*, cit.

³⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, in causa C-498/07, *Aceites del Sur-Coosur*, cit., § 61 e 62.

suppone che la componente comune agli stessi costituisca l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio»³⁶.

In secondo luogo, la Corte di Giustizia afferma che per valutare la somiglianza tra due segni occorre considerare tre differenti aspetti; e così in particolare i) la somiglianza visuale (per i marchi figurativi) o grafica (per i marchi denominativi); ii) la somiglianza fonetica; e iii) la somiglianza concettuale³⁷. In aderenza ai principi dettati dalla Corte, il Tribunale UE procede quindi generalmente ad un esame minuzioso di ciascun marchio sotto tutti e tre gli aspetti anzidetti, elencando tutte le similitudini e le differenze che essi presentano sotto ciascun profilo, per poi giungere ad una valutazione complessiva del grado di somiglianza tra i due segni.

La giurisprudenza della Corte ha però anche precisato che oltre a determinare il grado di somiglianza visuale, fonetica e concettuale dei segni, occorre altresì «valutare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio»³⁸. In questo modo la Corte ha chiarito che invero i tre aspetti in questione non devono necessariamente essere valutati in modo rigido, bensì attribuendo a ciascuno di essi la giusta rilevanza nello specifico caso concreto: sicché in determinate fattispecie è possibile concludere per la somiglianza di due segni anche quando questi siano simili sotto uno soltanto dei tre profili, ovvero propendere per la loro non somiglianza quando gli stessi siano dissimili soltanto sotto uno dei tre aspetti. Si tratta del principio noto come “principio di neutralizzazione”, secondo cui la dissomiglianza tra due segni sotto un profilo può neutralizzare la somiglianza sotto un altro profilo, e viceversa³⁹.

³⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2012, C-254/09, *Calvin Klein*, ECLI:EU:C:2012:628, §56.

³⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 11 novembre 1997 in causa C-251/95, *Sabel*, cit., §23. In merito a questi tre aspetti v. per tutti M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 542 ss.

³⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1999 in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, cit., §27.

³⁹ Per alcune applicazioni di questo principio v. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 aprile 2018, in causa T-554/14, *Messi*, in *Giustiziacivile.com*, con nota di N. MUCIACCIA, *La tutela del marchio preregistrato nel prisma del Diritto dell'Unione europea: il principio di neutralizzazione alla luce del caso Messi*; sentenza del Tribunale di

Una volta appurata la somiglianza tra segni e tra prodotti, occorre poi procedere all'accertamento circa la sussistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico. Tale rischio di confusione si determina quando il pubblico interessato ai beni per cui il marchio anteriore è registrato o a beni simili possa cadere in errore circa l'origine e la provenienza dei medesimi: e cioè quando il consumatore possa essere indotto a ritenere che i beni contraddistinti dal segno successivo provengano dalla medesima impresa titolare del marchio anteriore o da altra impresa a questa collegata⁴⁰.

Come già illustrato, il RMUE prevede espressamente che il rischio di confusione possa consistere anche in un rischio di associazione tra i segni. Ed in questo senso la Corte di giustizia europea interpreta quindi il concetto di "rischio di confusione" in senso lato, facendovi rientrare non solo le ipotesi di confusione in merito all'origine del bene *stricto sensu*, ma anche tutti quei casi in cui, pur non essendo ravvisabile un errore in merito alla provenienza dei prodotti da una determinata impresa, si possa comunque ingenerare nel pubblico la convinzione (o quantomeno il ragionevole dubbio) che possa esistere qualche forma di collegamento o legame tra le due imprese⁴¹. Per contro, è invece escluso che possa assumere rilevanza un rischio di confusione che verta su elementi diversi dall'origine o dalla provenienza imprenditoriale di un prodotto: e così ad es. non rilevano eventuali errori sulle caratteristiche o sulle qualità del prodotto in quanto tale⁴².

primo grado del 14 ottobre 2003, in causa T-292/01, *Phillips-van Heusen*; sentenza del Tribunale di primo grado del 3 marzo 2004, in causa T-355/02, *Zirh*; Trib. UE, 22 giugno 2004, in causa T-185/02, *Picasso*, in *GADI* 2004, 1473, poi confermata da sentenza della Corte di giustizia del 12 gennaio 2006, in causa C-361/04, *Picasso*, in *GADI* 2006, 1071; e in *Giur. it.* 2006, 1187, con nota di C. SAPPÀ, *Nomi di celebrità e rischio di confusione fra marchi: il caso Picasso*; sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2006, in causa C-206/04, *Mühlens*.

⁴⁰ Questo orientamento è stato inaugurato dalla sentenza della Corte di giustizia del 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon*, cit.; e sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1999, in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, cit.

⁴¹ Sul dibattito in tema di rischio di associazione v. ad es. C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 188 ss.; L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni*, cit.; M. BOSSHARD, *Rischio di associazione tra segni, ampiezza della tutela e funzione del marchio nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Contr. impr. Eur.* 1999, 1 ss.

⁴² V. ad es. sentenza del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2004, in causa T-202/04, *Madaus*, in *Foro it.* 2007, IV, 106.

Anche in merito alla valutazione circa la sussistenza di un rischio di confusione la giurisprudenza europea segue alcuni criteri ormai collaudati⁴³.

Innanzitutto tale rischio, così come la somiglianza tra segni, deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei beni in questione⁴⁴ e in considerazione di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie⁴⁵. Sulla base del modello di valutazione su tre fattori tipico del diritto dei marchi tedesco (c.d. *Dreifaktorenmodell*), la Corte di Giustizia ha precisato che tali fattori sono in particolare i) il grado di identità o somiglianza dei segni; ii) il grado di identità o somiglianza dei prodotti o servizi; e iii) il carattere distintivo del marchio anteriore, nel senso che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore⁴⁶. Pertanto, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore⁴⁷. Tra questi tre fattori vige comunque il principio della “interdipendenza” sicché, ad esempio, una minore somiglianza tra i prodotti può essere compensata da una maggiore somiglianza tra i segni distintivi, e viceversa.

Ulteriore principio fondamentale è poi quello per cui la valutazio-

⁴³ Per una rassegna della giurisprudenza sul tema v. G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi*, cit. Per il giudizio di confondibilità nel diritto italiano v. invece G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel codice della proprietà industriale*, in *IDI*, 2007, 13 ss.;

⁴⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2000, in causa C-425/98, *Marca Mode-Adidas*, ECLI:EU:C:2000:339. Sul concetto di pubblico di riferimento v. G. E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit.; ID., *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit.

⁴⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 11 novembre 1997 in causa C-251/95, *Sabel*, cit., §22; sentenza della Corte di giustizia del 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon*, cit., §16.

⁴⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 11 novembre 1997 in causa C-251/95, *Sabel*, cit., §24. Sul tema, con riferimento al diritto italiano, v. anche A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *IDI* 2007, 7 ss.; G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, ivi, 13 ss.; e M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, ivi, 39 ss.

⁴⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon*, cit.; §18; sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1999, in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, cit., §20.

ne complessiva deve essere condotta prendendo come riferimento il consumatore medio dei prodotti o servizi considerati. A questo proposito, la Corte ha più volte ricordato che «il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria»⁴⁸, e che, peraltro, «il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi»⁴⁹.

Infine, la giurisprudenza della CGUE sembra ritenere che il rischio di confusione debba essere valutato in concreto⁵⁰, nel senso che deve essere fondato sulle modalità concrete di utilizzo del marchio anteriore e del segno successivo, e non già in astratto, sulla sola base della comparazione tra i marchi in quanto tali.

3.3. Conflitto con un segno anteriore che gode di notorietà.

Infine, il terzo tipo di conflitto è quello disciplinato dall'art. 8(5) del Regolamento, che concerne il caso particolare dei cc.dd. marchi che godono di notorietà⁵¹.

⁴⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1999, in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, cit., §26. Nel senso che sia necessario porsi da punto di vista del consumatore che, al momento dell'acquisto, non compie un esame degli elementi singoli dei marchi, avendone dinnanzi uno soltanto e conservando dell'altro un mero ricordo, v. nella giurisprudenza italiana Trib. Verona del 30 giugno 1999, in *GADI* 1999, 4015; Trib. Firenze del 15 settembre 1998, ivi 1998, 3838; Trib. Milano del 23 febbraio 1996, ivi 1996, 3471

⁴⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1999, in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, cit., §26. Sul tema v. in particolare A. VANZETTI, op. ult. cit.; G. E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit.; ID., *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit.

⁵⁰ Così G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi*, cit.; ID., *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *IDI* 2007, 58 ss.; G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel codice della proprietà industriale*, ivi, 16 ss.; M. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit. 141 s.

⁵¹ Sul tema dei marchi che godono di notorietà v. R. FRANCESCHELLI, *Dei marchi notori, del modo come si costruiscono i principi giuridici consolidati, e della fortuna delle sentenze*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, II, 396 ss.; GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Milano, Giuffrè, 1977; ID., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. dir. ind.* 1980, I, 281 ss.; M. CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, ivi 1983, I, 308 ss.; ID., *Note sul caso «Cointreau» e sui marchi celebri*, ivi 1986, II, 20 ss.;

Ai sensi di questa norma «la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

ID., *Ancora sui marchi celebri: il caso «Milde Sorte»*, ivi, 1987, II, 321 ss.; A. LEVI, *Il marchio «John Player Special» (ovvero una nuova valutazione circa il «momento» in cui la fattispecie del marchio celebre si realizza*, ivi 1985, II, 30 ss.; E. TOMASSINI, *Il nome Camel come marchio celebre, protezione allargata e principio di specialità*, ivi 1990, II, 206 ss.; C. GALLI, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, ivi 1995, II, 3 ss.; ID., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di giustizia C.E.*, ivi 2004, II, 130 ss.; ID., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *IDI* 2007, 83 ss.; A. MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, ivi 1996, 291 ss.; S. SANDRI, *Marchio comunitario e marchio di rinomanza*, ivi 1997, 120 ss.; ID., *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, ivi 2009, 108 ss.; C. BELLOMUNNO, *Marchio di rinomanza e rischio di associazione*, ivi 1997, 17 ss.; F. W. MOSTERT, *Famous and Well-Known Marks. An international Analysis*, Londra, Butterworths, 1997; I. CALBOLI, «*Marchio che gode di notorietà: una discutibile pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee*», in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 255 ss.; G. FLORIDIA, *La contraffazione del marchio celebre*, in *IDI* 2000, 109 ss.; M. CARAMELLI, *La tutela allargata del marchio che gode di rinomanza*, ivi, 241 ss.; P. MONTUSCHI, *Marchio di rinomanza e patronimico*, ivi 2002, 134 ss.; E. M. BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della corte di giustizia europea*, in AA. VV., *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 2004, 109 ss.; R. S. DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *IDI* 2004, 21 ss.; G. DALLE VEDOVE, *Marchio notorio: il nesso di affinità tra prodotti o servizi sotto il maglio del giudizio di «associazione» tra segni*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 65 ss.; N. BOTTERO - M. MANGANI - M. RICOLFI, *The Extended Protection of “Strong” Trademarks*, in *Marquette Intellectual Property Review* 2007, 266 ss.; V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit.; A. SOBOL, *Marchio notorio e decadenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 207 ss.; G. SOTRIFFER, *Protezione allargata del marchio di rinomanza e prodotti affini*, ivi 2010, II, 102 ss.; C. MANFREDI, *Marchio celebre, marchio di rinomanza e decadenza parziale per il non uso*, in *IDI* 2009, 241 ss.; ID., *Parodia del marchio notorio altrui*, ivi 2010, 214 ss.; M. RICOLFI, *Le nozioni di “somiiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, in AA. VV., *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Milano, Giuffrè, 2010, 557 ss.

Tale disposizione normativa sostanzialmente conferisce una tutela estesa e “speciale” ai marchi dotati di particolare notorietà. Questa tutela estesa accordata al marchio anteriore dall’articolo 8(5) presuppone la coesistenza di tre condizioni cumulative, e relative i) all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto; ii) all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell’opposizione; e iii) all’esistenza di un rischio che il marchio richiesto possa trarre un indebito vantaggio commerciale e concorrenziale dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure rechi pregiudizio a quest’ultimo⁵².

Per contro, questo terzo tipo di conflitto prescinde sia dall’identità o somiglianza dei prodotti che dall’accertamento di un rischio di confusione in merito all’origine o alla provenienza dei prodotti⁵³.

Il legislatore ha infatti stabilito che la presenza di un marchio che abbia acquisito un particolare livello di notorietà nell’Unione ovvero in uno Stato membro dell’Unione è ostativa alla registrazione di un segno distintivo simile ancorché la registrazione di quest’ultimo si riferisca a prodotti o servizi non identici né tantomeno simili a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato. Pertanto, laddove un marchio goda di particolare notorietà, esso costituisce un impedimento alla registrazione di segni distintivi simili ben al di là del tradizionale “principio di specialità”, secondo cui il titolare di un marchio anteriore può reagire contro l’impiego di un segno simile da parte di terzi non autorizzati solo in relazione a beni affini⁵⁴.

⁵² Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2018, in causa C-564/16, *Puma*, ECLI:EU:C:2018:509.

⁵³ V. sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2003, in causa C-408/01, *Adidas-Salomon*, in *Riv. dir. ind.* 2004, II, 130 con nota di C. GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di giustizia C.E.*; in *IDI* 2004, 31 ss. con nota di R. S. DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio*, cit.; e in *Giur. comm.* 2004, II, 363 ss. con nota di N. BOTTERO, *Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*; sentenza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2003, causa C-292/00, *Davidoff*, in *Giur. it.* 2003, 283 s. con nota di M. RICOLFI, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, e in *Giur. comm.* 2003, II, 574-584 con nota sempre di M. RICOLFI, *Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria*.

⁵⁴ Sul principio di specialità v. M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 79, nonché G.

Inoltre, la particolare notorietà acquisita dal marchio fa venir meno anche la necessità di vagliare la sussistenza di un rischio di confusione per i consumatori, essendo sufficiente che si dimostri che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Nelle fattispecie di cui all'art. 8(5), pertanto, il diniego alla registrazione del marchio successivo in conflitto con un marchio notorio può aver luogo anche in assenza di qualsiasi pericolo di confusione effettivo sicché, come è stato osservato da autorevole dottrina, il diniego «avviene non tanto perché il marchio successivo difetti di capacità distintiva autonoma sul segmento di mercato prescelto ma perché, dal suo impiego in tale contesto, esso trarrebbe comunque profitto dal capitale di investimento pubblicitario incorporato nel primo segno»⁵⁵. In altre parole, come ha confermato anche la giurisprudenza europea, la tutela estesa del marchio notorio si giustifica in quanto il marchio, per quanto abbia come funzione primaria quella di distinguere l'origine e la provenienza di un prodotto da una determinata impresa, «opera altresì come veicolo di trasmissione di altri messaggi concernenti, in particolare, le qualità o le caratteristiche peculiari dei prodotti o servizi designati o le immagini e sensazioni proiettate quali, ad esempio, il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la giovinezza. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o servizi [...] e ciò tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi ed investimenti considerevoli del suo titolare»⁵⁶.

Anche per l'applicazione e l'interpretazione dell'impedimento di cui all'art.8(5) RMUE i principi fondamentali sono ormai fissati da una giurisprudenza consolidata le cui radici risalgono al noto caso *General Motors c. Yplon* del 1999⁵⁷.

OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 541 ss.

⁵⁵ M. RICOLFI, op. ult. cit., 106.

⁵⁶ Sentenza del Tribunale di primo grado del 5 maggio 2015, in causa T-131/12, *Spa Monopole*, ECLI:EU:T:2015:257, §24; sentenza del Tribunale di primo grado del 29 marzo 2012, in causa T-369/10, *You-Q*, ECLI:EU:T:2012:177, §26.

⁵⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1999, in causa C-375/97, *General Motors*, in *Riv. dir. ind.* 2000, II, 261 ss. con nota di I. CALBOLI, "Marchio che gode di notorietà", cit.; e in NGCC 2000, con nota di M. BOSSHARD, *Il marchio che gode di rino-*

Innanzitutto, per stabilire quando un marchio “goda di notorietà” sufficiente per attrarre la relativa tutela ampliata, la Corte di giustizia ha adottato una concezione ampia del termine notorietà⁵⁸, ritenendo sufficiente che il marchio «sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio»⁵⁹. Con ciò è stato quindi chiarito che la notorietà di cui all’art. 8(5) non si riferisce al pubblico in generale, ma può riguardare anche soltanto una “nicchia” di prodotti e di consumatori specializzati operanti in uno specifico mercato ed in relazione ad una determinata categoria merceologica. In altre parole, la Corte ha precisato che possono essere considerati notori non solo i marchi che siano conosciuti al grande pubblico in generale, ma anche quelli «accreditati in ambienti specializzati e in nicchie di mercato»⁶⁰.

Per stabilire se vi sia effettivamente un tale livello di notorietà del marchio, la Corte di giustizia ha poi determinato una serie di indici rilevanti; e così in particolare «la quota di mercato coperto dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo»⁶¹.

Quanto al requisito della identità o somiglianza del marchio successivo rispetto ad un marchio antecedente notorio, la CGUE ha invece chiarito che nel caso della tutela ampliata di cui all’art.8(5) non è necessaria la constatazione di un grado di somiglianza tra segni tale da ingenerare un rischio di confusione nel pubblico, ma è sufficiente un grado di somiglianza inferiore rispetto a quello richiesto dall’art.8(1)(b), essendo sufficiente che il pubblico di riferimento possa stabilire un nesso tra i due marchi⁶².

manza nel sistema della direttiva n. 89/104/CEE e della “nuova” legge marchi italiana.

⁵⁸ Questa interpretazione rispecchia peraltro l’orientamento dottrinale formatosi già in precedenza sul concetto di “marchio che gode di rinomanza” nel diritto dei segni distintivi italiani, su cui v. GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Milano, Giuffrè, 1977; C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 211 s.; M. RICOLFI, *Segni distintivi*, cit., 104 ss. e 142 ss.; ID., *Trattato dei marchi*, cit., 720 ss.

⁵⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1999, in causa C-375/97, *General Motors*, cit., §26 e 31.

⁶⁰ D. SARTI, *Segni distintivi*, cit., 71.

⁶¹ Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1999, in causa C-375/97, *General Motors*, cit., §27.

⁶² Sul punto v. sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2003, in causa C-

Quanto infine all'ultimo presupposto richiesto per la tutela estesa, e cioè che il marchio successivo possa trarre un indebito vantaggio dalla somiglianza con un precedente marchio notorio, la giurisprudenza europea ha individuato tre tipi di rischio distinti, e cioè: il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore; il pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore; e il vantaggio ingiusto che il marchio richiesto possa trarre dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ed ha poi precisato che è sufficiente il ricorrere anche di uno solo di questi tre tipi di rischio per integrare il conflitto di cui all'art.8(5) RMUE⁶³.

Il pregiudizio al carattere distintivo corrisponde sostanzialmente al concetto di annacquamento o diluizione del marchio, e si manifesta quando l'utilizzo non autorizzato del marchio successivo possa indebolire l'idoneità del marchio notorio ad identificare determinati prodotti o servizi come provenienti dall'impresa titolare del marchio⁶⁴.

Il pregiudizio alla notorietà del marchio si verifica invece quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal ter-

408/01, *Adidas-Salomon*, cit.; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, *L'Oréal*, in *GADI* 2009, 1425, e in *Giur. comm.* 2010, II, 969, con nota di V. DI CATALDO. Per la tesi contraria, secondo cui invece il giudizio di somiglianza tra segni dovrebbe essere condotto allo stesso modo sia in applicazione dell'art.8(1)(b) che in applicazione dell'art.8(5) vedi M. RICOLFI, *Le nozioni di "somiglianza" dei marchi*, cit. 562 ss.

⁶³ Sentenza della corte di giustizia del 10 maggio 2012, in causa C-100/11 P, *L'Oreal*, in *Dir. pub. comp. eur.* 2012, 1091 ss., con nota di N. RODEAN, *Marchi nazionali vs. marchi comunitari: pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore*, §27-28; sentenza del Tribunale di primo grado del 5 maggio 2015, *Spa Monopole*, cit. §23 e 50.

⁶⁴ Sul tema della diluizione del marchio v. in particolare W. J. DEREMBERG, *The problem of trademark dilution and the antidilution Statutes*, in *California Law Review*, 1956, 439 ss.; F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, Giuffrè, 1991, 172 ss.; T. MARTINO, *Trademark Dilution*, Oxford, OUP, 1996; A. LEVI, *Il caso 'Parfums Christian Dior c. Evora' e lo svilimento del marchio (con cenni al caso 'BMW', alla 'dilution' e al 'tarnishing')*, in *Riv. dir. ind.* 1999, II, 158 ss.; C. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA. VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, Guffrè, 2001, 34 ss.; M. LIBERTINI, *La perdita di capacità distintiva*, in *IDI* 2007, 33 ss.; L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, ivi, 19 ss.; M. H. H. LUEPKE, *Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – a 20/20 Perspective on the Blurred Differences between U.S. and E.U. Dilution Law*, in *The Trademark Reporter*, 13 giugno 2008; M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International. US and EC Trademark Law*, in *IIC* 2009, 45 ss.

zo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso, e può scaturire in particolare dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio⁶⁵.

Infine, il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore coincide sostanzialmente con i concetti di "concorrenza parassitaria" e di "free-riding", e sussiste in particolare ogniqualvolta vi sia un tentativo dell'impresa titolare del marchio successivo di infilarsi nella scia del marchio notorio⁶⁶.

4. Il "gallo nero": origine e storia del marchio collettivo del Consorzio Vino Chianti Classico.

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, vale la pena procedere con un breve *excursus* storico in merito all'origine e alla storia del "gallo nero" quale simbolo del vino Chianti, da un lato, ed alla nascita e al prestigio conseguito dalla denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" nell'ambito vitivinicolo, dall'altro.

Il legame tra il simbolo del gallo e lo storico territorio vinicolo toscano noto come Chianti risale al 1384, quando un gallo nero su sfondo rosso e dorato fu scelto come emblema della Lega del Chianti, un'organizzazione politica e militare creata dalla allora Repubblica di Firenze in funzione anti-senese per il controllo del territorio situato tra le due città comunali⁶⁷. Con l'istituzione di questa Lega furono de-

⁶⁵ Sentenza della corte di giustizia del 10 maggio 2012, in causa C-100/11 P, *L'Oreal*, cit., § 40.

⁶⁶ Sentenza della corte di giustizia del 10 maggio 2012, in causa C-100/11 P, *L'Oreal* §41; Corte di giustizia del 22 settembre 2011 in causa C-323/09, *Interflora*, cit., §73. Sul tema v. anche V. SANNA, *Marchio rinomato e sfruttamento parassitario della sua notorietà*, in *Riv. it. dir. turis.* 2011, 82 ss.; L. ZANARDO - G. TOTI, *La compromissione del potere di attrazione del marchio rinomato: la Corte di Cassazione consolida l'orientamento repressivo dell'imitazione servile non confusoria quale espressione di 'parassitismo' economico*, in *Foro pad.* 2018, 494 ss.

⁶⁷ I. MORETTI - L. ROMBAI, *La Lega del Chianti*, in *Chianti: storia, arte, cultura e territorio* 2015, 11 ss.; G. MELONI - J. SWINNEN, *Trade and Terroir. The Political Economic*

finiti per la prima volta i confini del territorio chiantigiano, che si estendeva in origine su tre “terzieri” corrispondenti ai Comuni di Castellina, Redda e Gaiole, che oggi costituiscono l’area geografica nota come “Chianti storico”⁶⁸.

Sebbene questa zona fosse sin dall’età altomedievale un’importante zona vitivinicola, il vino prodotto in questo territorio fu a lungo conosciuto semplicemente come “Vino di Firenze”⁶⁹; e fu solo nel Seicento, con l’intensificarsi delle esportazioni e del commercio europeo, che il nome geografico Chianti iniziò ad essere sistematicamente utilizzato per metonimia anche per designare il vino prodotto in quest’area.

La vera svolta si ebbe però nel 1716, quando l’allora Granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici emanò un bando che è considerato come il primo documento disciplinare di vino al mondo, al fine di regolamentare la produzione, la vendita ed i nomi con cui come potevano essere designati e commercializzati i vini prodotti nel territorio del Granducato⁷⁰. In particolare, tale bando definì geograficamente quattro aree specifiche cui corrispondevano quattro denominazioni di vini regionali: Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno di Sopra. L’editto granducale comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino di questi prodotti vitivinicoli ed istituì delle congregazioni di vigilanza, anticipando la disciplina dei luoghi di origine, preludio all’odierno istituto giuridico della denominazione di origine controllata e garantita⁷¹.

of the World’s First Geographical Indication, in *Food Policy* 2018, 1 ss.; Z. NOWAK, *A Transnational Fiasco: Authenticity, Two Chiantis, and the Unimportance of Place*, in *Global Food History*, 2019, 7; A. ROSSI – D. CORTASSA, *Exploring Italy’s Wine Law Reforms*, in J. CHAISSE – F. DIAS SIMÕES – D. FRIEDMAN (a cura di), *Wine Law and Policy. From National Terroirs to a Global Market*, Leiden, Brill, 2020, 111.

⁶⁸ A. CASABIANCA, *I confini storici del Chianti*, Firenze, B. Seeber, 1905; I. MORETTI – L. ROMBAI, *Origine del toponimo Chianti*, in *Chianti: storia, arte, cultura e territorio* 2015, 10 s.;

⁶⁹ Il termine “Chianti” per designare uno specifico tipo di vino prodotto nell’area è invero attestato per la prima volta nei documenti dell’Archivio Datini (1383-1410).

⁷⁰ G. CIPRIANI, *Il vino alla corte medicea*, in *Rivista di storia dell’agricoltura* 2002, 122 ss.; M. LIGHTBOURNE, *What’s in a Name? The Journey of Geographical Indications from Paris 1883 to Geneva 2015*, in *GRUR International* 2021, pp. 935 ss.

⁷¹ Sulla storia delle denominazioni d’origine vedi, oltre al già citato M. LIGHTBOURNE, op. ult. cit., anche D. SARTI, *Le indicazioni d’origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in AA. VV., *Studi in memoria di Paola Frassi*, cit., pp. 619 ss.

Occorre precisare, peraltro, che secondo il suddetto bando graduale il termine Chianti non indicava una specifica tipologia di vino, ma poteva essere utilizzato per designare semplicemente qualsiasi vino che fosse stato prodotto nell'omonima zona geografica (così come definita dal bando medesimo), indipendentemente dal procedimento e dai tipi di uva impiegati per la produzione degli stessi.

Il prestigio del vino “Chianti Classico” si deve infatti alla specifica “ricetta” creata nel 1872 dal barone Bettino Ricasoli, un grande personaggio della politica fiorentina del 1800 nonché appassionato viticoltore⁷². In una lettera indirizzata al Professor Cesare Studiati, Ricasoli descrisse e fissò per la prima volta la formula di quello che diverrà poi conosciuto in tutto il mondo come vino Chianti classico: «[...] *il vino riceve dal Sangiovetto la dose principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal Canajolo l'amabilità che temprava la durezza del primo senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la Malvagia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoperabile all'uso della tavola quotidiana*»⁷³.

Si arrivò dunque a definire ufficialmente l'uvaggio del primo Chianti “moderno”, già esportato ed apprezzato nelle tavole di tutto il mondo, al quale si sarebbero ispirati oltre un secolo dopo dapprima il disciplinare DOC del 1967, e poi il disciplinare DOCG del 1984⁷⁴.

Per tutelare il crescente prestigio del vino, nel 1924 un gruppo di viticoltori toscani fondò il “Consorzio per la difesa del vino tipico del Chianti e della sua marca di origine”, la prima associazione di produttori di vino in Italia, il quale scelse proprio lo storico “gallo nero” quale segno distintivo volto a tutelare il tipico vino Chianti prodotto nella omonima regione vinicola.

Nel 1967, nel pieno del boom industriale del secondo dopoguerra,

⁷² I. MORETTI, *Il barone Ricasoli e la via Chiantigiana: con una prefazione sulla viabilità storica del Chianti*, in *Chianti: storia, arte, cultura e territorio* 2007, pp. 1 ss.;

⁷³ P. MELONI, *Due retoriche della produzione vinicola senese: il patrimonio e la merce*, in *Arch. Etnografia*, 2017, p. 89.

⁷⁴ Sulla disciplina giuridica dei marchi di qualità DOC e DOCG v. *inter alios* E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.* 2003, pp. 139 ss.; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, ivi 2004, 60 ss.; M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, ivi. 2010, pp. 289 ss.

con D.P.R. del 9 agosto 1967 il vino Chianti ottenne il riconoscimento come Denominazione di Origine Controllata (DOC). Successivamente, con D.P.R. del 2 luglio 1984, grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all’attiva industria collaterale di settore, si crearono le condizioni affinché il vino Chianti ottenesse finalmente il riconoscimento come vino di Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG).

Secondo l’attuale disciplinare, così come da ultimo modificato con D.M. 27 luglio 2019, il vino Chianti DOCG deve essere prodotto da un minimo obbligatorio di uva Sangiovese dal 70% fino al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana, nella misura complessiva di massimo 30%. Inoltre, i vitigni a bacca bianca non possono, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%, mentre i vitigni *Cabernet Franc* e *Cabernet Sauvignon*, non possono, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. Oltre a ciò, il disciplinare impone che le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento siano effettuate nell’ambito della zona di produzione agricola delimitata.

Nel 2013 il Consorzio Vino Chianti Classico ha chiesto ed ottenuto la registrazione del marchio collettivo italiano di tipo figurativo, costituito dalla rappresentazione grafica di un gallo nero al centro con l’indicazione inscritta nella circonferenza “Chianti classico dal 1716”.

E proprio questo marchio collettivo è stato oggetto della pronuncia in commento.

5. La decisione.

La sentenza qui annotata appare interessante in quanto consente di soffermarsi sull’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 8.5 RMUE che, come già illustrato, prevede un impedimento alla registrazione di un nuovo marchio UE quando esista un marchio nazionale e/o europeo che goda di “notorietà” e che possa apparire in conflitto col marchio richiesto.

In particolare, un marchio richiesto, in seguito ad opposizione da parte del titolare di un marchio notorio anteriore, potrà essere conces-

so solo laddove i) non sia ravvisabile una sufficiente somiglianza visiva, fonetica o concettuale nell'ambito di una valutazione complessiva dei segni in conflitto; ii) non sia rinvenibile alcun nesso con il marchio anteriore; iii) il marchio richiesto non tragga indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore e non rechi pregiudizio a quest'ultimo.

5.1. Notorietà del “gallo nero”.

Quanto al presupposto della notorietà acquisita dal marchio del “gallo nero” per contraddistinguere prodotti vinicoli, in realtà la questione non è stata espressamente affrontata dal Tribunale in quanto la società richiedente non aveva impugnato la decisione della divisione di opposizione sul punto. In tale sede, il Consorzio aveva presentato una copiosa documentazione consistente *inter alia* in i) numerosissimi articoli di quotidiani e di riviste specializzate nel settore agroalimentare pubblicati tra il 2000 e il 2018, nei quali venivano elogiate la qualità, il prestigio e la storia del vino Chianti, e sui quali appariva il marchio del gallo nero; ii) numerose etichette di vino recanti il marchio del gallo nero; iii) i documenti contabili attestanti i cospicui investimenti da parte del Consorzio in spese finalizzate alla promozione del marchio, ammontanti in circa 2 milioni di euro all'anno; iv) materiali attestanti copiosi eventi di marketing svolti dal Consorzio, come ad esempio degustazioni di vini, sponsorizzazioni di eventi sportivi, eventi fieristici, partecipazioni ed esposizioni ad eventi internazionali; v) documenti contabili attestanti sia le vendite nazionali che le esportazioni del vino Chianti all'estero.

Sulla base di questa allegazione probatoria, la divisione di opposizione dell'EUIPO aveva ritenuto che «la cospicua quantità di articoli, apparsi in pubblicazioni specializzate e non, che menziona il marchio dell'opponente» offrì «indicazioni inequivoche sull'elevato grado di conoscenza del marchio, sul suo prestigio e sulla sua tradizionale presenza sul mercato italiano del vino»⁷⁵, e che «oltre a ciò, la presenza del marchio in numerose iniziative, manifestazioni e ferie e la spon-

⁷⁵ EUIPO – DIVISIONE DI OPPOSIZIONE, decisione sull'opposizione n. B3013979 del 18 gennaio 2019, p. 4.

sorizzazione di importanti eventi sportivi dimostrano un elevato impegno a livello di marketing da parte dell’opponente che ha investito nel corso degli anni ingenti risorse nella promozione e consolidamento del marchio sul mercato»⁷⁶. E, di conseguenza, statuì che il marchio del “gallo nero” registrato dal Consorzio godesse «di notorietà in Italia in relazione ai vini»⁷⁷.

Dato quindi per assodata la notorietà del marchio del “gallo nero”, il Tribunale ha poi preceduto a verificare la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’impedimento relativo di cui all’art. 8.5 RMUE.

5.2. Somiglianza tra i segni.

In primo luogo, seguendo l’iter logico imposto dall’art. 8 RMUE, il Tribunale UE si è addentrato nell’indagine circa la somiglianza o meno tra i due segni in conflitto, ribadendo preliminarmente che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 8.5 del Regolamento, è sufficiente il rischio che nel pubblico di riferimento si crei un accostamento tra i segni distintivi, senza che sia necessaria una vera e propria corrispondenza integrale tra i marchi.

Assestandosi sui principi consolidati in materia, il Tribunale ha innanzitutto confermato che il giudizio di somiglianza deve fondarsi sull’impressione complessiva e globale che i segni suscitano nel pubblico di riferimento precisando però che nel caso di marchi complessi (cioè costituiti da più elementi figurativi e/o denominativi) tale analisi deve concernere in particolare il raffronto tra gli elementi più distintivi e dominanti dei rispettivi segni⁷⁸.

Sul punto, il Tribunale ha dapprima riconosciuto che gli elementi dominanti di entrambi i marchi in questione erano da individuarsi nella rappresentazione della figura di un gallo, sicché era soprattutto su questo elemento che doveva essere condotta l’analisi della somiglianza tra i segni. In questo senso, dunque, la sentenza qui annotata si

⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷ Ibidem.

⁷⁸ Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 gennaio 2012, causa T-332/10, *Via-guara*, ECLI:EU:T:2013:104.

inserirsi in quel filone giurisprudenziale che utilizza un criterio “analitico” per valutare la somiglianza tra segni. Inoltre, il Tribunale ha sancito che nel caso di specie l’immagine di un gallo non aveva alcuna attinenza con le caratteristiche dei prodotti designati, sicché tale elemento figurativo doveva ritenersi portatore di una capacità distintiva particolarmente forte.

Ciò premesso il Tribunale, sempre sulla base dei criteri interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia, ha poi proceduto ad analizzare separatamente la somiglianza tra gli elementi visivi, fonetici e concettuali sulla base dell’impressione complessiva dei segni, ed in particolare del confronto tra gli elementi distintivi e dominanti dei rispettivi segni.

Quanto agli elementi visivi, il giudice europeo ha riconosciuto che entrambi i segni distintivi erano costituiti da un uccello domestico (un gallo) riprodotto in maniera simile, anche se non identica; ed ha quindi ritenuto che i due marchi in questione fossero visivamente somiglianti, nonostante la differenza cromatica tra le due immagini.

Anche sul piano concettuale il Tribunale è giunto alla conclusione per cui, in ragione del significato veicolato dall’elemento figurativo dei due marchi (che in entrambi i casi rinvia alla figura di un “Gallo”), sussisteva una certa somiglianza tra i segni.

Sul punto, il Tribunale da un lato ha riconosciuto che l’elemento denominativo “Chianti” per il marchio anteriore, il quale rinvia ad una regione in Italia rinomata per i vini, e l’elemento figurativo del marchio richiesto raffigurante il “Gallo”, che è invece il simbolo della Regione della Gallura in Sardegna, sono invero idonei a veicolare un concetto legato a due diverse origini geografiche dei prodotti, e sono quindi due concetti almeno in parte diversi. Tuttavia, sempre secondo il Tribunale, tale circostanza non inciderebbe sul fatto che i segni in conflitto si riferiscano nella mente del consumatore semplicemente al concetto di “Gallo”, vista la rappresentazione grafica di un volatile in entrambi i marchi: motivo per cui è stata ritenuta come sussistente la somiglianza dei segni anche sul piano concettuale.

Inoltre, il Tribunale ha precisato che nel giudizio di somiglianza tra marchi è irrilevante la circostanza che uno sia un marchio collettivo mentre l’altro un marchio individuale, in quanto il giudizio deve essere fondato unicamente sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento e del consumatore medio, il quale non neces-

sariamente è consapevole della differenza tra le due tipologie di marchio⁷⁹. Sicché non può escludersi che il segno che compone un marchio individuale e quello che compone un marchio collettivo veicolino un medesimo concetto.

Per contro, il Tribunale ha escluso qualsiasi somiglianza tra i segni in questione sotto il profilo fonetico.

All’esito di questo confronto analitico, il Tribunale ha poi proceduto al giudizio di somiglianza globale dei segni; ed ha stabilito che le similitudini sul piano visivo e concettuale erano sufficienti a far ritenere che i segni distintivi in conflitto fossero nel loro complesso “simili”, sebbene gli stessi fossero completamente diversi sotto il terzo profilo, e cioè quello fonetico. E nel far ciò ha quindi fatto applicazione del già ricordato principio di neutralizzazione elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia⁸⁰.

5.3. Sul nesso tra i marchi.

In merito all’eventualità che il consumatore possa stabilire un nesso tra i marchi in conflitto, il Tribunale ha confermato l’orientamento della consolidata giurisprudenza europea, secondo cui il fatto che il marchio richiesto possa evocare nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, il ricordo del marchio anteriore equivale di per sé all’esistenza di un siffatto nesso⁸¹.

⁷⁹ V. ad es. sentenza della corte di giustizia del 5 marzo 2020, causa C-766/18, *Halloumi*, ECLI:EU:C:2020:170. Per un commento a questa decisione v. E. FLETT – E. HARLEY, *The legendary case of the HALLOUMI trade mark: a successful appeal in the opposition to the BBQLOUMI trade mark: case C-766/18 P*, in *JiPLP* 2020, 576 ss.

⁸⁰ Per alcune precedenti applicazioni di questo principio v. sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2017, in causa C-437/16 P, *Chempioil*, ECLI:EU:C:2017:737; sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, in cause riunite C-449/18 P e C-474/18 P, *Messi*, cit. Per alcuni commenti al caso da ultimo citato, v. S. MARTIN, *Lionel Messi v EUIPO: 2-0. Court of Justice blows final whistle on opposition proceedings involving Leo Messi*, in *JiPLP* 2020, 9 ss.; Ç. Y. ÖZKAN, *Messi vs. Messi, Prior Right vs. Reputation: The Decision of the Court of Justice of the European Union and Its Assessment with Regard to the Turkish Trademark Law*, in *GRUR Int.* 2021, 1 ss.; J. SITKO, *Protection of a Famous Person’s Surname in the Light of the European Union Trade Mark Regulation*, in *European Research Studies Journal* 2021, special issue 2, 210 ss.

⁸¹ V. ad es. Sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2008, causa C-252/07,

L'esistenza del nesso e del rischio di confusione devono essere oggetto di una valutazione globale tenendo conto di tutti i fattori pertinenti tra cui: a) il grado di somiglianza tra i marchi, b) la natura dei prodotti o dei servizi compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza tra gli stessi, c) il pubblico interessato, d) il livello di notorietà del marchio anteriore ed il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all'uso, del marchio anteriore.

Alla luce dei principi sopra richiamati, il Tribunale UE ha evidenziato che la commissione di ricorso aveva correttamente riconosciuto l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento in quanto non solo i segni presentavano, come si è già avuto modo di evidenziare, una somiglianza visiva e concettuale (in quanto entrambi avevano come "cuore" visivo e concettuale l'immagine di un gallo), ma anche che i prodotti erano sostanzialmente identici.

Il marchio anteriore godeva inoltre di un elevato tasso di notorietà e possedeva un carattere distintivo intrinseco rafforzato dal suo uso per decenni, donde era dunque sussistente un rischio di confusione od un rischio di associazione tra i segni.

La presenza del termine "Ghisu" nel marchio per il quale era stata richiesta la registrazione, per contro, secondo il Tribunale non era sufficiente ad escludere il rischio che quest'ultimo potesse essere inteso come una variante autorizzata del marchio collettivo anteriore.

Per questi motivi, il Tribunale ha quindi ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 8.5 RMUE, ed ha dichiarato la nullità del marchio "Ghisu", in quanto in contrasto col marchio del Chianti.

6. Conclusioni.

La sentenza qui commentata testimonia la condivisibile ed auspicata propensione dei giudici europei a concedere una tutela particolarmente ampia ai marchi che godono di notorietà sul territorio dell'Unione o anche di uno solo dei suoi Stati membri. La decisione si

Intel, in *IDI* 2009, 115 ss. con nota di S. SANDRI, *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*.

rivela particolarmente significativa per la tutela commerciale dei prodotti agroalimentari e gastronomici *made in Italy*, proprio perché il Tribunale ha confermato che, al di là del grado di somiglianza tra due disegni astrattamente in conflitto, ciò che più importa è che, in presenza di un segno distintivo che abbia acquisito notorietà per la reputazione, il prestigio e l'eccellenza dei prodotti che rappresenta, siano evitati fenomeni di parassitismo commerciale anche al di là di un concreto rischio di confusione tra prodotti. Sebbene il caso in questione abbia visto contrapposte aziende italiane, adottando un concetto ampio sia di “somiglianza” tra segni che di “indebito vantaggio”, il Tribunale UE con questo precedente sembra comunque aver aperto le porte ad una più intensa protezione delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese, da sempre oggetto di imitazioni parassitarie in tutto il mondo.

Daniele Fabris

ABSTRACT:

Nella sentenza qui annotata, il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ha ribadito ed elaborato alcuni concetti chiave del diritto dei marchi, ed ha in particolare adottato una concezione ampia dei requisiti richiesti per la tutela “speciale” concessa ai marchi dotati di rinomanza. La decisione si rivela di particolare interesse e di buon auspicio soprattutto per la tutela dei prodotti agroalimentari del *made in Italy*, in quanto i giudici europei hanno ribadito l'importanza di tutelare con particolare intensità “la reputazione, il prestigio e l'eccellenza” acquisita da determinati prodotti sul mercato unico europeo da fenomeni di parassitismo commerciale.

EN:

In the judgment annotated here, the General Court of the European Union has reiterated and elaborated some key concepts of trademark law, and has in particular adopted a broad conception of the requirements for the “special” protection granted to trademarks with reputation. The decision proves to be of particular interest and a good omen especially for the protection of Agri-food products Made

in Italy, as the European judges have reiterated the importance of protecting with particular intensity “the reputation, prestige and excellence” acquired by certain products on the European single market from phenomena of commercial parasitism.

PAROLE CHIAVE:

Diritto dei marchi – marchi di elevata notorietà – prodotti alimentari – reputazione – prestigio – parassitismo commerciale.

Trademark law – trademarks with reputation – food products – reputation – prestige – commercial parasitism.