

# LESSICO MINIMO PER UN CORSO DI DIRITTO DEI MARCHI per gli studenti di SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Prof. Giuseppe Sanseverino

## LEZIONE 1

### **Il Diritto dei Marchi nell'Era Globale e Digitale: Fonti Multilivello e la Pluralità di Funzioni Giuridico-Economiche del Segno Distintivo**

Il marchio registrato si configura come un pilastro fondamentale nell'architettura del diritto commerciale e della proprietà industriale contemporanea, operando come strumento cruciale per l'identificazione, la distinzione e la valorizzazione dei prodotti e dei servizi di un'impresa nel mercato. La sua regolamentazione è il risultato di un sistema normativo complesso, dinamico e multilivello, che bilancia le esigenze di tutela del titolare con quelle di trasparenza e concorrenza del mercato globale.

#### 1. Le Fonti del Diritto dei Marchi – Le Norme Europee

Il diritto dei marchi si articola su tre piani interconnessi: nazionale, sovranazionale (europeo) e internazionale, ciascuno rispondente a specifiche esigenze giuridiche ed economiche, in un'ottica di armonizzazione necessaria in un contesto sempre più globalizzato e digitalizzato.

##### 1.1 Il Livello Nazionale e Internazionale

In Italia, la disciplina del marchio trova la sua principale sede nel **Codice della Proprietà Industriale (CPI) (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)**, un corpus organico che regola vari beni immateriali. Il CPI disciplina la registrazione, la tutela, la decadenza, la nullità e le sanzioni relative all'uso illecito dei marchi nell'ambito della competenza territoriale italiana. Fonti interne di primaria importanza includono anche la Costituzione italiana, la quale, pur non menzionando direttamente il marchio, fornisce la cornice sistemica garantendo la tutela della proprietà (art. 42) e la libertà di iniziativa economica (art. 41). L'Italia ha dato attuazione alla disciplina anche attraverso i testi di legge vigenti, come gli artt. 2569-2574 c.c. e il CPI modificato (D.lgs. n. 15 del 2005 e successive modifiche).

A livello internazionale, le fonti fondamentali si basano su convenzioni multilaterali che mirano a facilitare la protezione oltre i confini nazionali. La più antica e significativa è la **Convenzione di Parigi per la protezione**

**della proprietà industriale (1883).** Tale convenzione ha stabilito i principi cardine della protezione internazionale, in particolare il principio del trattamento nazionale (art. 2 e 3 CUP) e quello della priorità per le domande depositate nei paesi aderenti (art. 4 CUP). Successivamente, il **Trattato di Madrid (1891)** e il **Protocollo di Madrid (1989)** hanno introdotto un sistema di registrazione internazionale gestito dalla WIPO (World Intellectual Property Organization), consentendo ai richiedenti di registrare il marchio in più Stati con una singola domanda. Un ruolo "cogente" è rivestito dall'**Accordo TRIPS** (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), nell'ambito dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio - WTO), che impone standard minimi di protezione e strumenti di tutela, prevedendo anche un meccanismo di risoluzione delle controversie. L'accordo TRIPS ha segnato una rottura col passato, imponendo standard comuni e profili essenziali della disciplina dei marchi.

## 1.2 Il Ruolo Centrale del Diritto Europeo

Le fonti sovranazionali dell'Unione Europea svolgono un ruolo centrale, avendo l'obiettivo primario di garantire l'armonizzazione e l'efficienza del mercato interno. Negli ultimi decenni, il diritto europeo ha modificato il diritto dei marchi degli Stati membri, spesso a partire da profili inizialmente mutuati dalle convenzioni internazionali. L'integrazione economica europea, in particolare a partire dagli anni '80 con la prima direttiva di armonizzazione (89/104), ha richiesto un progressivo ravvicinamento dei diritti dei marchi dei Paesi membri.

Le fonti europee principali sono due:

1. Il **Regolamento (UE) 2017/1001 sul Marchio dell'Unione Europea (MUE)**: Questo regolamento, che ha sostituito il precedente CE n. 207/2009, ha istituito un diritto di marchio unitario, gestito dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Il Regolamento consente di ottenere un'unica registrazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione. A differenza delle registrazioni nazionali, il MUE è un istituto giuridico unitario: può essere registrato, trasferito, e soggetto a rinuncia o decadenza in tutta l'Unione. La base del Regolamento è strutturata per incoraggiare le imprese ad operare su scala europea, offrendo la possibilità di optare tra un unico marchio sovranazionale o un fascio di marchi nazionali.

2. La **Direttiva (UE) 2015/2436**: Questa direttiva ha il compito di armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di marchi, senza sostituirle. Gli Stati sono obbligati a recepire i principi fondamentali, pur mantenendo una certa discrezionalità nei dettagli attuativi. I precedenti

interventi di diritto materiale dei marchi erano già presentati come un'armonizzazione parziale delle legislazioni nazionali.

Un ulteriore elemento fondamentale è la **giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU)**. La Corte ha avuto un ruolo decisivo nell'interpretazione e nell'evoluzione del concetto di marchio in relazione alla concorrenza e alla libertà di espressione. La giurisprudenza della CJEU ha contribuito a definire i profili dei diritti concessi al titolare del marchio in linea con la logica europea della libera circolazione e della funzione economica integrata. La Corte ha chiarito che la **funzione essenziale** del marchio è garantire al consumatore l'identità di origine commerciale del prodotto o servizio.

Il risultato di questo sistema multilivello è un diritto che si pone all'intersezione tra diversi ordinamenti, in cui il dialogo tra fonti normative e giurisprudenziali è indispensabile per assicurare una protezione coerente ed efficace.

## 2. Le Diverse Funzioni Giuridico-Economiche del Marchio Registrato

Il marchio registrato è uno strumento che esercita una **pluralità di funzioni** giuridiche ed economiche, la cui interazione è vitale per il mercato. Sebbene la funzione primaria sia quella **distintiva** (identificare i beni o servizi di un'impresa rispetto a quelli dei concorrenti), il moderno diritto dei marchi ne tutela anche altre, riconosciute o dibattute, in particolare grazie all'evoluzione giurisprudenziale europea.

### 2.1 La Funzione Distintiva (Essential Origin Function)

La funzione distintiva è il cuore della protezione. Essa garantisce che i consumatori possano facilmente identificare l'origine commerciale dei prodotti offerti e distinguerli, permettendo loro di fare scelte informate e di riacquistare beni che hanno apprezzato (o evitare quelli non desiderati). Dal punto di vista economico, questa funzione riduce i c.d. **costi di ricerca** per i consumatori, in quanto il marchio veicola informazioni in modo condensato, permettendo ai consumatori di basare le proprie decisioni sulle esperienze passate.

Giuridicamente, il marchio registrato conferisce al titolare un **diritto esclusivo** (diritto escludente) di utilizzo del segno. Questo diritto si concretizza nella facoltà di vietare a terzi l'uso di segni identici o simili, qualora possa generare **confusione nel pubblico** sull'origine dei beni o servizi. La registrazione non è solo un atto formale, ma il presupposto per beneficiare di una tutela piena erga omnes, facilitando l'accesso ai rimedi inibitori e risarcitori.

Storicamente, il dibattito sulle funzioni del marchio è sorto proprio per definire l'estensione della protezione. In Italia, a seguito della riforma del 1992, la protezione è stata estesa oltre la mera funzione distintiva tradizionale, abbracciando concetti come la tutela della funzione pubblicitaria e di investimento.

## 2.2 Le Funzioni Accessorie e la Rilevanza Economica

Oltre alla funzione distintiva, il marchio esercita diverse funzioni accessorie, che spesso sono collegate al suo **valore patrimoniale** e alla sua capacità di generare **brand value**.

**Funzione di Garanzia (Quality and Consistency):** Questa funzione rassicura il consumatore sulla **qualità e provenienza** costante del prodotto. I titolari sono incentivati a mantenere un livello di qualità soddisfacente per preservare il valore del marchio e la fedeltà dei consumatori. La Corte di Giustizia UE (CJEU) ha sottolineato che la protezione del marchio tende ad imporre all'impresa titolare il mantenimento di prodotti o servizi di qualità, elemento possibile solo se esistono marchi distintivi che consentono ai consumatori di identificare tali prodotti. Questa funzione è strettamente legata alla riduzione del rischio di un'asimmetria informativa riguardo alle caratteristiche non osservabili del prodotto.

**Funzione Pubblicitaria e di Comunicazione:** Il marchio è un veicolo di messaggi promozionali. La protezione del marchio, soprattutto contro il rischio di diluizione e l'uso non autorizzato, riflette l'esigenza di tutelare l'investimento del titolare nella creazione di un'immagine favorevole del marchio stesso. In un contesto globale e digitale, il marchio assume una **funzione comunicativa** che va oltre la semplice indicazione d'origine, trasformandosi in un segnale culturale e simbolico. L'esclusiva sul marchio consente al titolare di mantenere un canale di comunicazione esclusivo verso i consumatori. La nuova disciplina ha dato particolare rilievo alla protezione di marchi con **rinomanza** (i c.d. marchi noti).

**Funzione di Investimento:** Il marchio è un bene immateriale con valore patrimoniale elevato (asset intangibile). Può essere oggetto di licenza, pegno, usufrutto e trasferimento. La funzione di investimento consiste nel fatto che il marchio diviene leva per operazioni di mercato e veicolo di rendita economica sostenibile. La tutela di questa funzione mira a prevenire la diluizione e l'indebolimento del valore e della reputazione acquisiti. La giurisprudenza della CJEU, pur riconoscendo la funzione essenziale di origine imprenditoriale del prodotto o servizio, ha di fatto esteso la protezione oltre la mera confusione, abbracciando la tutela degli investimenti e della comunicazione in determinate circostanze (il cosiddetto

'doppio livello di identità'). Tuttavia, la protezione non deve degenerare in un monopolio eccessivo o irrazionale, e deve sempre essere bilanciata con gli interessi della concorrenza e la libertà di espressione.

In sintesi, il marchio non è solo la protezione di un segno, ma uno strumento economico-legale complesso che struttura il mercato, creando fiducia e identità commerciali, e che richiede un costante bilanciamento tra la tutela degli investimenti privati e l'interesse collettivo alla trasparenza e alla concorrenza leale.