

Lezione del 21 marzo 2018

6.3. La contraffazione del marchio e il marchio celebre.

Prof.ssa Emanuela Arezzo

Corso di Diritto Commerciale

I diritti conferiti dalla registrazione del marchio e la contraffazione del marchio

Art. 20 c.p.i.

- Utilizzazione in via esclusiva del marchio e, in particolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
 - a) un segno **identico** al marchio per prodotti o servizi **identici** a quelli per cui esso è stato registrato;
 - b) un segno **identico o simile** al marchio registrato, per **prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi **un rischio di confusione per il pubblico**, che può consistere anche in un **rischio di associazione fra i due segni**;

Segue: il diritto di “usare” il marchio

Cosa si intende con il termine “usare nell’attività economica”?

Art. 20, 2°, c.p.i.:

“[...] il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi

- di **apporre** il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;
- di **offrire** i prodotti, di **immetterli in commercio** o di **detenerli** a tali fini, oppure
- di **offrire** o **fornire** i servizi contraddistinti dal segno;
- di **importare** o **esportare** prodotti contraddistinti dal segno stesso;
- di utilizzare il segno nella **corrispondenza commerciale** e nella **pubblicità**.”

La contraffazione del marchio

Art. 20, lett. A) c.p.i.

a) un segno **identico** al marchio per prodotti o servizi **identici** a quelli per cui esso e' stato registrato;

Sarà sufficiente dimostrare:

- l'identità dei segni;
- l'identità di classe merceologica per cui i prodotti o servizi sono stati registrati.

La contraffazione del marchio

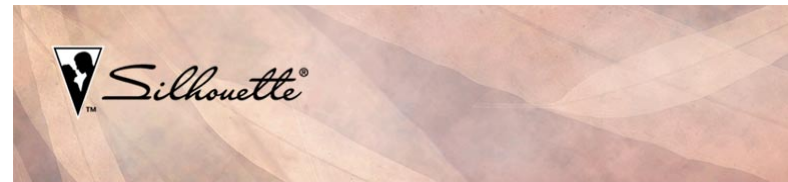
Art. 20, lett. B) c.p.i.

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

Presupposti:

1. Identità/somiglianza fra marchio e segno;
2. Identità/affinità tra prodotti e servizi;
3. Rischio di confusione per il pubblico, ivi compreso
 1. Il rischio di associazione tra i due segni.

Sul concetto di “affinità”



- Cass. civ. Sez. I, 27/09/2006, n. 21013 , Harlequin Enterprises LDT c. Casa Editrice Universo S.p.A. relativamente all'uso del marchio "Silhouette Donna"
- non sono affini i romanzi sentimentali, c.d. «rosa» e i periodici focalizzati sulla bellezza e il benessere fisico pur se similmente marchiati e gli uni e gli altri rivolti prevalentemente ad un pubblico femminile, in quanto i primi soddisfano esigenze di evasione, i secondi il desiderio di informarsi sui mezzi per il concreto miglioramento del proprio aspetto e condizione fisica, mentre l'affinità tra prodotti dipende dalla loro attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato.

Il concetto di confondibilità del consumatore

Il concetto di confondibilità varia a seconda:

- ✓ Della tipologia di consumatore;
- ✓ Della tipologia di marchio.

Marchio forte



- Più il prodotto è costoso/ricercato → più sale il livello di conoscenze possedute dal consumatore.
- Il marchio è impresso nella memoria del consumatore, di conseguenza anche **variazioni originali** non sono idonee a fugare il rischio di confusione.

Marchio debole



Marchio dotato di scarsa capacità distintiva.

La contraffazione è data solo da una **riproduzione integrale del marchio**, in quanto **“lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità”**

Lezione del 21 marzo 2018

6.4. Il marchio celebre.

Prof.ssa Emanuela Arezzo

Corso di Diritto Commerciale

marchio che gode di rinomanza

Art. 20 c.p.i.

Diritti conferiti dalla registrazione

- 1. [...] Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: [...]
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi **anche non affini**, se il marchio registrato **goda nello stato di rinomanza** e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di **trarre indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o **reca pregiudizio** agli stessi.

marchio che gode di rinomanza

“c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi *anche non affini*”

- Valorizzazione del selling power del marchio;
- Tutela extra-merceologica;
- Abbandono del principio della relatività della tutela.

Sulla contraffazione del marchio che gode di rinomanza

“se l'uso del segno *senza giusto motivo* consente di trarre **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

- No accertamento di confusione;
- Il **vantaggio** del terzo può consistere:
 - ✓ sia nei **risparmi** di spesa e di tempo per affermare il prodotto concorrente;
 - ✓ sia, più in generale, tutti i vantaggi scaturenti dall'**agganciamento parassitario** che si verifica sfruttando la fama raggiunta dal titolare del marchio noto;

Sulla contraffazione del marchio che gode di rinomanza

“se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca **pregiudizio** agli stessi.”

- Il **pregiudizio** potrà derivare:
 - ✓ Dal **danneggiamento/offuscamento** dell'immagine del marchio noto in conseguenza dell'adozione del medesimo per prodotti non affini o di natura vile o di qualità scadente;
 - ✓ **dall'indebolimento del carattere distintivo** del marchio a causa del venir meno della sua unicità sul mercato.

marchio che
gode
di rinomanza

- Valorizzazione del *selling power* del marchio;
- Tutela extramerceologica;
- Merchandising.

