

27 dicembre 2011

Marchio e uso dei segni distintivi in Internet: fra etica del mercato e responsabilizzazione delle imprese

di Maria Paola Mantovani

Sommario: 1. Il marchio d'impresa. — 2. Nuove forme di regolazione del mercato per la tutela qualitativa dei prodotti. — 3. La disciplina del marchio nell'ordinamento comunitario ed internazionale. — 4. I marchi d'impresa e i *domain names*. — 5. Prospettive di diritto contrattuale europeo fra etica del mercato e responsabilizzazione delle imprese.

1. Con l'espressione segni distintivi di impresa si suole fare riferimento a tutti i segni che possono essere utilizzati dall'imprenditore per identificare sul mercato l'impresa nel suo complesso e dei quali l'imprenditore si avvale per differenziare la propria attività^[1]. Le principali categorie di segni distintivi tipici, così denominati in quanto specificamente tutelati dall'ordinamento giuridico, sono la ditta che contraddistingue l'imprenditore, l'insegna che identifica l'azienda ed il marchio che si riferisce ai prodotti che l'imprenditore pone in commercio^[2].

L'analisi si incentra sulla disciplina del marchio che assume rilievo preminente in quanto segno distintivo dei beni e dei servizi prodotti ed immessi dall'imprenditore sul mercato. Questa definizione di carattere generale si riferisce al marchio di prodotto, a sua volta estensibile sia al marchio di fabbrica o di produzione, sia al marchio di commercio, distinzione che riveste un'utilità concettuale in quanto pone in evidenza il rapporto tra attività di lavorazione o di commercializzazione e prodotto contraddistinto dal segno distintivo. La funzione attrattiva del marchio connessa agli investimenti pubblicitari e di natura promozionale svolge, nell'attuale assetto economico-produttivo, un ruolo centrale in quanto apre la via al riconoscimento di un'autonoma tutela al valore commerciale del segno (c.d. *selling power* del marchio)^[3]. Il marchio è connotato, attualmente, da una funzione attrattiva che si è andata ad aggiungere alla tradizionale funzione distintiva^[4].

Le principali novità legislative sul marchio sono collocate all'interno del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, entrato in vigore il 19 marzo 2005)^[5] che contiene l'intera normativa vigente in materia di marchi e nella Direttiva 2004/48/CE sul diritto di proprietà intellettuale, recepita con il D.lg. del 16 marzo 2006, n. 140, ove sono state previste norme specifiche sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. *enforcement*), introducendo nel Codice della proprietà industriale

nuove norme processuali. Il Codice della proprietà industriale ha sostituito ed espressamente abrogato la copiosa e stratificata legislazione sui marchi, e rappresenta uno strumento normativo mediante il quale si è provveduto al riassetto delle disposizioni legislative in materia di proprietà intellettuale[6]. Il complesso ed articolato quadro legislativo sul marchio va letto in un'ottica ricostruttiva e sistematica unitaria[7]. Si segnala, inoltre, il recente D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, entrato in vigore il 2 settembre 2010, di riforma del Codice della Proprietà industriale, emanato in attuazione dei principi di delega previsti dall'art. 19 della L. 23 luglio 2009, n. 99. Alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute, il Codice è ora armonizzato con la normativa comunitaria ed internazionale e presenta una forte attenzione al diritto dei segni distintivi come elementi cardine della comunicazione d'impresa[8].

Il fondamento giuridico del marchio trae la sua *ratio* normativa dal riconoscimento di un privilegio che consiste nell'attribuzione di una facoltà con esclusione di altrui facoltà concorrenti[9]. Ai fini di un corretto inquadramento della materia, appare necessario delineare i requisiti del marchio, fra cui si annoverano la natura distintiva del segno e la funzione di individuazione delle caratteristiche qualitative del bene[10].

La forma del marchio esprime i tratti distintivi e le qualità del bene e si rinviene nelle disposizioni in tema di denominazione d'origine, di indicazione merceologica e di indicazione di provenienza. Il marchio, come segno caratterizzato da una forma, è diretto a rappresentare una determinata realtà connessa all'oggetto cui si riferisce e produce, sul piano concettuale, un'astrazione rispetto all'inerenza materiale del segno all'oggetto. In tal senso, la tutela del marchio d'impresa si estrinseca sia nella finalità di protezione dei prodotti individuati dal marchio, sia nella tutela degli interessi collettivi, la cui principale attuazione si rinviene, proprio, nella funzione di garantire specifiche caratteristiche qualitative dei beni[11]. La tradizionale funzione distintiva a cui era ispirata la regolamentazione giuridica del marchio nella disciplina normativa del 1942 ha subito una forte revisione ad opera della Direttiva 89/104/CEE. In ossequio al previgente assetto normativo, segnatamente negli artt. 16, 19 e 47 della legge sui marchi, tale segno distintivo era qualificato come strumento di differenziazione dei prodotti e dei servizi[12]. Le modifiche legislative relative alla disciplina del marchio sono avvenute ad opera del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, emanato in attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE[13], e si fondano su un'analisi funzionale della disciplina del marchio caratterizzata dalla finalità di garantire la libera circolazione del marchio e potenziare gli strumenti di tutela del segno distintivo[14]. Il marchio è il segno distintivo che gli imprenditori possono apporre sui prodotti messi in commercio e si distingue in diverse tipologie in base al bene cui i segni distintivi ineriscono e in base alla conformazione del segno che li compone. Vi sono i marchi di fabbrica, apposti dal fabbricante, che distinguono il prodotto come proveniente da un determinato produttore contrapposti ai marchi di commercio o di distribuzione che individuano il soggetto che pone in commercio o cura la distribuzione del bene. La legge dà conto di questa suddivisione agli artt. 2572 c.c. e 20, comma 3, D.Lgs. 30/2005 (c.p.i.) laddove, riconoscendo al commerciante il diritto di contraddistinguere con il proprio marchio i beni che mette in vendita, gli vieta, al contempo, di sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci[15].

Il marchio di impresa riconosce il diritto di uso esclusivo in favore del soggetto che lo ha registrato, al quale viene unicamente attribuito per le classi merceologiche indicate nella domanda di registrazione e per i prodotti affini[16]. Il marchio accentua la sua idoneità distintiva sul piano concorrenziale, in conseguenza dell'attitudine del segno di divenire uno strumento operante in un sistema di mercato che deve essere realmente trasparente ed effettivamente concorrenziale[17].

Significativi, in tale ottica, gli elementi di convergenza rispetto alle previsioni contenute nella disciplina sulle pratiche commerciali sleali che contemplano una serie di disposizioni volte a garantire l'operatività di una normativa diretta a tutelare tutti gli attori di mercato e, quindi, non soltanto i concorrenti ma anche gli utenti finali che siano destinatari di condotte elusive in contrasto con uno dei precetti normativi contenuti nella Direttiva 2005/29/CE[18]. D.Lgs. 146/2007 che ha recepito la normativa europea in

materia di pratiche commerciali sleali ha modificato gli artt. 18-27 cod. cons., e la nuova disciplina utilizzando una tecnica definitoria consueta nella normativa di derivazione europea, distingue gli atti da ritenersi scorretti rispetto a quelli ingannevoli o aggressivi. Tali previsioni sono orientate alla specifica finalità di tutela dei consumatori, mentre il D.Lgs. 145/2007 è specificamente diretto alla pubblicità tra imprese[19]. Se si pone al vaglio il significato di pratica commerciale sleale, si riscontra, nell'art. 2, lett. d) della Direttiva 2005/29/CE[20], che essa si traduce in «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto». Nella normativa sulle pratiche commerciali sleali si possono ravvisare elementi di continuità rispetto alla disciplina di tutela del marchio, in particolare per il c.d. effetto reputazionale nei confronti dell'impresa, anche se diversa è la prospettiva da cui si muove; nella Direttiva 2005/29/CE prevalente è la finalità di fornire informazioni che consentano al consumatore di operare una scelta razionale[21], diversamente la disciplina di tutela del marchio opera come «uno strumento di identificazione e, attraverso questo, di riferimento qualitativo utile nelle scelte dei consumatori»[22]. Fondamentale è la completezza degli obblighi informativi sui prodotti, affinché la scelta del consumatore possa svolgere una funzione selettiva delle imprese più competitive, in grado di operare all'interno di un mercato efficacemente regolato[23].

I requisiti di validità del marchio, suscettibile di registrazione individuale, si possono rinvenire nella capacità distintiva, nella liceità, nella verità e nella novità del segno. Tali caratteristiche devono ricorrere cumulativamente, e ad essi si integra la specificità, intesa come elemento idoneo a designare la provenienza dell'oggetto da un determinato produttore o commerciante. Inoltre, si richiama la capacità distintiva, relativa al rapporto tra il marchio, il prodotto o il servizio prestato, come attitudine del marchio a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Altri due requisiti di validità del marchio, connessi al presupposto indefettibile della capacità distintiva, sono rappresentati dalla liceità e dalla verità[24], la liceità esclude che si possano registrare come marchi segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, nonché segni lesivi di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale. Il requisito della verità del marchio è diretto a tutelare la registrazione onde evitare la diffusione di indicazioni ingannevoli per il pubblico, in specie sulla natura o sulla qualità dei prodotti e servizi[25]. Il marchio deve, inoltre, presentare il requisito della novità (art. 12 c.p.i.); è tale il segno diverso rispetto a marchi, o altri segni distintivi di terzi anteriori che differisce sia dal marchio di fatto che dal marchio registrato[26]. Il diritto all'uso esclusivo del marchio si può, dunque, acquisire mediante registrazione, che viene concessa a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge, dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La registrazione del marchio permette all'imprenditore di acquistare il diritto all'uso esclusivo del marchio, non solo a chi già usi il marchio, ma anche chi si proponga di utilizzarlo. Tale forma di tutela anticipata, riconosciuta ancora prima di aver cominciato l'uso del marchio, amplia la protezione giuridica che «precede, anziché seguire, la notorietà e permette, in tal modo, agli imprenditori di effettuare ingenti investimenti di capitali nel lancio pubblicitario di nuovi prodotti o nel lancio pubblicitario dei propri prodotti in nuovi mercati»[27].

I soggetti legittimati alla registrazione del marchio sono sia i singoli imprenditori sia i gruppi di imprese che, di recente, hanno dato origine al c.d. «marchio di gruppo». Il problema dell'impatto della disciplina dei marchi si confronta con la peculiarità del fenomeno dei gruppi di imprese, caratterizzato «dalla compresenza di una pluralità di imprese giuridicamente indipendenti e dall'unità economica impressa a tale articolata pluralità dal rapporto di gruppo»[28]. La registrazione opera come presupposto necessario per ottenere tutela sul piano sostanziale e processuale[29].

La legge di tutela del marchio, quale segno distintivo di un prodotto o di un servizio di un'azienda, si connota sia di elementi di natura privatistica, in quanto protegge il diritto di esclusiva che appartiene al suo titolare sia, indirettamente, di tipo pubblicistico, quale strumento che tutela la collettività dal rischio che siano poste in essere condotte elusive della concorrenza e del buon andamento del mercato[30].

Il marchio, segno distintivo tipico dell'azienda, è idoneo a consentire al pubblico di distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa[31]. In tale ottica, appare utile indagare la questione relativa alla proprietà dei beni costituenti l'azienda e la loro gestione da parte dell'imprenditore titolare degli stessi[32]. L'utilizzo del termine proprietà va inteso in senso ampio, riferito sia alle cose materiali, che ai beni immateriali[33] e a quelli dematerializzati, il che comporta «una pluralità di statuti proprietari, considerabili in modo unitario in quanto caratterizzati da forme di utilizzo esclusivo di beni e da strumenti specifici di tutela di tipo petitorio o possessorio»[34].

Il marchio quale segno distintivo dei prodotti dell'impresa assume una collocazione inequivocabilmente autonoma, basti pensare che l'azienda può essere ceduta senza i marchi ad essa relativi[35]. Lo sviluppo del marchio può considerarsi direttamente proporzionale al mutato contesto economico e sociale, ed appare sempre più diretto ad adottare adeguati strumenti di tutela del segno distintivo, al fine di garantire la realizzazione di considerevoli vantaggi di competitività e di concorrenza fra imprese[36].

2. L'utilizzo della regolazione al fine di creare concorrenza nel mercato appare, allo stato attuale, un passaggio cruciale in grado di operare nel diritto dei contratti in relazione a ciascun mercato regolato[37]. Sul piano della disciplina, diverso è il regime operativo del diritto dei contratti rispetto al diritto dei contratti nei mercati regolati, concepito come diritto settoriale che può riferirsi sia ai contratti dei consumatori, sia al diritto dei contratti tra imprese, per i quali, tuttavia, occorre individuare un nucleo di principi in grado di integrarsi nel diritto generale dei contratti[38]. In tale ottica il diritto dei contratti, disciplinato dai codici di settore[39], dovrebbe essere integrato nella parte generale del diritto dei contratti, conservando per i profili relativi alla regolazione, i principi specifici che promanano da ciascun ambito applicativo[40]. Appare auspicabile, dunque, una forma di coordinamento tra diritto generale dei contratti e disciplina speciale relativa ai contratti nei mercati regolati, che tenga in debita considerazione i principi emergenti a livello europeo e il quadro complessivo di regole delineato nel *Common Frame of Reference*[41]. L'articolato del *Draft Common Frame of Reference* nasce dalla convergenza di studi e progetti condotti da gruppi di ricerca che, da una parte, si sono basati sul corpo di regole e di principi dell'*acquis communautaire* e, dall'altra, sui principi dell'*European Civil Code* (PECC)[42]. L'opportunità di favorire un livello più intenso di armonizzazione corrispondente all'adozione, nelle relazioni di mercato, di un diritto dei contratti uniforme, nel chiaro intento di favorire il commercio transfrontaliero ed evitare che la diversità di regole possa produrre una flessione negativa negli scambi commerciali, rappresenta l'attuale tendenza verso cui ci si orienta, sebbene non manca, nella riflessione dottrinale, chi ha sollevato dubbi circa l'opportunità di promuovere una piena e completa uniformazione giuridica[43].

Il mercato rappresenta il contesto e la cornice entro cui operano le imprese[44] e la corretta operatività delle imprese nel mercato è funzionale al rispetto delle regole della concorrenza e dell'assetto regolativo presente in ogni mercato che si confronta con la realtà economica, caratterizzata da un elevato grado di complessità[45]. In tale prospettiva, il mercato dovrebbe garantire una concorrenza leale e corretta tra gli operatori economici, nel pieno rispetto delle regole e nell'osservanza dei limiti imposti[46].

Contratto e mercato sono concetti connessi, e ciò che investe i rapporti contrattuali investe anche il mercato[47] e la contrattazione d'impresa. Da sempre costituisce il fulcro del dibattito dottrinale l'individuazione della disciplina più idonea al miglior funzionamento del mercato[48]. La condotta contrattuale dell'impresa assume un valore fondamentale al fine di garantire una corretta operatività delle regole della concorrenza e delle norme di tutela dei consumatori. «Regolamentazione e concorrenza non si prospettano come alternative, ma come complementari là dove la *regulation* serve per garantire non soltanto la concorrenza, in una pluralità di segmenti di mercato, ma anche valori non riducibili al livello della produzione e del consumo»[49]. Le norme dettate per i contratti tra imprese devono, in ossequio all'approccio ricostruttivo adottato, essere intese come strumenti in grado di proteggere anche i consumatori finali e il corretto funzionamento del mercato[50].

La diffusione delle informazioni nelle relazioni commerciali si realizza mediante la funzione distintiva del marchio, che diviene uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese e i consumatori e consente «attraverso la identificazione e la differenziazione dei beni, l'informazione e le scelte del mercato»[51]. La figura giuridica del marchio registrato attribuisce all'imprenditore un diritto all'utilizzazione esclusiva delle proprie iniziative imprenditoriali e commerciali. Un marchio nominativo se oggetto di ampia diffusione a livello pubblicitario, finisce con l'identificarsi, per i consumatori, con il nome di un tipo di prodotto. «Ciò fa comprendere come il marchio si presti ad essere considerato, al pari della ditta e dell'insegna, come un autonomo bene (immateriale), suscettibile di formare oggetto di negoziazione»[52].

La funzione del marchio si realizza nella capacità di identificare un prodotto che possieda determinate caratteristiche qualitative e, dunque, stimolare, in un'ottica concorrenziale, acquisti successivi da parte del pubblico dei consumatori[53]. Il marchio acquista, mediante l'interazione con le informazioni derivanti dai messaggi pubblicitari e dall'etichettatura del prodotto, una valenza sia distintiva, sia comunicativa, ed offre un valido strumento di tutela per i consumatori[54].

Questione rilevante in materia di marchi è quella relativa alla c.d. tutela del «*made in Italy*». L'indicazione «*made in Italy*» collegata alla provenienza imprenditoriale del prodotto è stata oggetto di un recente intervento normativo con la legge approvata l'8 aprile 2010, n. 55, specificamente diretta a tutelare la commercializzazione di prodotti tessili, pelletteria e calzaturieri[55]. La Commissione europea ha, tuttavia, mosso dei rilievi alla normativa italiana in quanto ritenuta non in linea con i principi europei in materia di libera circolazione delle merci e di tutela della concorrenza, nonché con le previsioni dettate dalla Direttiva 98/34/CE[56].

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, l. 55/2010 viene istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti. Tale normativa si segnala per aver previsto, in modo tassativo, il riferimento alla provenienza geografica del prodotto stesso, con ciò sensibilmente discostandosi dalla precedente normativa ove non sussisteva un dovere positivo di indicare il paese di fabbricazione, ma solo quello negativo di non comunicare una indicazione di provenienza falsa o fallace[57]. L'uso dell'espressione «fallace indicazione» descrive una fattispecie di carattere più generale e meno intenso rispetto a quella di «falsa indicazione» legata alla tutela del «*made in Italy*». In tal senso, assume rilievo la disciplina sulle pratiche commerciali sleali che all'art. 6 definisce azione ingannevole la pratica commerciale che contenga informazioni false. Il primo comma dell'art. 6 delinea un lungo elenco di ipotesi ritenute idonee ad ingannare il consumatore medio, e particolare rilievo nell'articolato normativo assume la lett. *a* dell'art. 6 ove si fa richiamo all'esistenza e alla natura del prodotto, alla lett. *c* in cui espressamente si richiamano i principi di correttezza professionale, in particolare, relativi alle approvazioni, sponsorizzazioni o impegni relativi al professionista o al prodotto. Il requisito dell'ingannevolezza presuppone che la qualità del prodotto o del servizio falsamente evocata dal marchio assuma rilevanza nel giudizio dei consumatori[58].

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Giustizia con la sentenza *Budweiser Budvar*[59], ha riconosciuto espressamente che le norme in materia di lealtà in ambito concorrenziale rientrano nella disciplina di tutela della proprietà industriale e commerciale[60].

Nell'ottica prospettata, occorre prendere atto dell'attuale tendenza ad adottare normative di fonte autodisciplinare che, peraltro, vantano una consolidata tradizione nel *Code of Advertising Practice* della ICC, la cui prima versione risale al 1937 e che ha costituito la base per promuovere, nei diversi Stati europei, l'adozione di sistemi di autodisciplina in materia di pubblicità e comunicazione commerciale. I sistemi di autodisciplina operano nell'intento di integrare i vari principi normativi delle discipline nazionali[61]. La rilevanza assunta dai sistemi di autodisciplina è particolarmente intensa, specie in funzione di accertamento delle pratiche commerciali sleali, operando sia in sede di controllo preventivo,

sia successivo, su ricorso degli interessati che lamentino la scorrettezza della pubblicità o della pratica[62]. La stessa Direttiva 2005/29/CE introduce la nozione di codici di condotta che rappresentano un insieme di norme di fonte autonoma, un diritto di natura opzionale cui i professionisti possono aderire volontariamente[63], la cui efficacia si evidenzia come fonte in grado di porre particolare rilievo alla condotta e alla correttezza cui il professionista deve ispirarsi nel suo agire imprenditoriale[64].

3. La disciplina del diritto dei marchi a livello comunitario si ispira ad un sistema di tutela delle imprese a cui è riconosciuta la facoltà di acquistare, seguendo un *iter* unico, il diritto di esclusiva sui segni distintivi al fine di beneficiare di una protezione uniforme in ambito europeo[65]. Uno degli obiettivi su cui si fonda l'Unione europea è quello di promuovere la creazione di un mercato unico, inteso come unicità di spazio economico e giuridico, ed uno degli strumenti mediante il quale perseguire tale finalità si rinviene proprio nell'adozione di un nucleo di regole uniformi in materia di diritto comunitario della proprietà industriale. Il diritto dei marchi si articola su più livelli, nazionale, comunitario ed internazionale, ciascuno dei quali soggiace ad un regime di regole diverse, sebbene tali discipline vadano interpretate in un'ottica sistematica unitaria[66]. A tale quadro di norme si aggiunge l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) che, espressamente, riconosce una tutela per la proprietà intellettuale[67].

L'assetto regolativo del marchio comunitario trae la sua fonte normativa dalla Direttiva 2008/95/CE (*Direttiva marchi*) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, diretta ad armonizzare le legislazioni nazionali sui marchi d'impresa che ha interamente sostituito, abrogandola espressamente, la previgente Direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa[68], nonché dal Regolamento n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 (*Regolamento sul marchio comunitario*). Le ragioni che hanno suggerito l'adozione di un regime autonomo di tutela a livello comunitario in materia di marchio, si fondano sull'interesse ad uniformare in tutto il territorio europeo, le strategie commerciali dei titolari dei segni distintivi. Tali obiettivi si basano sulla volontà di valorizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, con «la conseguente capacità del segno di ricondurre il prodotto o servizio al medesimo imprenditore che ha precedentemente soddisfatto le aspettative d'acquisto dei consumatori»[69]. Il marchio, se notorio, può svolgere una funzione di promozione a livello pubblicitario ed il titolare dello stesso può adottare strategie di *marketing* idonee a favorire la vendita del bene o del servizio[70]. La vocazione della materia è sicuramente transnazionale[71], questo in ragione dell'immaterialità del bene protetto, pur se è proprio il principio di territorialità a regolare la disciplina sul marchio, sia pur esteso alle numerose fonti internazionali che caratterizzano il diritto dei marchi[72].

Differente disciplina normativa è prevista per il marchio internazionale, istituito al fine di superare la complessità ed il costo di depositi plurimi in caso di registrazione del marchio in più Stati[73]. La registrazione internazionale del marchio riveste un profilo di significativo interesse, in quanto subordina ad una rigido *iter* procedimentale la registrazione che si ottiene mediante un unico deposito presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale di Ginevra, istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Fra le Convenzioni internazionali più importanti in materia, si segnalano la Convenzione di Unione di Parigi[74], sottoscritta il 20 marzo 1883, cui si aggiunge l'*Arrangement* di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, più volte oggetto di revisione normativa, l'ultima delle quali si è tradotta nel testo della Convenzione di Stoccolma del 1967, ratificata in Italia con legge 28 aprile 1976, n. 424, che ha introdotto un sistema di protezione del marchio negli Stati aderenti alla Convenzione, nonché, successivamente, il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989 relativo al sistema di registrazione internazionale del marchio. La registrazione internazionale del marchio trae la sua fonte primaria nell'*Arrangement* di Madrid e presuppone la registrazione nazionale del segno distintivo nel Paese di provenienza. Il procedimento di registrazione si articola in varie fasi, la prima delle quali è rappresentata dal deposito della domanda di registrazione internazionale contenente l'indicazione dei Paesi ove è richiesta la protezione[75].

La peculiare caratteristica del marchio internazionale[76] che «costituisce un documento che rappresenta un fascio di marchi nazionali, ottenuti attraverso un unico procedimento internazionale di registrazione»[77], risiede nel suo essere strettamente connesso alla validità del marchio nazionale, a differenza di quanto avviene per il marchio comunitario. La *ratio* di tale equivalenza è fondata sul «principio di uguaglianza, procedurale e sostanziale fra il marchio nazionale e il marchio internazionale»[78]. La registrazione internazionale del marchio si estende anche a quello comunitario, seguendo il meccanismo individuato nel Protocollo adottato nel 1989 a Madrid, recepito mediante ratifica dall'Italia ed entrato in vigore il 17 aprile del 2000[79].

Le previsioni che promanano da tali normative uniformi possono «dirsi parte integrante dell'ordinamento UE e devono essere valorizzate per ricostruire il sistema europeo di protezione dei segni distintivi»[80]. Il sistema degli accordi internazionali (Accordo di Madrid e Protocollo di intesa) riconosce la possibilità di ottenere protezione in uno dei Paesi contraenti e nell'Unione europea mediante un'unica domanda di registrazione internazionale. Questo sistema consente di riunire il procedimento di registrazione presso l'Ufficio internazionale, fermo restando che il marchio così registrato non ha carattere unitario ma è protetto autonomamente, su base nazionale, in ciascun Paese contraente[81].

La disciplina dei segni distintivi dell'Unione Europea trova la sua fonte primaria nelle norme sui Trattati e nel principio di libera circolazione delle merci, contenuto negli artt. 34 - 36 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* (TFUE). Rilevante, in materia, è la giurisprudenza della Corte di Giustizia[82] che ha riconosciuto la validità di una restrizione al diritto alla libera circolazione delle merci, sulla base dei diritti nazionali in materia di segni distintivi se, e nella misura in cui, siano giustificati dall'oggetto specifico e dalla funzione essenziale rivestita da tali diritti[83]. Fondamentale, nell'attività interpretativa svolta dai giudici, aver ricondotto all'oggetto specifico del marchio la funzione di garantire che i prodotti dotati di segno distintivo rispondano a specifici criteri di produzione e siano realizzati sotto il controllo di un'unica impresa responsabile del loro *standard* qualitativo.

Il sistema europeo in materia di segni distintivi è costruito in modo uniforme, anche al fine di favorire una larga armonizzazione della disciplina nei diversi Stati membri[84].

La procedura di registrazione del marchio comunitario è demandata all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) con sede ad Alicante[85]. Il procedimento di registrazione prende avvio con il deposito della domanda che, alternativamente, può avvenire presso gli uffici della proprietà industriale dei Paesi membri. L'istanza deve contenere, oltre alla generalità del richiedente, l'elencazione dei prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione, e deve essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle tasse. Il controllo della sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione del marchio opera, sia sul piano formale, mediante verifica delle condizioni oggettive di deposito della domanda, sia a livello di requisiti soggettivi del richiedente, necessari per assumere la qualità di titolare del marchio comunitario. Dopo aver sottoposto ad un primo vaglio, il procedimento di registrazione si articola in due distinte fasi, rispettivamente volte a verificare l'assenza di impedimenti assoluti[86], ove sono tutelati interessi generali, ed impedimenti relativi alla registrazione, che rappresentano interessi individuali dei titolari dei diritti anteriori, in conflitto con il marchio depositato da un terzo. Onde accertare se vi siano diritti vantati da terzi, l'Ufficio avvia una fase istruttoria nella quale viene redatta una relazione di ricerca sulla situazione di eventuali marchi comunitari esistenti o domande anteriori[87]. Decorso il periodo di tempo che il Regolamento prescrive, i risultati del rapporto di ricerca comunitaria vanno trasmessi al richiedente, al fine di consentire allo stesso di ritirare, rettificare o mantenere immutata la domanda. Il procedimento di registrazione è unitario per il marchio comunitario e produce l'effetto di renderlo opponibile ai terzi dalla data di pubblicazione. L'*iter* richiede l'assenza di impedimenti assoluti alla registrazione (art. 7 Regolamento sul marchio comunitario) e riconosce specifici diritti a coloro che siano interessati a proporre opposizione[88]. La disciplina contenuta nella

Direttiva sul marchio comunitario regola unitariamente i motivi di nullità, assoluti e relativi, che coincidono con gli impedimenti alla registrazione, in diversa guisa, il Regolamento sul marchio comunitario distingue fra cause di nullità assoluta, che derivano dall'esistenza di impedimenti assoluti che possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse, comprese le associazioni di imprenditori e di consumatori, nel caso in cui l'Ufficio non abbia rilevato gli impedimenti nel corso del procedimento di registrazione, e cause di nullità relativa fondate sull'esistenza di diritti anteriori, che integrano l'ipotesi di impedimenti relativi e possono essere rilevate solo dai titolari di tali diritti legittimati a proporre opposizione.

In ossequio al principio di territorialità, il marchio nazionale attribuisce diritti limitati al Paese ove è stato registrato e non vale come impedimento alla successiva registrazione per i diversi Paesi dell'Unione europea[89]. La pubblicazione della registrazione sul Bollettino dei marchi comunitari riconosce al titolare del marchio diritti esclusivi che hanno durata decennale, dal deposito della domanda e sono rinnovabili di decennio in decennio; tuttavia la domanda di rinnovo non può introdurre modificazioni al marchio depositato.

Con il Regolamento del 2009 si è estesa la titolarità del marchio comunitario a qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli enti pubblici legittimati ad acquisire la titolarità di un marchio comunitario, ricomprendendo nell'ambito della nozione di persona giuridica tutti i soggetti capaci di acquisire diritti ed obblighi in proprio, secondo la legislazione loro applicabile[90].

L'analisi condotta in materia di marchi riconosce un doppio livello di tutela, che può essere inquadrato sotto un duplice profilo, da una parte la registrazione conferisce un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio, dall'altra il *conditor iuris* europeo individua diverse ipotesi di utilizzazione del marchio rientranti nel contenuto dell'esclusiva, mediante la valorizzazione della finalità di garantire che tutti i prodotti o servizi contrassegnati siano fabbricati o forniti sotto il controllo dell'impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità[91].

4. Nell'attuale contesto socio-economico assume rilievo preminente, per gli operatori commerciali, l'identificazione della propria attività mediante l'uso di segni distintivi, al fine di garantire la riconoscibilità del prodotto sul mercato ed orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Concepiti inizialmente per agevolare la memorizzazione degli indirizzi delle pagine *web* da parte degli utenti della rete, i *domain names* hanno progressivamente assunto una valenza distintiva che, inevitabilmente, è entrata in conflitto con il sistema di tutela dei segni distintivi esistente prima dello sviluppo di *Internet*. Una delle questioni più rilevanti in materia è sicuramente quella di fornire un'adeguata qualificazione giuridica di *domain name*[92], inquadramento che non assume una valenza meramente dogmatica, ma riveste un indubbio valore pratico[93]. Il *domain name* viene considerato un segno distintivo del soggetto che ottiene la registrazione e la concessione del dominio e la determinazione dell'assegnazione ai richiedenti segue l'ordine cronologico delle richieste, sulla base della regola "*first-come, first-served*". I criteri di assegnazione degli indirizzi dei nomi di dominio sono regolati da tale principio in ossequio al quale chi, per primo, chiede ed ottiene la registrazione di un nome di dominio acquista il diritto di utilizzare in esclusiva detto nome. Il nome di dominio viene considerato un segno distintivo del soggetto al quale viene assegnato, perché, pur svolgendo una funzione di indirizzo, è idoneo, al pari del marchio, ad indicare la provenienza dei prodotti o servizi riconducibili alle attività svolte da un imprenditore.

Pur nella diversità di approccio connesso ai profili delle privative in rete rispetto agli omologhi problemi nel mondo reale, e pur in considerazione del diverso assetto normativo del *domain name* rispetto alla disciplina dei marchi, occorre costatare come «la distintività del segno assurga a valore assoluto, a prescindere dal contesto nel quale la lesione si sia verificata, sia esso il mondo reale o virtuale; in altri termini il nome di dominio, in quanto segno distintivo atipico, è suscettibile di violare la distintività del marchio cui corrisponde a prescindere dal contesto di *Internet*, ed prescindere dalla possibilità o meno per il titolare del marchio di registrare o meno un nome di dominio corrispondente»[94]. La

qualificazione giuridica di segno distintivo atipico del nome di dominio, determina, secondo un consolidato filone giurisprudenziale^[95], la conseguente applicabilità in via diretta e non analogica della disciplina del marchio. Una recente pronuncia dei Giudici di merito si segnala per aver statuito, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 22 c.p.i., «il *domain name* ha doppia natura, tecnica di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva. In quanto segno distintivo [...] può entrare in conflitto con altri segni in applicazione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi statuito dall'art. 22 CPI»^[96]. I profili giuridici emergenti dalla lettura della sentenza dei giudici meneghini si fondano, essenzialmente, sull'illecito contraffattorio mediante utilizzo di nome di dominio identico a marchio registrato^[97]. Il nome di dominio oltre a qualificarsi come un innovativo strumento tecnico di indirizzo delle risorse logiche della rete *Internet*, può essere utilizzato quale segno distintivo del sito *web*, di prodotti e servizi, reali e virtuali, dell'imprenditore^[98]. L'uso progressivo di *Internet* quale strumento di esercizio di attività commerciale consistente nello scambio di beni materiali e immateriali e servizi a titolo oneroso, ha inevitabilmente condotto ad un forte sviluppo dell'uso dei nomi di dominio, come strumento in grado di rendere identificabili in *Internet* i prodotti o i servizi offerti dal sito commerciale dell'imprenditore. Una volta riconosciuta la natura di segno distintivo del nome di dominio, in ossequio al principio di unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 c.p.i., lo stesso può essere ricondotto, sul piano applicativo, alla disciplina del marchio.

La diffusione e l'utilizzo dei nomi di dominio ha incrementato il numero delle pronunce a livello europeo, in particolare, si segnalano, da ultimo, alcune decisioni della Corte di Giustizia^[99] che hanno affrontato profili particolarmente significativi in tema di utilizzo di servizi di informazioni in *Internet*, mediante l'uso di parole chiave selezionate dai vari inserzionisti degli annunci in rete, che, tuttavia, coincidono con marchi registrati. Le conclusioni della Corte di Giustizia si fondano sulla considerazione che l'uso del marchio altrui senza il consenso del titolare integra un'ipotesi di contraffazione. Come precisa la Corte «si deve trattare di un uso nel commercio che avvenga per prodotti o servizi e che sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio».

L'importanza che nell'attuale contesto sociale ed economico riveste il nome di dominio ha imposto al *conditor iuris* interno di adottare una specifica disciplina normativa in materia, ex art. 22 c.p.i., che introduce il principio di unitarietà dei segni distintivi, in ossequio al quale: «è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni»^[100]. Significativa è la scelta del Codice di fare riferimento ai nomi a dominio di siti usati nell'attività economica come oggetto di possibile interferenza con altrui diritti di marchio, al fine di definire l'ambito di protezione dei marchi esteso a tutti i casi in cui un segno sia utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di un'attività d'impresa^[101].

Il principio di unitarietà dei segni distintivi^[102], in relazione al quale i *domain names* sono equiparati in tutto o in parte agli altri segni distintivi dell'impresa, è ormai divenuto patrimonio comune della nostra giurisprudenza ed è stato definitivamente consacrato nell'art. 22 c.p.i.^[103]. La novità più rilevante risiede proprio nell'introduzione del divieto di adottare nomi di dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo avente un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza, se l'uso del segno consente, senza giusto motivo, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio^[104]. Il legislatore, in una prospettiva sistematica unitaria, sembra aver posto il nome di dominio sullo stesso piano dei segni distintivi tipici dell'impresa, collocandolo, in piena simmetria normativa, nell'elenco dei segni per i quali sussiste un divieto di utilizzo quando essi siano di per sé idonei a ledere la capacità distintiva dell'altrui marchio^[105].

In materia di uso di segni distintivi uno dei rischi più ricorrenti risiede nell'omonimia e nella confusione

tra *domain names* e marchi d'impresa[106] che, frequentemente, si traduce in forme indebite di utilizzo del nome di dominio o dei segni distintivi altrui[107], che, «oltre a poter rilevare come violazione del diritto di esclusiva del legittimo titolare (contraffazione), possono assumere rilievo sotto il profilo della concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 c.c.»[108].

La violazione dei marchi in Internet è un fenomeno in continua espansione tenuto conto dell'ampia diffusione dell'uso della rete Internet, essenziale strumento di comunicazione pubblicitaria, economica e commerciale[109]. L'assetto normativo che disciplina i rapporti giuridici in materia di nomi di dominio non può assumere, nel sistema informatico globale, la medesima rilevanza e forza coercitiva che riveste la disciplina di tutela del marchio d'impresa. Il marchio attualmente assolve una molteplicità di funzioni, operando come strumento di comunicazione, pubblicitario e di promozione dei prodotti, progressivamente svincolandosi dalla tradizionale funzione economica e commerciale riconosciutagli. «Il marchio nel suo nuovo ruolo anche nell'ambito telematico si pone dunque come adeguato strumento di tutela del titolare del segno contro i rischi diversi da quello sulla confusione sull'origine dei prodotti e dei servizi»[110]. Il rilievo concorrenziale dei diritti della proprietà industriale ed in particolare, quello relativo al marchio, è il cardine di un sistema basato su un regime di concorrenza di prestazioni tra prodotti e servizi, perché consente al pubblico di percepire le caratteristiche qualitative dei beni prodotti dagli imprenditori, contribuendo così, in modo decisivo, alla trasparenza e all'efficienza del mercato[111]. In tale ottica, il tema dei segni distintivi appare fondato su un nucleo di principi e di valori nuovi che rivelano il fondamento assiologico del mercato e dell'impresa[112].

Le riflessioni svolte conducono ad un'analisi ricostruttiva unitaria della disciplina dei nomi di dominio e della normativa sul marchio d'impresa, accomunate da una convergenza di obiettivi, fondati sulla finalità di garantire il corretto funzionamento del mercato e la corretta operatività delle regole sulla concorrenza[113].

5. La disciplina del marchio comunitario si inserisce in una prospettiva di uniformazione normativa a livello europeo[114]. In tal senso, occorre ricondurre l'assetto legislativo del marchio comunitario a precise ragioni di *policies* fondate non tanto e non solo su scelte di carattere economico e di uniformità sul piano giuridico, ma sulla valorizzazione dei profili di responsabilizzazione dell'impresa, al fine di controllare ed indirizzare le politiche commerciali adottate dai titolari dei segni distintivi. Le riflessioni svolte inducono, dunque, a ritenere indispensabile, allo stato attuale, l'adozione di un sistema allargato di tutele che sia coerente con il forte sviluppo del diritto dell'informatica e dell'uso dei segni distintivi nella rete Internet[115]. Il marchio riveste, in questa nuova prospettiva, una funzione protettiva in grado di garantire ai consumatori l'acquisto di prodotti sicuri e dotati di elevati *standards* qualitativi.

L'imponente flusso legislativo degli ultimi anni ha accentuato l'esigenza di costruire l'unità del sistema[116] e di promuovere un elevato grado di armonizzazione[117], al fine di garantire una coerenza normativa fra le diverse legislazioni nazionali degli Stati membri. Tale esigenza è tanto più avvertita in un ambito, quello comunitario, «dove la ricerca di regole uniformi è presupposto indefettibile non tanto per l'attuazione di un mercato comune, quanto per l'affermazione della centralità dei principi e dei valori condivisi dagli stati membri»[118]. Nell'ottica del superamento di un divario troppo accentuato fra i differenti assetti normativi statali, è stato elaborato, nell'ambito del diritto europeo[119], un quadro comune di riferimento (*Draft Common Frame of Reference*)[120] di principi fondamentali in tema di diritto contrattuale[121], fra cui significativo interesse rivestono i principi di buona fede, correttezza[122] e libertà contrattuale[123]. L'articolato del *Draft Common Frame of Reference*[124] sembra ricalcare quei modelli a struttura codicistica che, in una prospettiva comune europea dettano normative, soprattutto in materia contrattuale[125].

Allo stato attuale, sembra indispensabile che le imprese assumano una responsabilità di tipo sociale ed adottino una linea di condotta, nei sistemi di produzione, fabbricazione e commercializzazione, che segua un processo con certificazione di eticità e sicurezza nella tracciabilità dei prodotti[126].

Il crescente ruolo dell'etica nell'ambito del mercato e delle relazioni economiche si avverte anche nelle forme e nel modo in cui l'etica sta penetrando nell'attività di impresa che si orienta sempre più verso l'adozione di codici di condotta, espressione di valori comuni e regole condivise[127]. Sul piano degli effetti che a medio e a lungo termine possono registrarsi per le imprese che adottano condotte socialmente responsabili, si possono ravvisare il miglioramento della reputazione commerciale, la volontà di instaurare un clima di fiducia nei *partners* commerciali, fino ad arrivare alla riduzione del rischio di impresa. Con il Libro verde del 2001 la Commissione europea ha individuato, fra gli obiettivi principali della politica comunitaria, la promozione di un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese ed ha avviato un ampio dibattito circa le modalità mediante le quali incoraggiare le imprese europee ed internazionali ad adottare comportamenti rispondenti a *standards* socialmente responsabili[128]. Il diffondersi di una nuova cultura esprime la volontà di realizzare una gestione etica dell'attività di impresa e la responsabilità sociale dell'impresa, governata da una disciplina di carattere promozionale, testimonia la forte necessità di un dialogo tra etica e mercato[129]. L'affermarsi, in misura sempre crescente, del concetto di responsabilità sociale dell'impresa si iscrive in una logica che considera l'impresa come il volano per la crescita e lo sviluppo corretto della comunità in cui opera[130]. Le scelte compiute da parte delle imprese di favorire l'adozione di regole di condotta che realizzano accanto alle finalità economiche, obiettivi di carattere sociale, fra cui una politica degli investimenti finalizzata non solo al profitto, ma alla realizzazione di scopi che esulano dalla mera logica dell'agire economico dell'impresa, si muovono proprio in questa direzione[131].

L'impresa privata che opera nell'area *mercatoria* ha, inevitabilmente, bisogno di regole al fine di agire in modo trasparente e leale, lo stesso ordinamento comunitario disciplina un sistema governato da regole[132]. «Regolamentazione e concorrenza non si prospettano come alternative, ma come complementari là dove *regulation* serve per garantire non soltanto la concorrenza, in una pluralità di segmenti di mercato, ma anche valori non riducibili al livello della produzione e del consumo»[133]. La conferma di ciò è che si va radicando, in misura sempre più forte, un'etica degli affari ispirata a valori di correttezza e di solidarietà che si può cogliere nell'affermarsi di una responsabilità sociale delle imprese[134].

Maria Paola Mantovani

(Ricercatore in Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza,

Università Telematica *Leonardo da Vinci*)

[1] N. Abriani, *I segni distintivi. I segni distintivi dell'impresa*, in *Diritto industriale*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da G. Cottino, II, Padova, 2001, p. 3 ss.

[2] F. Galgano, *Diritto privato*, 15^a ed., Padova, 2010, p. 515 ss. ove pone in evidenza che: «i segni distintivi assolvono la propria funzione nel rapporto fra l'imprenditore e la massa dei consumatori. Essi sono, secondo una formula corrente, "collettori di clientela": permettono ai consumatori di identificare, e distinguere fra loro, i diversi imprenditori, le loro rispettive aziende e i loro rispettivi prodotti; garantiscono, quindi, a ciascun imprenditore la possibilità di godere, con esclusione degli altri, del proprio successo imprenditoriale».

[3] N. Abriani, *I segni distintivi. Il marchio: nozione, funzioni, tipologie*, in *Diritto industriale*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da G. Cottino, II, Padova, 2001, p. 26. «Da questo quadro si evince che la scelta di tutelare il marchio anche al di là della sua funzione distintiva ed in ragione dell'investimento pubblicitario in esso incorporato, pur trovando indubbiamente la sua più compiuta espressione con riferimento ai segni rinomati, condiziona sensibilmente il complessivo impianto normativo dell'attuale legge marchi: le regole in tema di marchi che godono di rinomanza costituiscono il (più elevato) punto di emersione di una nuova impostazione legislativa che svincola il marchio dalla mera funzione di indicatore di provenienza, riconoscendogli un valore che non è soltanto di riflesso della reputazione dell'impresa e dei suoi prodotti (valore di avviamento), ma è anche il risultato, in certa misura indipendente dal vero e proprio avviamento, della complessiva strategia di *marketing* e promozionale dell'impresa» (p. 27).

[4] L. Liuzzo, *Strumenti di protezione delle forme nel campo della proprietà intellettuale*, in G. Petraz, *La protezione della forma*, Milano, 2007, p. 43 ove l'A. osserva: «I diritti di proprietà intellettuale devono essere considerati beni strategici per l'attività d'impresa. Conseguentemente, è indispensabile oggigiorno che le aziende difendano, quale prezioso patrimonio, anche l'aspetto estetico del prodotto: le sue linee, le sue forme, i suoi colori e la sua struttura, il confezionamento dello stesso (la cosiddetta *ausstattung* per il diritto tedesco)».

[5] G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 4^a ed., Milano, 2007, p. 1 ss. In argomento si veda, da ultimo: A. Frignani, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 10 ss.

[6] M. Venturello, *Brevetto per invenzioni industriali*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg.*, Torino, 2009, p. 30 ss.

[7] N. Abriani, *I segni distintivi dell'impresa*, cit., p. 6, ove l'A. sottolinea come la disciplina del marchio rechi un insieme di norme «susceptibili di essere applicate in via analogica agli altri segni in quanto espressione della funzione distintiva sottesa anche a questi ultimi e non immediatamente collegate alla registrazione (che, come si vedrà, costituisce una peculiarità della fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio)».

[8] Il 18 agosto 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192, ed è quindi entrato in vigore il successivo 2 settembre, il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, recante la revisione del Codice della Proprietà Industriale. Si veda, C. Galli, *La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione «proprietaria» a un approccio market oriented*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 277 ss., che osserva come i 130 articoli del Codice della Proprietà Industriale: «vanno ben al di là di un semplice decreto correttivo, ma delineano un vero e proprio “nuovo” Codice, caratterizzato da un approccio realistico, che tende a commisurare la protezione dei diritti di proprietà industriale a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato e, prima ancora, nel “mondo della vita”, delineando in questo modo un equilibrio tra esclusive e concorrenza, che si distacca decisamente dall'impostazione “proprietaria” a cui la Relazione al testo originario del Codice dichiarava di ispirarsi».

[9] M.A. Benedetto, *Marchio*, in *Enc. dir.*, Milano, 1975, XXV, p. 585 che, nel procedere ad una classificazione di marchi, inquadra i marchi commerciali o concorrenziali come antesignani del marchio moderno.

[10] M. Are, *Marchio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1975, XXV, p. 587 ss. ove l'A. pone in evidenza come «assume rilievo determinante per la esplicazione della funzione il connotato di “proprietà” del segno rispetto alla situazione da esso sintetizzata. Egualmente allorché si parla del segno come strumento significativo “proprio” rispetto ai contenuti qualitativi espressi, in un rapporto di

determinatezza, che secondo la convenzione lo collega a questi e non ad altri, si fa riferimento al segno in funzione di tale rapporto, onde non vengono in considerazione quegli altri significati ed impieghi del segno [...] che, non interferendo su tale rapporto e non incidendo sulla sua esplicazione, non pregiudicano l' idoneità significativa specifica. Questo concetto ha particolare rilievo in tema di marchi, allorché lo stesso segno (parola od emblema) assolva funzioni significative e perciò distintive tra loro non interferenti».

[11] M. Are, *op. cit.*, p. 590. Per un quadro generale v. M. Are, *Profili generali del marchio*, Milano, 1974.

[12] G. Gargiulo, *Il passaggio dal marchio celebre al marchio che gode di rinomanza, attraverso il riconoscimento legislativo della forza comunicativa e suggestiva del segno*, in *Contr. impr. Eur.*, 2011, p. 301 ss., che precisa: «in tale contesto, dunque, il marchio veniva protetto non perché aveva un valore in sé, come l'opera dell'ingegno o l'invenzione industriale, ma solo in quanto l'uso altrui ne pregiudicasse la funzione distintiva».

[13] G. Facci, *Il merchandising del marchio sportivo*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 206 in cui si precisa che «la rilevanza della disposizione è rappresentata non solo dal fatto che la novella del 1992 ha svincolato la titolarità del marchio dalla qualità di imprenditore, così che qualsiasi soggetto è legittimato a presentare la relativa domanda, ma anche dalla circostanza che il legislatore espressamente ha ammesso che possa essere titolare di un marchio chi si riproponga unicamente di cederne ad altri il diritto di farne uso, per le classi cui si estende la tutela conferitagli dalla legge dietro pagamento di un corrispettivo».

[14] G. Gargiulo, *Il passaggio dal marchio celebre al marchio che gode di rinomanza, attraverso il riconoscimento legislativo della forza comunicativa e suggestiva del segno*, cit., p. 308, pone in evidenza la revisione operata: «con l'art. 5.2 della Direttiva del 1989, ed il conseguente decreto attuativo modificativo dell'art. 1 della l.m. del 1942 (ulteriormente modificato dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, emanato in attuazione dell'accordo TRIP's – *Trade Related Aspects of Intellectual Property* adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 oggi trasfuso [...] nel codice della proprietà intellettuale».

[15] N. Bottero e M. Travostino, *I marchi d'impresa. Inquadramento dell'istituto*, in *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali e processuali*, a cura di N. Bottero e M. Travostino, Torino, 2009, p. 8, ove scrivono: «Un'altra distinzione a cui è possibile risalire dal'esame del diritto positivo è quella tra marchi di prodotti e marchi di servizi. Anche in questo caso, la distinzione si fonda sull'oggetto che il segno si ripropone di contraddistinguere trascinando con sé, sotto il profilo applicativo, notevoli conseguenze in punto di giudizio di contraffazione. [...] Si distinguono poi i marchi generali, che individuano tutta la produzione di un'impresa (si pensi a Fiat, Ferrero, Microsoft) dai marchi speciali, che invece si riferiscono a singoli prodotti o linee di prodotti (ad esempio, Grande Punto, Nutella, Excell)».

[16] N. Abriani, *I segni distintivi dell'impresa*, cit., p. 9.

[17] C. Tenella Sillani, *Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore*, in *Obb. contr.*, 2009, p. 775 ss.

[18] G. De Cristofaro, *Le conseguenze privatistiche della violazione del divieto di pratiche commerciali sleali: analisi comparata delle soluzioni accolte nei diritti nazionali dei Paesi UE*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 880 ss. spec. 905.

[19] A. Leone, *Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e delle imprese*, in *Dir. ind.*, 2008, p. 255 ss. «Il 21 settembre 2007 sono entrati in vigore i D.Lgs. n. 145/2007 e n. 146/2007 che hanno recepito le direttive comunitarie 2006/114 e 2005/29/CE».

[20] M. Libertini, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 73 ss.

[21] M. Maugeri, *Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, II, p. 477 ss. spec. 486.

[22] M. Are, *Marchio (dir. priv.)*, cit., p. 591.

[23] C. Camardi, *Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti scambio e nei rapporti «reticolari»*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, p. 558.

[24] N. Abriani, *I segni distintivi. Il marchio: nozione, funzioni, tipologie*, cit., p. 50.

[25] N. Abriani, *op. cit.*, p. 52, ove si pone in risalto che: «la verità va dunque intesa, secondo un'accezione restrittiva e puramente negativa, come non recettività: ai fini del rispetto del requisito è cioè sufficiente che il marchio non sia idoneo a trarre in inganno destinatari dei beni o dei servizi da esso contrassegnati. [...] Il carattere decettivo del segno va peraltro valutato alla stregua dell'apprezzamento del consumatore medio: deve pertanto riconoscersi la validità di marchi composti da espressioni non vere, ma comunque inidonee a trarre in inganno il pubblico per la loro valenza meramente fantastica ed il loro contenuto palesemente iperbolico».

[26] F. Galgano, *L'impresa*, in *Tratt. dir. civ.*, III, Padova, 2^a ed., 2010, p. 562 che, a proposito dell'art. 12 C.p.i. ed al requisito della novità, precisa: «La disposizione indica precisamente in che cosa consiste la mancanza di novità. Si distinguono principalmente tre categorie eterogenee: quella dei segni non nuovi, perché coincidenti con segni che nel linguaggio corrente, o negli usi costanti del commercio, sono divenuti di uso comune [...]; quella dei segni non nuovi, perché identici o simili a marchi o altri segni distintivi già noti di terzi [...]; quella infine dei segni invalidi perché non nuovi, per la presenza di una registrazione o di una domanda anteriore di terzi, depositate per prodotti dello stesso genere, ossia identici o affini».

[27] F. Galgano, *Diritto privato*, cit., p. 520.

[28] N. Abriani, *I segni distintivi. Il marchio: nozione, funzioni, tipologie*, cit., p. 63.

[29] N. Abriani, *I segni distintivi. La tutela del marchio. Il giudizio di contraffazione*, in *Diritto industriale*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da G. Cottino, II, Padova, 2001, p. 80. «Il diritto di esclusiva sul marchio – più o meno ampio, [...] in relazione alla sua rinomanza – incontra un temperamento nella previsione legislativa di alcune ipotesi nelle quali eccezionalmente il segno può essere utilizzato in modo legittimo da terzi».

[30] D. Predovic, *La valutazione del marchio. Dalla consumer-based brand equità alla valutazione finanziaria*, Milano, 2004, p. 13 ss., spec. 106. Significativa, per una riflessione di diritto comparato, la disciplina sulla proprietà intellettuale nell'ordinamento francese: M.-É. Ancel, *La compétence et la loi applicable en matière de propriété intellectuelle*, in *Rev. int. dr. comp.*, 2010, p. 447 ss. Specificamente, per una panoramica a livello giurisprudenziale sul marchio, si rinvia a: S. Durrande, *Droit des marques*, in *Rec. Dalloz*, 2010, p. 851 ss.

[31] D. Predovic, *La valutazione del marchio. Dalla consumer-based brand equità alla valutazione finanziaria*, cit., p. 106 ss.

[32] R. Tommasini e M. Galletti, *Statuto dell'imprenditore e azienda*, in *Tratt. dir. civ. Cons. naz. not.*, diretto da P. Perlingieri, V, 2, Napoli, 2009.

[33] T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 31ss. che inquadra i segni distintivi come beni immateriali.

[34] M. Trimarchi, *Proprietà e impresa*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 895 ss., spec. 897. N. Abriani, *I segni distintivi*, cit., p. 10 ove l'A. precisa: «Ed è soprattutto in considerazione del carattere funzionale e relativo della tutela che una parte della dottrina ha contestato la tradizionale qualificazione dei segni distintivi come *beni immateriali*, suscettibili, al pari dei beni materiali e sia pur con i dovuti adattamenti, di inquadramento nella categoria dei diritti reali, configurandoli all'opposto come semplici *diritti di monopolio* rientranti nel *genus* dei monopoli pubblici e privati, e quindi non sussumibili negli schemi del libro terzo del codice civile. [...] Alla obiezione fondata sulla mera relatività della protezione del diritto sul segno distintivo si sono affiancati ulteriori rilievi di carattere sistematico. In particolare si è affermato come la natura stessa del bene immateriale impedirebbe un suo inquadramento tra i diritti reali, dei quali mancherebbero una serie di requisiti qualificanti tra cui l'esclusività del possesso e del godimento».

[35] M. Trimarchi, *op. cit.*, p. 901, in cui l'A. pone in evidenza il rapporto tra proprietà e impresa, sinora colto essenzialmente sul piano dei concreti interessi tutelati, sul versante interno negli artt. 41 e 42 della Costituzione e sul versante europeo, oltre che nei Trattati, negli artt. 16 e 17 della Carta di Nizza e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

[36] G. Gargiulo, *Il passaggio dal marchio celebre al marchio che gode di rinomanza, attraverso il riconoscimento legislativo della forza comunicativa e suggestiva del segno*, cit., p. 307.

[37] F. Cafaggi, *Il diritto dei contratti nei mercati regolati: ripensare il rapporto tra parte generale e parte speciale*, in *Riv. trim.*, 2008, p. 95 ss. ove si precisa: «La trasformazione del ruolo regolativo dello Stato, i processi di privatizzazione e liberalizzazione ad esso connessi, hanno infatti contribuito alla creazione un corpo importante di diritto dei contratti disegnato in relazione a ciascun mercato regolato. Tra gli esiti di tale trasformazione vi è la "privatizzazione" delle relazioni contrattuali; rapporti prima disciplinati dal diritto amministrativo sono oggi regolati dal diritto civile generale e dal diritto privato dei consumatori».

[38] F. Cafaggi, *op. cit.*, p. 99 secondo cui è «il momento di porre un interrogativo più radicale relativo al rapporto tra diritto generale dei contratti e diritto dei contratti nei mercati regolati, distinguendo, ove necessario, tra mercati aventi ad oggetto l'erogazione di servizi di interesse economico generale e servizi o beni di mercati regolati, per chiedersi se i principi emergenti nel diritto dei contratti dei mercati regolati abbiano tratti comuni che sia opportuno integrare nel diritto generale dei contratti. A sua volta questo quesito andrebbe ricondotto nell'alveo del dibattito più generale concernente il rapporto tra diritto dei contratti tra imprese e consumatori e diritto dei contratti tra imprese».

[39] G. Alpa, G. Conte e L. Rossi Carleo, *La costruzione del diritto dei consumatori*, in *I diritti dei consumatori*, I, a cura di G. Alpa, in *Tratt. dir. priv. Un. Eur.*, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, 2009, p. 69 ove si prospetta la questione relativa alla codificazione dei diritti del consumatore che: «deve essere considerata nell'ambito di una più ampia prospettiva, che riguarda anche un eventuale codice europeo delle obbligazioni e dei contratti. Il diritto dei consumatori costituisce, difatti, un aspetto nodale rappresentando quell'anello di congiunzione tra mercato e contratto».

[40] F. Cafaggi, *Il diritto dei contratti nei mercati regolati: ripensare il rapporto tra parte generale e parte speciale*, cit., p. 101, che pone in evidenza: «Una terza ipotesi è quella di una integrazione totale tra i due sistemi, interrogandosi sulla possibilità che il diritto dei contratti tra imprese e consumatori nei settori regolati venga a far parte del diritto generale del consumo e, dunque, inserito nel codice del consumo, mentre quello tra imprese trovi collocazione nella parte speciale del diritto dei contratti, nel libro IV del codice civile. Questa terza soluzione implicherebbe una riscrittura del libro IV del codice, in

cui nella parte generale vengano accolti i principi generali e nella parte speciale venga affiancata alla parte riguardante i tipi contrattuali organizzati per operazioni economiche, discipline contrattuali derivanti dai singoli mercati regolati».

[41] G. Visintini, *La circolazione delle giurisprudenze*, in *Contr. impr.*, 2011, p.75, pone in evidenza come il diritto comunitario ha aperto la strada alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo e nell'ambito del diritto interno i giudici nazionali hanno: «utilizzato schemi e argomentazioni giuridiche importati dalla giurisprudenza di altri paesi della UE, [...] modelli inglobati nella giurisprudenza comunitaria, innovando in questo modo il nostro diritto nazionale». G. Alpa, G. Conte e L. Rossi Carleo, *La costruzione del diritto dei consumatori*, cit., p. 72, osservano: «Le stesse Istituzioni dell'Unione europea manifestano, dunque, in maniera sempre più pressante, l'esigenza di una armonizzazione che [...] possa ricondurre "l'attuale approccio settoriale" nell'ambito di un "quadro comune di riferimento"».

[42] G. Alpa, G. Conte e L. Rossi Carleo, *op. cit.*, p. 103 ove si pone in evidenza che, a loro volta, questi progetti discendono dai PECL; i PECL si ispirano ai PICC (*Principles of International Commercial Contracts*), ed «entrambi si ispirano ai principi della CISG. [...] In apertura del Libro II del Draft dedicato ai contratti e agli altri atti giuridici (*juridicals act*) sono collocate alcune disposizioni che hanno carattere generale».

[43] G. Smorto, *Autonomia contrattuale e tutela dei consumatori. Una riflessione di analisi economica*, in *Contratti*, 2008, p. 733, osserva: «Qualche dubbio sulla centralità di un diritto uniforme dei contratti per la promozione di un mercato unico, dunque, resta. Queste perplessità circa il carattere virtuoso di un diritto uniforme vengono poi ulteriormente rafforzate dalla letteratura economica sui costi dell'uniformazione e sui vantaggi in termini di efficienza che discendono dalla competizione tra ordinamenti». Id., *Autonomia contrattuale e diritto europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, p. 325 ss.

[44] A. Frignani e R. Pardolesi, *Fonti, fini e nozioni generali del diritto della concorrenza nella CE*, in *La Concorrenza*, a cura di A. Frignani e R. Pardolesi, in *Tratt. dir. priv. Un. Eur.*, diretto da G. Ajani e G. A. Benacchio, Torino, 2006, p. 15. Nella nozione di mercato rilevante sono da far rientrare, per la Commissione: «tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati».

[45] M. Ricolfi, *I segni distintivi di impresa. Marchio, ditta, insegna*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, p. 58 ss., ove delinea la genesi e l'evoluzione storica del marchio. «Il marchio ha potuto assumere la sua forma odierna solo con l'espansione del capitalismo industriale ed, in particolare, a partire dalla Rivoluzione francese, che ha condotto in tutta l'Europa alla abolizione delle corporazioni ed alla proclamazione della libertà dei commercianti – di tutti i commercianti – di adottare i segni distintivi da essi medesimi liberamente scelti».

[46] P. Perlingieri, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 103, ove acutamente avverte: «La funzione del mercato si desume dagli stessi valori che, immanentemente, dall'interno vincolano la libertà economica legittimandola come potere di rilevanza costituzionale. In questo consiste il nesso decisivo tra libertà di iniziativa economica e valori personalistici e solidaristici della Costituzione».

[47] G. Oppo, *Categorie contrattuali e statuti del rapporto obbligatorio*, in *Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista, Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 48 che sottolinea: «Contratto e mercato interferiscono e si influenzano a vicenda. È difficile stabilire, sul piano logico, giuridico ed economico, una priorità o una prevalenza. Il mercato – lungi dal sostituire il contratto – è fatto di contratti, i contratti nascono dal e nel mercato. Non si possono

disciplinare gli uni indipendentemente dall'altro e viceversa; gli interessi che presiedono ai primi dagli interessi che fondano l'ordine del mercato».

[48] V. Buonocore, *Contratto e mercato*, in *Giur. comm.*, 2007, I, p. 390, secondo cui autoregolamentazione o eteroregolamentazione rappresentano l'alternativa intorno alla quale ha, da sempre, ruotato il dibattito dottrinale. «Orbene, l'intervento regolatore sul mercato generale ha come obiettivi principali, da un lato, quello di impedire che i fenomeni distorsivi della concorrenza [...] ledano il fondamentale principio della libertà di concorrenza fra le imprese in omaggio al precetto contenuto nell'art. 41 Cost. e, dall'altro, quello di tutelare una serie di diritti del consumatore in quanto acquirente o fruitore di prodotti».

[49] P. Perlingieri, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 111.

[50] A. Zoppini, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 540, osserva: «Il che significa che l'obiettivo che esse perseguono è quello di garantire un grado di concorrenzialità in senso dinamico, tale da assicurare un flusso continuo di proposte innovative, apprezzabili in termini di contenuti tecnologici, di prezzi al consumatore finale, di capacità innovativa delle modalità contrattuali o organizzative della produzione e dello scambio dei beni e dei servizi».

[51] G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 45 che scrive: «Si comprende dunque come il marchio, che astrattamente considerato non presenta alcuna utilità ed in sé non soddisfa alcun interesse, possa acquistare nelle relazioni commerciali un valore strumentale elevatissimo, tanto da costituire un elemento fondamentale dell'avviamento e quindi del valore di un'azienda».

[52] F. Galgano, *Diritto privato*, cit., p. 520, scrive: «Il marchio usato per contraddistinguere un prodotto rinomato è, di per se stesso, garanzia di sicuri profitti; esso può, per questa sua autonoma capacità di attrarre clientela, raggiungere un considerevole valore di scambio».

[53] G. Dragotti, *Marchi semplici e marchi complessi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, p. 129.

[54] G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 52, in cui l'A. afferma che: «la eventuale decettività o comunque scorrettezza della informazione comunicata attraverso il marchio non deriva direttamente dal segno in sé, ma dalle informazioni comunicate con altri mezzi, il problema della recettività deve essere sempre visto con riferimento al contesto nel quale il marchio è usato e deve tener conto, in particolare, delle ulteriori informazioni, precisazioni, rettifiche introdotte nel messaggio; deve tener conto insomma dei contenuti di quel continuo dialogo fra imprenditori e consumatori».

[55] Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2010, pubblicata in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2010, sono stati indicati gli indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della normativa n. 55 del 2010, in particolare la concreta applicabilità della disciplina è subordinata all'adozione delle norme di attuazione previste dall'art. 2 e all'emanazione di un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, nonché volto a stabilire l'obbligo della tracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 2, lett. d).

[56] C. Galli, *La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione «proprietaria» a un approccio market oriented*, cit., p. 278 che, in chiave critica, pone in rilievo come le tendenze neo-protezioniste emerse nella legge n. 55 del 2010 si pongano in contrasto con le tendenze emerse a

livello comunitario ed internazionale che: «registrano la positiva evoluzione dei diritti della proprietà intellettuale verso un approccio realistico e concreto alla protezione di essi, fondato sulla considerazione di ciò che le realtà che ne formano oggetto realmente rappresentano sul mercato e, prima ancora, nelle dinamiche dell'attività economica e quindi della comunicazione d'impresa e della ricerca».

[57] G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 240.

[58] D. Sarti, *Segni distintivi e denominazioni d'origine, La proprietà intellettuale*, a cura di L.C. Ubertazzi, in *Tratt. dir. priv. Un. eur.*, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, 2011, p. 52, che osserva: «Il sistema europeo detta dunque differenti discipline per l'ingannevolezza originaria del marchio e rispettivamente per quella sopravvenuta a seguito di particolari modalità d'uso, o in conseguenza del trasferimento del segno: e considera propriamente nullo per violazione di un impedimento alla registrazione soltanto il marchio originariamente ingannevole».

[59] Corte di Giustizia dell'Unione europea, 18 novembre 2003, causa C-216/01, in *Raccolta*, 03, I-13617.

[60] P. Testa, *Concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette, pubblicità, segreto, La proprietà intellettuale*, a cura di L.C. Ubertazzi, in *Tratt. dir. priv. Un. eur.*, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, 2011, p. 414 ss.

[61] P. Testa, *op. cit.*, p. 436, in cui l'A. osserva: «Questi sistemi di autodisciplina si sono dotati, a partire dal 1989, di un'organizzazione internazionale di natura ovviamente privatistica, e hanno dato vita ad un'associazione (EASA- European Advertising Standards Alliance) che ha lo scopo di valorizzare e promuovere il ruolo dell'autodisciplina e di armonizzare i principi di base delle varie autodiscipline nazionali, e che gestisce dal 1992 il cd. Cross border complaints system per le controversie in materia di pubblicità transnazionale, basato sull'applicazione dell'autodisciplina del paese di origine del mezzo. Dell'esistenza di questi sistemi autodisciplinari il legislatore comunitario ha tenuto conto, nel disciplinare [...] prima la pubblicità, e successivamente le pratiche commerciali sleali».

[62] P. Testa, *op. cit.*, p. 437, ove osserva: «Ai fini di deflazione del contenzioso, gli stati membri possono prevedere come obbligatorio il ricorso preliminare agli organismi di autodisciplina (art. 11 comma 1 dir. 05/29; art. 5, comma 2, dir. 06/114, con disposizione analoga a quella già contenuta nell'art. 4, comma 1, dir. 84/450). In materia di pratiche commerciali scorrette – dove quindi è prevalente l'interesse del consumatore – tale ricorso non può essere considerato “equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo” previsti dalla direttiva (art. 10, comma 2, dir. 05/29)».

[63] P. Testa, *op. cit.*, p. 438, scrive: «Il preambolo della direttiva 05/29 sembra configurare anche un limite positivo, identificando il ruolo dei codici di condotta nel consentire “ai professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici settori economici” (considerando 20)».

[64] R. Schulze, *I Principi Acquis. Situazione attuale e prospettive future della ricerca*, in *I «Principi» del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto privato europeo*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 19 in cui si osserva: «Al centro delle ricerche condotte con il metodo dell'*acquis* vi è oggi sicuramente l'aspirazione a fornire [...] uno strumento di orientamento utilizzabile con specifico riguardo al diritto dei contratti».

[65] In tal senso, G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 9 ss. ove traccia l'iter normativo che ha condotto all'adozione del marchio comunitario. «Il Regolamento sul marchio comunitario è stato modificato dal Reg. 1992/03/CE, in data 27 ottobre 2003, e dal Reg. 422/04/CE, in data 19 febbraio 2004. Il marchio comunitario, la cui realizzazione non esclude la

permanenza dei marchi nazionali e la rilevanza delle convenzioni internazionali che regolano la loro registrazione nei diversi Stati, ha carattere unitario e produce, di regola, gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità, e il suo uso può essere vietato, soltanto per la totalità della Comunità (art. 1.2 reg. m.c.)».

[66] P. Perlingieri, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 164 ss., spec. 198, ove con la consueta sensibilità scrive: «La legalità contemporanea è legalità costituzionale, da non intendere rigidamente al di fuori del contesto storico. Il diritto, infatti, è storia della comunità. L'evoluzione dell'ordinamento è in gran parte dovuta ai mutamenti del contesto sociale e della cultura: il diritto è cultura. Per questo, è indispensabile il ruolo dell'interprete, di un interprete che sia intellettualmente adeguato a svolgere operazioni ermeneutiche per definizione complesse e delicate. Ancor più in un'epoca di crisi del positivismo legislativo, la conoscenza delle leggi non è sufficiente per la formazione del giurista».

[67] D. Sarti, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., p. 36, osserva: «La tutela della proprietà intellettuale è inoltre armonizzata dalla direttiva 2004/48/CE (c.d. *Direttiva enforcement*), per molti aspetti concernenti le sanzioni e l'ordinamento processuale».

[68] M. Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, Milano, 2009, p. 163 ss, ove l'A. avverte: «Le definizioni ampie fornite dai rispettivi Regolamenti rivolte a tutelare il maggior numero di segni e caratteristiche possibili determina peraltro una notevole zona di sovrapposizione per cui dovranno essere i titolari dei futuri diritti di esclusiva a dover optare per lo strumento di protezione più conveniente secondo le proprie strategie».

[69] D. Sarti, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., p. 36. «In questa prospettiva il marchio assolve la sua funzione tradizionale distintiva dell'unicità dell'impresa responsabile della qualità dei prodotti o servizi, riconosciuta a livello europeo dalle norme sulla protezione contro i rischi di confusione relativi a questa responsabilità».

[70] S. Grundmann, *La struttura del diritto europeo dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 391, che fa notare: «Nell'area del *know-how* e dei brevetti [...] si rinvengono alcune esenzioni per categorie di accordi di cooperazione costituiti da clausole standardizzate: per il trasferimento di tecnologia, per la ricerca e lo sviluppo in comune e, come ultimo anello della catena, per gli accordi di specializzazione (nel processo produttivo)».

[71] Per una ricognizione del sistema comunitario dei marchi, si veda: L. Mansani, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2000, p. 21 ss. spec. 102. Nel sistema comunitario al marchio è «attribuita essenzialmente la funzione di indicare la provenienza dei prodotti o servizi che contraddistingue dal soggetto che detiene il potere di decidere se e con quali caratteristiche essi siano immessi sul mercato».

[72] N. Bottero e M. Travostino, *I marchi d'impresa. Inquadramento dell'istituto*, cit., p. 9.

[73] D. Predovic, *La valutazione del marchio. Dalla consumer-based brand equità alla valutazione finanziaria*, cit., p. 115.

[74] G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 11, ove precisa: «La Convenzione di Unione di Parigi, sottoscritta nel 1883 ed oggetto di numerose revisioni (l'ultima delle quali ratificata dal nostro paese è quella di Stoccolma del 1967), garantisce, in ogni Stato, ai cittadini degli Stati aderenti parità di trattamento con i cittadini del paese. Per quanto riguarda il

procedimento di registrazione dei marchi, la Convenzione attribuisce a chi ha depositato un marchio in uno Stato unionista un termine di priorità di sei mesi per il deposito dello stesso marchio negli altri Stati aderenti alla Convenzione; effettuato il deposito entro tale termine, esso avrà effetto dalla data di deposito nel paese d'origine (art. 4)».

[75] M. Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, cit., p. 165.

[76] G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 12 osserva: «Per un periodo di cinque anni, il deposito internazionale dipende dalla validità del marchio del paese d'origine; [...] Il 1° aprile 1996, dopo l'adozione del Regolamento di esecuzione del 18 gennaio 1996, è divenuto operativo il *Protocollo* adottato a Madrid il 27 giugno 1989, relativo al sopra ricordato *Arrangement di Madrid*».

[77] G. Sena, *op. cit.*, p. 26.

[78] G. Sena, *op. cit.*, p. 27, in cui l'A. osserva: «La normativa prevede infatti che i marchi internazionali designanti l'Italia, registrati in base all'Accordo e/o Protocollo di Madrid, “devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali” (art. 17.2 c.p.i.) e che l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve effettuare gli stessi accertamenti previsti per i marchi nazionali anche per quanto concerne i marchi internazionali designanti l'Italia (art. 17.3 c.p.i.) i quali, come i marchi nazionali, possono essere ora oggetto di opposizione e di osservazioni in via amministrativa».

[79] N. Abriani, *I segni distintivi, I segni distintivi dell'impresa*, cit., p. 123, che scrive: «Nel quadro della tutela internazionale del marchio vanno ricordate due situazioni: la prima è disciplinata dalla *Convenzioni di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale* del 20 marzo 1883; la seconda deriva dall'*Arrangement relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio* sottoscritto a Madrid il 14 aprile 1891. [...] Mentre il sistema previsto dalla Convenzione di Unione di Parigi presuppone la tempestiva presentazione di una pluralità di domande nei diversi Stati nei quali si intenda ottenere la tutela, l'*Arrangement di Madrid* sulla registrazione internazionale dei marchi introduce una notevole semplificazione procedimentale, sostituendo al deposito plurimo un meccanismo di registrazione unitaria».

[80] D. Sarti, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., p. 32.

[81] D. Sarti, *op. cit.*, p. 61.

[82] Cfr. *Corte Giust.*, 31 ottobre 1974, 16/74, *Winthrop*, in *Raccolta*, 1974, 1183, p. 7. *Corte Giust.*, 22 gennaio 1981, 58/80, *Dansk Supermarked*, in *Raccolta*, 1981, 181, p. 11.

[83] D. Sarti, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., p. 31, che precisa: «L'interpretazione giurisprudenziale ha quindi ricostruito una funzione giuridicamente protetta dei segni distintivi uniforme a livello europeo e vincolante per tutti gli Stati membri».

[84] D. Sarti, *op. cit.*, p. 32 che scrive: «Il regolamento sul marchio comunitario ha così superato lo storico principio di territorialità della proprietà intellettuale e industriale, secondo cui ogni diritto è protetto separatamente da ciascuno stato (ancorché sulla base di principi eventualmente armonizzati a livello internazionale o nell'UE) e con effetti limitati entro i propri confini».

[85] M. Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, cit., p. 168, ove l'A. precisa: «La domanda di registrazione del marchio comunitario va depositata – a scelta del richiedente – direttamente presso l'UAMI, presso

l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, presso l'Ufficio marchi del Benelux (art. 25 Reg. 40/94)».

[86] D. Sarti, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., p. 42, ove si osserva: «L'ordinamento europeo deve quindi in via generale contemperare l'interesse alla protezione del segno distintivo con il contrapposto interesse ad evitare rischi di monopolizzazione delle strategie di accreditamento dei prodotti o servizi».

[87] G. Sena, *op. cit.*, p. 23 che scrive: «I risultati di tali ricerche di anteriorità sono trasmessi al richiedente (art. 39.6 reg. m.c.). Dopo un mese da tale trasmissione [...], l'Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 40 e contemporaneamente informa i titolari dei marchi e delle domande di marchi comunitari preesistenti, risultanti dalla relazione di ricerca».

[88] M. Scuffi, *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale*, cit., p. 167, ove si precisa, a proposito di marchio comunitario che: «L'attuazione della procedura di registrazione e la gestione di questi titoli è affidata all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) con sede in Alicante (Spagna). Secondo il Regolamento sul marchio comunitario l'Ufficio è organismo della Comunità Europea dotato di personalità giuridica (art. 111) la cui struttura si articola in "direzioni" costituite da "esaminatori" che decidono sulle domande singolarmente (art. 126)».

[89] D. Sarti, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., p. 60, ove osserva: «Eccezioni a questo principio sono peraltro previste sulla base di ulteriori convenzioni ed accordi internazionali [...] che in alcuni casi attribuiscono al deposito nazionale in un paese aderente effetti impeditivi della registrazione relativamente anche ad altri paesi membri».

[90] In tal senso, D. Sarti, *Segni distintivi e denominazione d'origine*, cit., p. 102. «Il regolamento sul marchio comunitario non limita dunque la legittimazione alla registrazione ai soli imprenditori. Certamente la funzione distintiva del marchio ha modo di esplicarsi soltanto attraverso l'offerta di prodotti e servizi realizzati nell'ambito di un'attività imprenditoriale».

[91] D. Sarti, *op. cit.*, p. 85, scrive: «La funzione così ricostruita non risulta pregiudicata dalle importazioni in uno stato membro di prodotti commercializzati all'estero dal titolare o con il suo consenso: e perciò comunque sotto il suo controllo. In tale prospettiva i tentativi del titolare del marchio di impedire le importazioni di questi prodotti non rispondono alla funzione giuridicamente protetta del diritto, e non sono compatibili con i principi di libera circolazione di merci».

[92] Per una ricostruzione delle diverse posizioni dogmatiche circa la qualificazione giuridica del *domain name*, si veda: A. Maietta, *I segni distintivi nell'era internet*, in *Diritto dell'internet e delle nuove tecnologie telematiche*, a cura di G. Cassano e I.P. Cimino, Padova, 2009, p. 361. «La questione ha ricevuto, a seconda dei casi, le risposte più svariate, essendo stato inquadrato il nome di dominio ora come semplice indirizzo telematico del sito a cui si riferisce, ora ritenendosi applicabile la disciplina sui segni distintivi, imprenditoriali [...] o solo personali, ora ancora quella della concorrenza sleale o del diritto d'autore». In argomento, *ex pluris*, P. Sammarco, *Il regime giuridico dei nomi a dominio*, Milano, 2002.

[93] A. Maietta, *op. cit.*, p. 361, ove si osserva: «Infatti, in base alla soluzione accolta, diversa sarà la tutela azionabile in presenza di comportamenti di terzi che si pongano in contrasto con il pacifico utilizzo del nome di dominio dall'utente prescelto ed utilizzato in rete, ovvero, di converso, in presenza di comportamenti illegittimi posti in essere dallo stesso assegnatario del nome a dominio, che utilizzi in rete un nome identico o comunque confondibile con un segno anteriore altrui».

[94] A. Palazzolo, *Il diritto industriale nella rete Internet: nomi di dominio, contraffazione e concorrenza sleale*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, X, *Internet*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Torino, 2004, p. 190. Sulla natura del nome a dominio quale segno distintivo atipico, si veda: R. Dessì, *Il domain name*, in *Studium iuris*, 2002, p. 1506 ss.

[95] In tal senso si veda la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, il 18 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.*, 2005, p. 95 ss., con nota di M. De Cata, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, ove viene affrontata la questione del rapporto tra nomi di dominio e segni distintivi dell'impresa (marchio). «In effetti non appare più revocabile in dubbio che il nome a dominio abbia efficacia distintiva, facendo riconoscere l'attività ed i prodotti del suo titolare, né il pericolo di confusione può ritenersi escluso dalla particolare perizia degli utenti in internet».

[96] Tribunale di Milano, Sez. Specializzata-Proprietà industriale e intellettuale, 20 febbraio 2009, in *Riv. dir. ind.*, 2009, p. 375 ss., con nota di E. Tosi, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio*. A parere dei Giudici di merito: «La pratica confusoria illecita nota come *domain grabbing* consiste nella registrazione presso la *Naming Authority*, del marchio altrui come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno, costituisce in sé e per sé atto di contraffazione – censurabile ai sensi dell'art. 22 CPI – anche in quanto attività idonea a precludere al titolare del marchio l'utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo. La circostanza che il soggetto registrante il nome a dominio sia stato licenziatario relativamente ai diritti di utilizzo del marchio non esclude la contraffazione essendo cessato ogni diritto in merito. L'utilizzo del marchio altrui come nome a dominio deve essere, pertanto, inibito e deve essere, inoltre, disposto il trasferimento del nome a dominio indebitamente utilizzato al legittimo titolare del diritto di marchio».

[97] E. Tosi, *op. cit.*, p. 393, fa notare: «Detto provvedimento sanziona correttamente il comportamento illecito noto come "*domain grabbing*" [...] consistente nella diffusa pratica contraffattoria mediante registrazione [...] come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto profitto o recare danno al soggetto titolare del relativo diritto di privativa».

[98] Si veda E. Tosi, *Nomi di dominio*, in *Digesto, Disc. Priv., Sez. comm., Agg.*, Torino, 2003, p. 931 ss.

[99] Corte Giust. CE, 23 marzo 2010, nn. 236, 237, 238, in *Dir. ind.*, 2010, p. 429 ss. con nota di M. Tavella, S. Bonavita, *La Corte di Giustizia sul caso «Adwords»: tra normativa marchi e commercio elettronico*. In senso conforme: Corte Giust. CE, 25 marzo 2010, causa C-278/08, ove è stato sottoposto alla Corte un quesito analogo a quello della causa riportata in epigrafe, in particolare ci si è chiesti se l'art. 5 della Direttiva 89/104 possa estendere le privative in capo al titolare del marchio anche all'ambito delle parole chiave nei motori di ricerca e se tali diritti di esclusiva vengano violati in caso di utilizzo di una parola chiave identica al marchio allo scopo di pubblicizzare prodotti o servizi identici». Secondo la Corte di Giustizia «il titolare di un marchio ha diritto di vietare che un inserzionista – sulla base di una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – faccia pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato», sul presupposto del pericolo di confusione da parte dell'utente di *Internet* circa la provenienza dei prodotti o servizi cui si riferisce l'annuncio, se esso sia riconducibile al titolare del marchio o ad un'impresa economicamente collegata, ovvero, al contrario ad un terzo.

[100] La parola «nome a dominio aziendale» presente nella formulazione dell'art. 22, c.p.i., D.Lgs. n. 30 del 2005, è stata sostituita dalle parole «di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo» dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

[101] C. Galli, *La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione «proprietaria» a un approccio market oriented*, cit., p. 281, che scrive: «Nel loro complesso le modifiche inserite nel Codice appaiono infatti dirette a rendere più compiuta e coerente la protezione dei marchi [...] e di attribuire alle imprese la possibilità di valorizzare tutte le esternalità positive derivanti dall'uso dei loro diritti di proprietà industriale».

[102] A. Saraceno, *La contraffazione del marchio. Presupposti sostanziali*, cit., p. 255 ss., spec. 262 ss. «Tale divieto, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si estende poi anche all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendale di "un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato 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". [...] La norma prevede, quindi, che un segno usato come marchio non possa essere impiegato da terzi in segni distintivi di specie diversa, ampliando implicitamente l'esclusiva concessa al titolare a seguito della registrazione del marchio medesimo. Inoltre, pur trattandosi di segni distintivi di natura differente rispetto al marchio, un'eventuale violazione di quest'ultimo dovrà essere determinata alla stregua dei medesimi criteri analizzati per il conflitto tra due marchi. Infatti, gli artt. 12, 20 e 22 c.p.i. fanno riferimento ai concetti di identità e affinità tra attività d'impresa, rischio di confusione anche nella fattispecie del rischio di associazione».

[103] C. Galli, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, Milano, 2009, p. 382.

[104] In argomento, si veda: P. Varl, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, Padova, 2001; A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, 6^a ed., Milano, 2009.

[105] A. Maietta, *I segni distintivi nell'era internet*, cit., p. 373, ove pone in evidenza che: «la normativa italiana, non fornisce una definizione precisa del nome a dominio ma ne inferisce la tutela laddove lo stesso venga usato in ambito commerciale con pratiche scorrette autorizzando l'utilizzo di meccanismi di tutela previsti per i segni distintivi tipici ed in particolare, per i marchi d'impresa. [...] Invero, la mancata qualificazione definitoria del nome a dominio nel codice della proprietà industriale fa sì che la giurisprudenza possa tutelarlo nei modi innanzi descritti solo laddove questo sia utilizzato in ambito commerciale».

[106] V. Di Cataldo, *Secondo intervento: sui marchi*, in *Quaderni di AIDA*, n. 11, *Il Codice della proprietà industriale*, Atti del convegno Aippi di Milano del 5 febbraio 2004, a cura di L.C. Albertazzi, Milano, 2004, p. 197, ove si sottolineano le novità del Codice in materia di marchi d'impresa che, a proposito dei nomi di dominio, precisa: «il testo finale sopprime quasi per intero la sezione del libro II [...]. È rimasta una disciplina minimale, che punta non a disciplinare per intero i nomi a dominio, ma solo a dare ad essi la tutela dei segni distintivi quando utilizzati "come segni" da operatori economici. Per rimarcare questa caratteristica abbiamo utilizzato l'espressione "nomi a dominio aziendali", probabilmente inedita, e che può piacere o non piacere, ma vorrebbe chiarire che le poche regole del Codice dedicate ai nomi a dominio riguardano solo i nomi a dominio utilizzati da imprenditori nell'esercizio dell'impresa, e cioè dei "segni distintivi" ».

[107] In argomento si veda: C.E. Mayr, *I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *AIDA*, Milano, 1996, p. 228-232; M. Fazzini, *Il diritto di marchio nell'universo di Internet*, in *AIDA*, Milano, 1998, p. 593 ss.

[108] M. Gambini, *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, Napoli, 2006, p. 242 ss., ove, con acutezza, avverte: «Si pensi alle ipotesi, peraltro assai ricorrenti nella pratica, in cui venga richiesta la registrazione del marchio registrato da altri per denominare il proprio sito Internet. Tale attività illecita è consentita da regole di assegnazione che escludono ogni accertamento sulla richiesta per prima

effettuata, in quanto ispirate al principio *first come, first served* e, cioè, chi per primo chiede la registrazione, per primo ottiene il diritto di usare in esclusiva il nome. E viene posta in essere dall'utente, talvolta inconsapevolmente, talaltra dolosamente, con l'intento, cioè, di sfruttare la notorietà del segno distintivo di un'impresa concorrente o la diffusione del prodotto concorrente».

[109] A. Saraceno, *La contraffazione del marchio. Presupposti sostanziali*, cit., p. 264, ove si riporta il celebre caso "Armani", conclusosi con una sentenza del Tribunale di Bergamo, 6 marzo 2003, che aveva visto contrapposti per la titolarità del nome a dominio www.armani.it, la casa di moda dello stilista Giorgio Armani e il signor Luca Armani, titolare di un timbrificio in provincia di Bergamo. In particolare, il signor Luca Armani aveva registrato per primo, nel 1997, il dominio contestato presso la *Registration Authority* italiana, ma nel 1999 la Giorgio Armani s.p.a. lo conveniva in giudizio per la contraffazione del proprio marchio celebre Armani. Il Tribunale di Bergamo ha definito il giudizio con la dichiarazione di illiceità della registrazione e della utilizzazione del dominio www.armani.it da parte del Sig. Luca Armani, con ordine di cancellazione e di inibitoria all'uso del medesimo. In argomento particolarmente interessanti le riflessioni svolte in dottrina, M. Gambini, *Colpa e responsabilità nella fornitura di servizi internet*, in *I contratti informatici*, a cura di R. Clarizia, in *Tratt. contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2007, p. 559, ove, in tema di analisi del carattere principale in cui si sostanzia il servizio di connettività, osserva: «In altri termini, il servizio di accesso e di trasmissione delle informazioni non costituisce, di norma, il fine ultimo che l'utente intende realizzare; esso rappresenta solo un momento di un'operazione economico-negoziale più complessa, dalla cui correttezza dipende, però, la compiuta realizzazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti».

[110] M. De Cata, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, cit., p. 99.

[111] C. Galli, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, Milano, 2008, p. 229 ss., spec. 232, ove osserva che il marchio «è il cardine di un sistema basato sulla concorrenza di prestazioni di prodotti e servizi, perché consente al pubblico di attribuire il merito (o il biasimo) circa le caratteristiche e la qualità di un determinato prodotto all'imprenditore dal quale esso proviene, anche se sconosciuto, contribuendo così in modo decisivo alla trasparenza e all'efficienza del sistema».

[112] In tema di tutele sociali e sviluppo sostenibile dell'economia, si veda: G. Zilio Grandi e F. Bologna, *Diritti sociali*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. comm., Agg.*, Torino, 2009, p. 311 ss., spec. 333.

[113] G. De Cristofaro, *Le nozioni di pratica commerciale e di pubblicità e il rapporto fra gli artt. 18 ss. cod. cons. ed il d. legisl. 2 agosto 2007, n. 145*, in *AIDA*, Milano, 2009, p. 195 ss.

[114] R. Sacco, *La diversità nel diritto (a proposito dei problemi di unificazione)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 15 ss., spec. 16 ove scrive: «È molto facile enumerare le ragioni che sono a favore dell'unificazione e dell'uniformazione. I conflitti di diritto (tra ordinamenti nazionali) ostacolano, senza dubbio, gli scambi».

[115] E. D'Orlando, *Profili costituzionali dell'amministrazione digitale*, in *Dir. inf. e informatica*, 2011, p. 217 ove osserva: «Attualmente, dunque, non pare discutibile la copertura costituzionale dei c.d. "nuovi" diritti connessi all'uso delle tecnologie, sebbene a tale conclusione si possa giungere attraverso percorsi argomentativi diversi. [...] Vi sono altri che, [...] considerano l'art. 2 Cost. come norma che fornisce una copertura costituzionale generale, la cui specificazione viene demandata al giudice e all'interprete, in sintonia con i mutamenti della coscienza sociale».

[116] G.B. Ferri, *Riflessioni sul diritto privato europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 1 ss., spec. 14 ove l'A., con acutezza, avverte: «L'impostazione "rimediale" verso cui sembra orientato il legislatore

privatistico europeo che, dunque, tende a ridurre al massimo l'impostazione astrattizzante dei diritti, appare una chiara accettazione delle tradizioni anglosassoni del diritto civile e tende a superare le tradizioni codicistiche del diritto civile, proprie dell'Europa continentale».

[117] S. Patti, *La globalizzazione del diritto e il contratto*, in *Obb. contr.*, 2009, p. 499 che scrive: «La recente riforma del codice civile tedesco dimostra – a mio avviso – che la circolazione dei modelli è importante e che oggi ogni legislatore guarda al mondo ma continua a basarsi anzitutto sulla propria esperienza, la propria tradizione e la propria cultura».

[118] P. Perlingieri, *Relazione introduttiva*, in *Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, a cura di E. Navarretta, Atti del Convegno di Pisa, 25-26 maggio 2007, Milano, 2007, p. 535, che con sensibile attenzione scrive: «Nonostante che l'obiettivo principale sembri essere quello dell'eliminazione di tutti i limiti posti allo sviluppo del mercato e alla libertà della concorrenza, il fine primario da garantire è pur sempre lo sviluppo della persona umana. La creazione di uno spazio unitario, idoneo ad assicurare sia il superamento delle disgregazioni del sistema sia l'applicazione di regole omogenee, presuppone un'opera di ricostruzione, ovvero di armonizzazione. Il grado di quest'ultima può essere più o meno incisivo e varia in base allo strumento utilizzato».

[119] Sui Principi di diritto europeo dei contratti, si veda: R. Zimmermann, *Lo ius commune e i Principi di diritto europeo dei contratti: rivisitazione moderna di un'antica idea*, in *Contr. impr. Eur.*, 2009, p. 101 ss.

[120] V. Roppo, *Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico?*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 277.

[121] U. Breccia, *Principles, definitions e model rules nel «comune quadro di riferimento europeo» (Draft Common Frame of Reference)*, in *Contratti*, 2010, p. 95 ss., spec. 100, ove l'A. scrive: «Nel laboratorio giuridico transnazionale e nel laboratorio giuridico europeo, il *nomen* principi (*principles*) è soprattutto largamente usato, [...] in quanto sinonimo di una *soft law*, la cui applicazione ai contratti è rimessa all'opzione degli stessi contraenti».

[122] S. Troiano, *Clausole generali e nozioni giuridiche indeterminate nei Principi Acquis del diritto comunitario dei contratti*, in *I «Principi» del diritto comunitario dei contratti*, *Acquis communautaire e diritto privato europeo*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 189 ss. che fa notare: «Diversamente da quanto hanno fatto i redattori del DCFR, i cui lavori muovevano da premesse tuttavia non coincidenti (ovvero dallo studio non tanto del diritto comunitario vigente, il c.d. *acquis communautaire*, ma soprattutto delle tradizioni comuni agli ordinamenti degli Stati membri, il c.d. *Acquis Commun* [...] gli autori dei Principi Acquis hanno pertanto soprasseduto dal formulare una norma di principio [...] contenente un generale dovere di comportarsi secondo buona fede [...] ed hanno, al contrario, optato per la soluzione di richiamare la buona fede in una serie di clausole generali minori sparse in diverse sedi e in diversi contesti».

[123] Sul *Draft Common Frame of Reference* la cui stesura è stata affidata dalla Commissione europea, congiuntamente, all'*Acquis Group* ed allo *Study Group on European Civil Code*, si rinvia a: G. Alpa e G. Conte, *Dal Progetto generale di Common Frame alla revisione dell'Acquis communautaire*, in *Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, a cura di E. Navarretta, Atti del Convegno di Pisa, 25-26 maggio 2007, Milano, 2007, p. 651 ss.

[124] In argomento si veda: L. Antonioli, *Contratti del consumatore nel diritto dell'Unione europea*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. civ., Agg.*, Torino, 2011, p. 208 ss., spec. 233, che qualifica il DCFR come un testo volto ad enucleare una serie di principi comuni in materia di diritto europeo dei contratti: «pubblicato in una versione preliminare alla fine del 2007, e nella versione finale nell'ottobre del 2009, copre, oltre al

diritto dei contratti, un'ampia serie di settori che riguardano praticamente l'intero spettro del diritto privato patrimoniale». P. Mengozzi, *Il DCFR, il Manifesto sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti e la giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. impr. Eur.*, 2009, p. 523 ss.

[125] G.B. Ferri, *Riflessioni sul diritto privato europeo*, cit., p. 21, scrive: «I *Principi dell'Unidroit*, i *Principi di diritto europeo dei contratti*, il *Codice di Pavia*, lo stesso *Draft Common Frame of Reference* [...] costituiscono “codificazioni” ambigualmente private, certamente *colte*, elaborate da giuristi di varia cultura e nazionalità. [...] Sembra tuttavia innegabile che tali normative europee si ispirano comunque all'esigenza di organizzare razionalmente la varietà e complessità di situazioni e di interessi che la realtà, se la si vuole rendere, in qualche modo governabile, necessitano di stabilizzazione e di razionalizzazione che poi costituisce l'impulso [...] che storicamente ha dato vita all'elaborazione dei sistemi dei codici e delle categorie concettuali che questi hanno sostanzialmente recepito».

[126] P. Perlingieri, *Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto dalla Comunità economica europea all'Unione Europea*, in *Il diritto dei consumi*, IV, a cura di P. Perlingieri e E. Caterini, Rende, 2009, p. 21, che acutamente avverte: «A fronte della progressiva e inarrestabile globalizzazione dell'economia e del mercato si avverte l'esigenza di evitare squilibri, scompensi, distorsioni nel gioco della concorrenza e introdurre fattori riequilibranti. [...] Dinanzi a tale scenario emerge la necessità di superare il *deficit* di regolamentazione condivisa, mediante la composizione di regole comuni a tutti i Paesi: l'armonizzazione legislativa del trattamento previsto per le imprese renderebbe più difficili eventuali comportamenti opportunistici» (p. 20).

[127] G. Alpa, G. Conte e L. Rossi Carleo, *La costruzione del diritto dei consumatori*, cit., p. 17, che osservano: «Sul versante giuridico, va sottolineato che l'etica si espande primariamente attraverso la *c.d. soft law*, ma anche per mezzo delle tradizionali fonti “rigide”».

[128] G. Alpa, G. Conte e L. Rossi Carleo, *op. cit.*, p. 23 ss. «Il 22 marzo 2006 la Commissione europea ha pubblicato una nuova comunicazione sul “*partenariato per la crescita e l'occupazione*”, specificamente mirata a “*fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*”».

[129] L. Rossi Carleo, *Il mercato tra scelte volontarie e comportamenti obbligatori*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 168 ove si fa notare che la CSR: «testimonia in maniera più evidente l'intersecarsi tra scelte volontarie e comportamenti obbligatori. Questa intima correlazione tra i due aspetti non caratterizza, dunque, esclusivamente l'ordine giuridico della domanda e dell'offerta, ma si può cogliere anche nell'ambito dell'attività di impresa».

[130] Cosí, V. Buonocore, *Etica degli affari e impresa etica*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 196, ove precisa: «Se è vero che non è ancora possibile definire con esattezza che cosa sia la responsabilità sociale delle imprese, né è possibile identificare un modello unico di “impresa socialmente responsabile”, è ancora vero che comincia a percepirsi l'influenza che il modello prevalente ha sulla gestione delle imprese che lo adottano ed in particolare sulle strategie aziendali».

[131] F. Mazziotti, *Diritti fondamentali e solidarietà nei rapporti di lavoro*, in *Dir. merc. lav.*, 2010, p. 401 ss. spec. 411. «Non si comprende perché si debba andare alla ricerca di norme etiche, di difficile individuazione e non rilevanti, senza apposito rinvio, per l'ordinamento dello stato, quando il dovere inderogabile di solidarietà preclude all'impresa di agire esclusivamente per la realizzazione del profitto. [...] Occorre il rinvio non tanto alle norme etiche, quanto alle norme, anche tecniche, di gestione dell'impresa. Tale rinvio è certamente individuabile nei sistemi di *common law*, ma anche nei sistemi di *civil law* sono ravvisabili spazi notevoli per la formazione di normative, poi recepite attraverso rinvii impliciti, nell'ordinamento dello stato».

[132] P. Perlingieri, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss, spec. 196, ove l'A., acutamente, avverte: «La complessità dell'ordinamento nel momento del suo effettivo riscontro, cioè nel momento ermeneutico volto a realizzarsi come ordinamento del caso concreto, non può non risultare unitaria [...]. Sotto questo profilo, che è quello che realmente conta, in una scienza giuridica che è scienza pratica, l'ordinamento per quanto complesso sia, di qualsiasi complessità si caratterizzi, non può che essere uno, anche se risultante da una pluralità di fonti e componenti. Un ordinamento integrato con norme provenienti dall'esterno, o in via istituzionale ed organica o in sede di generale o di particolare rinvio, si realizza sempre in chiave monistica, non in chiave dualistica o, ancor peggio, in chiave pluralistica. Non deve assolutamente confondersi l'unitarietà dell'ordinamento con la pluralità delle sue fonti, siano esse organizzate al suo interno, siano esse individuabili all'esterno anche con riferimento ad ordinamenti altri».

[133] P. Perlingieri, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 262, ove con profonda sensibilità, fa notare: «Rispetto alla cultura del mercato e alla cultura dell'impresa resta centrale il patto sociale che ravvisa in esse soltanto una manifestazione di libertà e di efficienza in funzione della realizzazione delle libertà civili e dei diritti inviolabili dell'uomo». Id, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, p. 503.

[134] P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 485, ove delinea, nella prospettiva descritta, le imprese che si ispirano ad un mercato etico: «Estreme testimonianze di questo approccio al mercato sono le istituzioni del commercio alternativo quali, ad esempio, le *non profit organizations* [...]. Qui grande è il potere e la responsabilità dei consumatori: gioca un ruolo decisivo il grado non tanto del loro reddito quanto della loro cultura».