



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

UnivrFW
Univr Fashion Week



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

545055-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE

Summer School “Univr Fashion Week” Edizione 2018

Case study in materia di marchi patronimici

Diletta Danieli

Ph.D.

Contenuti della presentazione

- 1) Il marchio patronimico e il suo ruolo nel settore della moda
- 2) Il c.d. 'statuto di non decettività' dei segni distintivi
- 3) La cessione del marchio patronimico: casistica
- 4) Le 'interferenze' degli strumenti di tutela

1) Il marchio patronimico

Nome dello stilista eponimo che firma le proprie creazioni e che, nella maggior parte dei casi, è colui che ha avviato una determinata produzione creativa nel settore della moda (c.d. *‘creatori del gusto e della moda’*)

nuova funzione pubblicitaria del marchio

1) Il marchio patronimico

- Prima tutela:
art. 8, c. 2 CPI ammette la **registrazione di un nome di un altro soggetto**, a condizione che “il loro uso non sia tale da ledere la **fama, il credito o il decoro**” dell’avente diritto
- Se il nome di persona è **notorio**:
art. 8, c. 3 CPI limita la registrazione e l’uso del segno **solo all’avente diritto**, o con il suo consenso (solo per i medesimi prodotti o servizi – agganciamento)

1) Il marchio patronimico

Marchio **forte** o marchio **debole**?

- in generale, requisito del carattere distintivo
- le **denominazioni generiche** sono **vietate**, a meno che non **aggiungano un elemento di differenziazione**
- e in questo caso possono essere registrati, **ma** la tutela è **debole** perché circoscritta all'elemento di differenziazione
- diversi i marchi **forti**, che invece **non hanno un legame** con i beni che vanno a caratterizzare

2) Lo statuto di non decettività

- terminologia coniata da Paola Frassi (cfr. *Riv. dir. industriale*, 2009, I, p. 29 ss.)
- insieme di norme volte alla **tutela di consumatori e concorrenti** rispetto a **fattispecie di ingannevolezza del marchio**
- sistema di tutela che abbraccia **tutto il 'corso della vita' di un marchio**: dalla sua registrazione, all'esistenza e all'uso, fino alla eventuale cessione

2) Lo statuto di non decettività

Norme di riferimento

- **art. 14, c. 1(b) CPI**

impedimento alla registrazione per segni 'idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o qualità di prodotti o servizi'

- per il marchio UE, v. art. 7(1)(g) reg. 2017/1001

2) Lo statuto di non decettività

Norme di riferimento

- **art. 14, c. 2(a) CPI**

decadenza per decettività sopravvenuta
per i marchi divenuti ‘idonei ad indurre in inganno il pubblico (...) a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso’

- per il marchio UE, v. art. 58(1)(c) reg. 2017/1001

2) Lo statuto di non decettività

Norme di riferimento

- **art. 21, c. 2 CPI**

divieto di uso ingannevole del marchio (in sé non decettivo), vale a dire tale da ‘ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni distintivi’ o ‘da indurre comunque in inganno il pubblico’

- per il marchio UE, v. art. 9(1)(b)-(c) reg. 2017/1001

2) Lo statuto di non decettività

Norme di riferimento

- **art. 23, c. 4 CPI**

limite nel trasferimento e nella licenza del marchio, dai quali ‘non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali per l’apprezzamento del pubblico’

3) La cessione del marchio patronimico

Due casistiche di possibili controversie in contesti di cessione di un marchio patronimico

- 1) possibilità per l'**acquirente** di **registrare altri marchi**, che possono comprendere, tra i loro elementi, **anche il nome di persona già contenuto** nel marchio patronimico oggetto di cessione
- 2) possibilità per il **cedente** di **continuare ad usare il proprio nome** in attività di impresa, e di inserirlo in **nuovi marchi** insieme ad altri elementi

3) La cessione del marchio patronimico

Corte di giustizia, sentenza 30 marzo 2006,
causa C-259/04, Elizabeth Emanuel

- plurime cessioni dell'impresa e della domanda di registrazione del marchio 'Elizabeth Emanuel'
- la stilista si oppone alla registrazione del marchio con il suo nome (ma grafia diversa), e successivamente ne chiede la decadenza per decettività
- iniziale rigetto delle domande

3) La cessione del marchio patronimico

Corte di giustizia, sentenza 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elizabeth Emanuel

- CG chiamata a pronunciarsi su ipotesi di marchio originariamente decettivo (causa di nullità della registrazione) e di decettività sopravvenuta (all'epoca, disciplina prevista nella dir. 89/104/CEE)
- bilanciamento di interessi tra affidamento dei consumatori e diritto degli imprenditori a cedere liberamente imprese, avviamenti, marchi

3) La cessione del marchio patronimico

Corte di giustizia, sentenza 30 marzo 2006,
causa C-259/04, Elizabeth Emanuel

- **quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto di un vestito recante il ['nuovo'] marchio, dall'idea che [la stilista] abbia partecipato alla creazione di tale vestito, le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio (par. 48)**

3) La cessione del marchio patronimico

Corte di giustizia, sentenza 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elizabeth Emanuel

- la denominazione Elizabeth Emanuel **non** può essere considerata **di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico** sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue
- eventualmente, **spetta al giudice nazionale** valutare se il 'nuovo' marchio sia **riconducibile ad una volontà dell'impresa di far credere al consumatore** che la stilista sia ancora coinvolta nella creazione del prodotto (ma **non** è comunque impedimento assoluto alla registrazione)

3) La cessione del marchio patronimico

Corte di giustizia, sentenza 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elizabeth Emanuel

- la **domanda di registrazione di un marchio** che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio **non può**, **unicamente a causa di tale caratteristica**, essere respinta perché esso indurrebbe il pubblico in **inganno**, quando **l'avviamento connesso** a tale marchio, precedentemente registrato con una forma grafica differente, è **stato ceduto unitamente all'impresa** che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio

3) La cessione del marchio patronimico

Corte di giustizia, sentenza 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elizabeth Emanuel

- il **titolare di un marchio** che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio **non può, unicamente a causa di tale caratteristica**, essere considerato **decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno**, quando **l'avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all'impresa** che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio

4) 'Interferenze' tra strumenti di tutela

- Le norme del CPI che formano il c.d. statuto di non decettività si intersecano con altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento
- pluralità di interessi tutelati: consumatori e concorrenti

4) 'Interferenze' tra strumenti di tutela

Concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

- 1) **imitazione servile** dei prodotti di un concorrente (atti confusori)
- 2) **appropriazione di pregi e agganciamento**
- 3) **scorrettezza professionale** (tra cui rientrano le comunicazioni ingannevoli)

4) 'Interferenze' tra strumenti di tutela

Disciplina della pubblicità ingannevole

- derivazione UE: dir. 2006/114/CE, attuata con d.lgs. 145/2007
- competenza attribuita all'AGCM (*public enforcement*), che può inibire e/o sospendere, in via amministrativa, gli atti di pubblicità ingannevole (art. 8 d.lgs. 145/2007)
- ma fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale (art. 8, c. 15 d.lgs. 145/2007)

4) 'Interferenze' tra strumenti di tutela

Disciplina delle pratiche commerciali scorrette

- derivazione UE: dir. 2005/29/CE, attuata con d.lgs. 146/2007 che introduce modifiche al Codice del consumo (d.lgs. 206/2005)
- competenza attribuita all'AGCM (*public enforcement*), che può inibire e/o sospendere, in via amministrativa, le pratiche commerciali scorrette (art. 27 cod. cons.)
- ma fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale (art. 27, c. 2 cod. cons.)