

ITALY

Rome

Mrs. Francesca Sebastio

C/o

Autorità Garante della concorrenza e del Mercato

and

Assistant of The Third University of Rome

Course of studies and sociologic Communication

Department of Studies of International Politics and science

Piazza Verdi n° 6°

00198 Roma

e-mail address: Francesca.sebastio@agcm.it

The consumer's perceptions on the effects of advertising in relation to geographic on registered trademarks ^(*)

Summary: 1. Introduction; 2. Use of geografic and registered trademarks; 3. The effects of misleading advertising from the use of geografic and registered trademarks; 4. The concept of the consumer; 5. Community aspects; 6. Italian case laws; 7. The consumer protection in the Italian law.

English Abstract: the contribution is a brief analysis regarding the new Italian Law on consumer protection, disciplined by the legislative Degree n° 206, dated 6 September 2005, the Consumer Code. The author was inspired by a recent decision made by the Italian Supreme Court of judgement on registered trademarks with geografic origin of a product. It takes a look at the differences between registered trademarks in misleading advertising and the civil law consequences on the consumer protection. The effects which false registered trademarks have on the consumer are hereby described. The concept of the “average consumer” as defined by the Italian Branch, is abstract. The European and national Authorities do not take other categories of defenceless consumers, such as children and teenagers, into account. Such categories are void of experience and therefore are unable to identify misleading advertising thus the need for added protection. There are many examples of case laws and the decisions taken by Italian competitive authority on misleading advertisements. The author also describes the decisions taken by the European court of the Italian judges as regards to consumer's protection. The Italian consumer has double protection as regard to the public administrative aspects as well as the civil one.

Key words:

- | | |
|--|----------------------|
| -Geografic trademark | -Consumer protection |
| -Registered trademark | - Italian Law |
| -Use of the geografic and registered trademark | - Double protection |
| - Consumer's perceptions | -Public protection |
| - Misleading advertising | -Private protection |
| -Concept of the average consumer | |
| - Persons informed | |

^(*) The author is an official of the Italian Competition Authority. Every expressed opinion in this paper are personal and don't involved the Public Institution where she works.

La percezione del consumatore medio nelle comunicazioni pubblicitarie relative al marchio registrato e all'uso di un toponimo e relativa tutela ^(*)

Sommario: 1. Premessa; 2. L'uso di un marchio geografico o di un marchio registrato; 3. Il Marchio geografico o registrato e gli effetti pubblicitari ingannevoli; 4. La nozione di consumatore; 5. Aspetti comunitari; 6. Aspetti nazionali; 7. Tutela accordata dall'ordinamento.

Abstract: *Nel presente contributo viene affrontata la possibile induzione in errore del consumatore in relazione alla denominazione di un prodotto recante i riferimenti della stessa località di provenienza di un altro prodotto alimentare simile, connessa alla individuazione della nozione di "consumatore medio" in rapporto alla percezione che quest'ultimo ha di un determinato prodotto contraddistinto da un determinato marchio geografico. Nel nostro ordinamento solo recentemente il legislatore ha conferito una disciplina organica del rapporto tra produttore, professionista e consumatore, attraverso il Codice del Consumo, di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206. Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, si effettua una breve disamina incentrata principalmente sugli effetti potenzialmente ingannevoli prodotti sui consumatori derivanti dalla circolazione di marchi contenenti riferimenti geografici fuorvianti o marchi assunti come registrati, quando ancora non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'Ufficio Italiano Brevetti. Sono citati gli orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché le decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa in relazione a messaggi riguardanti marchi geografici o marchi registrati. La tutela accordata è duplice sia riguardo agli aspetti pubblicitari ed amministrativi sia riguardo a quella civilistica.*

Parole chiavi:

-Marchio geografico	-Consumatore medio	-Doppia tutela
-Marchio registrato	-Nozione di consumatore medio	-Tutela pubblicitaria
-Utilizzo del marchio registrato	-Soggetto informato	-Tutela privatistica
- Pubblicità effetti	-Soggetto avveduto	
-Pubblicità ingannevole	-Tutela	

^(*) L'autrice è funzionaria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato. Ogni considerazione è espressa a titolo personale e non impegna l'istituzione di appartenenza.

1.Premessa

La questione è stata affrontata dai giudici della Cassazione, relativamente all'ammissibilità della commercializzazione di un prodotto alimentare contrassegnato da un marchio recante il riferimento geografico di provenienza che potrebbe arrecare confusione presso i consumatori¹.

La controversia era riferita ad una fattispecie concernente il parametro di riferimento relativo al concetto di "consumatore medio", messo a confronto con il tipo di percezione che hanno i destinatari di un determinato marchio recante la denominazione di origine del prodotto commercializzato e la possibile confusione che potrebbe derivare dalla indicazione geografica del prodotto che richiama le origini protette di un altro bene commercializzato.

A ciò si aggiunga anche la finalità promozionale collegata alla circolazione del bene commercializzato con una denominazione potenzialmente idonea a trarre in errore circa la natura e le origini del prodotto medesimo. La Cassazione a suo tempo ha stabilito che l'inserimento del luogo nella denominazione del prodotto non fosse idonea ad arrecare confusione in quanto sussistevano nel caso di specie, difformità organolettiche e di tecniche di produzione che contraddistinguevano i due prodotti i quali non erano nemmeno fungibili fra di loro.

2. L'uso di un marchio geografico o di un marchio registrato

In materia di toponimo, dal punto di vista civilistico, la denominazione di origine di un marchio è tutelato, sia ai fini di protezione di un marchio registrato, sia ai fini di provenienza di origine controllata. Ciò al fine di stabilire il carattere più o meno distintivo del marchio di fronte alla generalità dei consociati, nonché al fine di proteggere un determinato prodotto da eventuali contraffazioni o sviamento di clientela conseguente alla confusione arrecata nel mercato interessato dalla circolazione di prodotti contrassegnati da prodotti identificati da un marchio che in qualche maniera rievoca le origini di un altro prodotto concorrente. La distinzione tra "marchio forte" e "marchio debole" è basata sul livello di maggiore o minore

¹ Cfr. Cass. Civ., sez. I 26 marzo 2004 n. 6080. La fattispecie riguardava l'inserimento della località geografica "Parma" accanto al nome del prosciutto cotto "Parmacotto", che poteva evocare e confondere i consumatori in ordine al prosciutto crudo anch'esso prodotto nella città di Parma.

tutela accordata dall'ordinamento nazionale². In tal senso, l'apposizione di una località geografica in un determinato marchio, il cosiddetto toponimo, è stato da sempre oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, ossia se l'utilizzo di un toponimo dia luogo ad un marchio "forte", oppure a uno cosiddetto "debole". L'intensità del marchio varia a seconda del maggior grado di distintività del prodotto e, per quanto riguarda in particolare l'inserimento di una denominazione geografica nel marchio come nel caso del "Parmacotto", è stato ritenuto dalla costante giurisprudenza che l'utilizzo del toponimo è da ricondurre ai cosiddetti "marchi deboli", in considerazione del fatto che in concorrenza l'uso della località geografica è anche utilizzato per individuare la provenienza del prodotto³.

In generale, la Cassazione ha stabilito che l'uso di parole, figure, o segni atti a trarre in inganno nella scelta dei prodotti deve essere considerato con riferimento ai segni in sé e non ai prodotti o alle modalità di utilizzo del marchio e, cioè, agli elementi costitutivi intrinseci del marchio, senza considerare eventuali caratteri estrinseci o particolari proprietà dei prodotti da esso contrassegnati⁴. Nel caso particolare di una denominazione recante il luogo di produzione di un determinato alimento, i giudici di legittimità si sono già espressi con riferimento particolare alla specifica caratteristica di lavorazione occorrente per l'uno e per l'altro prodotto. Nel caso a suo tempo esaminato dai giudici di legittimità, l'utilizzo della denominazione stessa per prodotti identici, ma di qualità e provenienza non corrispondenti a quelle per le quali quest'ultima è stata riconosciuta dal legislatore, non preclude l'uso del medesimo nome geografico a chi realizzi e commerci, nella zona geografica in cui tale nome è riferibile, prodotti dichiaratamente diversi, ancorché affini, obiettivamente non confondibili tra di loro⁵.

3. Il marchio geografico o registrato e gli effetti pubblicitari ingannevoli

² Esiste un'ampia giurisprudenza al riguardo: Cass. Civ., sez. I, 11 agosto 1998 n. 7861, in *Giustizia civile*, Milano, 1999, I, p.1153 con nota di F. SEBASTIO, *Marchio, pubblicità e concorrenza*; Trib. Ancona 17 ottobre 1996, in *Giustizia civile*, Milano, 1999, I, p. 54, Cass. Civ., sez. I, 5 ottobre 1993 n. 9882, in questa *Rivista*, 1994, I, 3229, con nota di L.A. GRASSO *Marchio forte e marchio debole, secondary meaning e volgarizzazione, riflessi sulla novella n. 480 del 1992*; F. SEBASTIO, *Utilizzo del marchio per finalità commerciali e concorrenziali*, nota a Cass. Civ. 10 giugno 1998 n. 6038, in *Giustizia civile*, 1998, I, 2784; App. Torino 12 maggio 1989, *Giur. It.*, 1990, 120; Trib. Palermo 4 giugno 1982 n. 2165; App. Torino 26 ottobre 1982, *Foro It.*, 1983, 180.

³ In tema di "marchio forte" e di marchio "debole", si ricorda, F. SEBASTIO, *Usa del marchio geografico in relazione con la libertà di concorrenza*, nota a Trib. di Roma 14 ottobre 1997, in questa *Rivista*, 1998, I, 3273).

⁴ Cass. Civ., Cass. Civ., sez. I, 31 marzo 1972 n. 1023, in *Giur. It.*, 1973, I, p. 625.

⁵ Cass. Civ., sez. I, 19 marzo 1991 n. 2942, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. I-175, con nota di S. CICCOTTI, *Competizione commerciale e interessi del consumatore. cenni sulla persistente discrasia tra la disciplina comunitaria e la normativa interna*, in senso conforme Cfr. Cass. Civ., sez. I, 23 gennaio 1993 n. 784, in *Giustizia civile*, con nota di A. SCHERMI, *in tema di toponimo utilizzato come marchio*.

In tema di marchio geografico o utilizzo di un toponimo nelle comunicazioni commerciali, sussistono interventi in materia di pubblicità ingannevole e comparativa che hanno stabilito l'ingannevolezza delle fattispecie oggetto di richiesta di intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le pronunce dell'organo di controllo hanno riguardato principalmente messaggi relativi alla commercializzazione di prodotti agroalimentari. In materia di marchi, poi, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato è competente, in generale a valutare l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari e, pertanto, nei casi in cui il marchio, in virtù del contesto comunicativo e commerciale in cui viene inserito, assuma una valenza pubblicitaria, trova applicazione il Decreto Legislativo sul Codice del Consumo, di cui al D.lgs. n. 206/2005, Titolo II, capo II, articoli 19-27.

Gli interventi dell'Autorità hanno coinvolto essenzialmente le presunte origini geografiche riportate sulle etichette dei prodotti reclamizzati. In relazione ai comportamenti dei consumatori, la località originaria delle materie prime riveste, agli occhi dei consumatori, una particolare significatività, proprio in considerazione della rinomanza che alcune zone territoriali italiane possono vantare nella produzione del prodotto alimentare come, ad esempio, la Toscana per l'olio di oliva. Numerosi sono stati gli interventi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di etichette che recavano riferimenti che inducevano in errore i consumatori circa la provenienza del principale componente di un prodotto, come nelle fattispecie ingannevoli rappresentate sia dalle etichette dei prodotti che dalle pagine Internet dell'operatore pubblicitario, che riportavano il toponimo del prodotto pubblicizzato attraverso l'indicazione "*Azienda olearia del Chianti*". Nel caso di specie, è stato ritenuto che "La collocazione nel testo dei messaggi del predetto toponimo e gli elementi grafici ed espressivi utilizzati, fra cui, in alcune etichette, la rappresentazione di figure dedite alla spremitura delle olive, in assenza di precise indicazioni circa l'origine geografica del prodotto, presentano un contenuto ambiguo, idoneo ad indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto pubblicizzato avesse le stesse qualità e caratteristiche dell'olio che gode, invece, del riconoscimento della denominazione di origine protetta "*Chianti classico*" D.O.P.". In quest'ottica, i messaggi, in mancanza delle predette specificazioni adeguate circa la reale origine della materia prima utilizzata, potevano ingenerare confusione nei consumatori tra il prodotto pubblicizzato e l'olio "*Chianti Classico D.O.P.*"⁶.

⁶ Cfr. AGCM provv. del 27 luglio 2006 n. 15770, Rif. PI5289 – AZIENDA OLEARIA DEL CHIANTI, in *Boll.* 14 agosto 2006 n.30. Sempre con riferimento alle origini toscane dell'olio di oliva, come quello ad esempio prodotto nella città di Lucca, Cfr. AGCM provv. del 18 dicembre 1997 n. 5562, Rif. PI1517 – OLIO CARAPELLI, in *Boll.* 7 gennaio 1997 n. 51, nella quale è stato ritenuto che l'indicazione della suddetta località "diviene uno degli elementi determinanti nella scelta dell'olio di oliva 'Bertolli' piuttosto che di altri concorrenti", potendo

La provenienza geografica del prodotto reclamizzato attraverso le etichette della confezione assume particolare importanza ai fini di una corretta informazione per i consumatori. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che, in assenza di alcuna indicazione circa la provenienza territoriale del prodotto idonea a correggere il distorto convincimento suscitato da quanto riportato nell'etichetta, lo stesso consumatore al momento dell'acquisto è indotto a trarre una ulteriore conferma circa l'origine dell'olio dalla zona indicata e di peculiari caratteristiche e pregi dell'olio stesso⁷.

Nel settore agroalimentare, inoltre, la stessa Autorità ha constatato l'ingannevolezza della dicitura "Latte Reggiano", in quanto marchio registrato, in relazione al contesto in cui era collocato, ossia la confezione del prodotto. Infatti, in materia di etichette e di prodotti confezionati, è stato affermato come sia un dato di comune esperienza quello per cui l'attenzione del consumatore è prevalentemente catturata dai contenuti riportati sugli involucri dei prodotti. Detta circostanza, in assenza delle dovute specificazioni, è suscettibile di assorbire ogni capacità di indagine del consumatore; ciò, in relazione particolare alla provenienza geografica delle materie prime che, nel caso di specie si trattava di latte acquistato da allevamenti stranieri e poi confezionato nella zona di Reggio –Emilia⁸. La stessa giurisprudenza del TAR Lazio ha stabilito che "gli scopi perseguiti con la legislazione marchi e con quella sulla pubblicità ingannevole non soltanto non sono confliggenti, ma anzi convergono, [...] sull'obiettivo dichiarato in entrambe le fonti di evitare ogni possibile inganno per il pubblico nell'utilizzazione del marchio in genere e, specialmente, nel caso in cui sia inserito in un contesto pubblicitario. Diversamente opinando si consentirebbe, da un lato, una sostanziale disapplicazione della già citata specifica garanzia sul corretto uso del marchio, con riferimento alla natura, provenienza e qualità del prodotto e, dall'altro, il concreto aggiramento della legislazione sulla pubblicità ingannevole la quale ha di mira, invece, l'eliminazione di ogni eventuale forma di detta pubblicità, in qualunque modo sia

per tale motivo, ledere anche gli interessi economici dei concorrenti⁶. Il contenuto dell'etichetta risultava, altresì, rilevante in considerazione del fatto che l'indicazione del toponimo "Firenze", ad esempio, inserita nella stessa, unitamente al patronimico "Carapelli" subito dopo il marchio "*Frant'olio*" ed alla denominazione merceologica del prodotto "*olio extra vergine di oliva*", assume nel contesto del messaggio un rilievo tutt'altro che secondario. Infatti, è stato escluso dall'Autorità che "il consumatore, alla luce delle scarse indicazioni contenute nell'etichetta, sia messo in condizione di associare l'indicazione *Firenze* esclusivamente all'operatore pubblicitario e non all'olio che lo stesso commercializza. Al contrario, infatti, il destinatario del messaggio, proprio in considerazione della particolare rilevanza che per tale tipologia di prodotto viene attribuita alla provenienza geografica, può essere ragionevolmente indotto a ritenere che l'indicazione sia tesa a sottolineare un vanto dell'olio Carapelli, costituito dalla specifica provenienza territoriale delle materie prime utilizzate".

⁷ Cfr. AGCM provv. del 15 aprile 1998 n. 5890, Rif. PI1743 – OLEIFICIO SOCIALE DI BARDOLINO, in *Boll.* 4 maggio 1998 n. 16. Nel caso di specie si trattava dell'indicazione "*Oleificio sociale di Bardolino Olio Extra Vergine d'Oliva*", laddove si lasciava erroneamente intendere che il'olio contenuto nelle bottiglie provenisse dalla zona del lago di Garda, territorio noto per la produzione di un olio particolarmente pregiato.

stata posta in essere, e cioè anche mediante l'omissione di elementi informativi che servano a mettere il consumatore nella condizione essenziale per potersi liberamente determinare nel proprio comportamento economico"⁹.

Anche nel settore delle bevande alcoliche, l'origine geografica di produzione e imbottigliamento volta a ingenerare presso i consumatori la provenienza prettamente locale del prodotto costituisce un messaggio ingannevole. Ulteriori elementi rafforzativi che potevano fare erroneamente credere che la bevanda venisse realizzata esclusivamente nella località indicata in etichetta, quale la Sardegna, sono stati considerati i numerosi simboli iconografici e le immagini presenti sulla confezione, quali una donna in costume sardo, il paesaggio sardo, il sughero ecc.. In realtà gli ingredienti fondamentali della bevanda alcolica erano semplicemente importati¹⁰.

In materia di imballaggi anche l'indicazione dell'origine del produttore può rappresentare una fattispecie di pubblicità ingannevole e comparativa nell'ipotesi in cui sono riportati i riferimenti al marchio di certificazione¹¹, o anche alla composizione naturale e alla biodegradabilità dei sacchetti per alimenti, ovvero per esaltare e rafforzare un marchio già noto per l'attenzione verso la natura¹², il cui operatore pubblicitario incentra da tempo tutta la sua campagna pubblicitaria, presentandosi al pubblico come un soggetto particolarmente sensibile verso le cose naturali e rispettoso dell'ambiente.

Il marchio e la relativa registrazione ai fini della protezione accordata dall'ordinamento al titolare esclusivo assume, altresì un rilievo significativo, in tutte quelle ipotesi in cui il riferimento all'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti risulta strumentale per attribuire, ai fini pubblicitari, una particolare valenza di esclusiva novità ed originalità del prodotto. Sotto tale profilo, numerose sono state le pronunce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che hanno avuto ad oggetto messaggi nei quali veniva utilizzato il simbolo della registrazione del marchio che contrassegnavano i prodotti reclamizzati. In generale, il principio desumibile dalle numerose decisioni in materia

⁸ Cfr. AGCM provv. del 20 aprile 2000 n. 8539, Rif. PI2833 – LATTE REGGIANO, in *Boll.* 7 agosto 2000 n. 29.

⁹ TAR Lazio 17 settembre 1999 n. 2077, con nota di F. SEBASTIO, Tutela del consumatore e regolamentazione delle informazioni pubblicitarie relative al marchio, in *Giust. Civ.*, Mi., 2000, p. I, p. 601.

¹⁰ Cfr. AGCM provv. del 6 settembre 2005 n. 14701, Rif. PI4847 – FILUFERRU DEI FRATELI RAU, in *Boll.* 19 settembre 2005 n. 35.

¹¹ Cfr. AGCM provv. del 14 settembre 2005 n. 14726, Rif. PI4874 – TURCONI-MARCHI E CERTIFICAZIONI, in *Boll.* 26 settembre 2005 n. 36.

¹² Cfr. AGCM provv. dell'11 gennaio 2006 n. 15104, Rif. PI4927 – SACCHETTI COOP DEGRADABILI AL 100%, in *Boll.* 30 gennaio 2006 n. 2.

è basato sulla considerazione che la portata ingannevole del messaggio, rappresentato dal simbolo della registrazione ® rilasciata dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, attribuisce un vanto di superiorità del prodotto in termini di novità ed unicità, quando, in realtà, l'asserita registrazione non era stata ancora rilasciata al momento della diffusione del messaggio segnalato¹³. Infatti, il consolidato orientamento dell'Autorità è nel senso che il brevetto, il marchio e la sponsorizzazione, in specie quella da parte di enti pubblici, sono generalmente percepiti dal pubblico come sinonimo di qualità dell'evento o del prodotto reclamizzato che ne accrescono la probabilità di successo. I destinatari dei messaggi, quindi, ben possono essere indotti erroneamente da detti elementi ad iscriversi a tale manifestazione, piuttosto che ad altre¹⁴. Infine, la portata decettiva del messaggio relativo al simbolo della ® oppure di quello ©, volto a rafforzare la superiorità del prodotto reclamizzato, in termini qualitativi e naturali è stata accertata dall'Autorità in presenza di una presunta brevettata composizione di un alimento reclamizzato e commercializzato come se fosse dotato di proprietà estremamente naturali¹⁵.

Altre singole decisioni dell'organo di controllo a tutela della pubblicità ingannevole e comparativa hanno riguardato fattispecie relative all'occulto utilizzo di un marchio di una nota compagnia di navigazione per navi da crociere nel corso di una trasmissione televisiva¹⁶. Infine, l'Autorità è intervenuta per valutare i falsi Bollettini postali contenenti l'uso improprio del termine "registrazione marchio", dicitura quest'ultima che lasciava erroneamente credere ai propri destinatari che si trattava di un pagamento obbligatorio, proprio in ragione dell'occultata e simulata pubblicità di un prodotto editoriale consistente in una Guida o in un elenco di ditte registrate camuffata sotto le mentite sembianze di bollettini di conto corrente postale¹⁷.

4. La nozione di consumatore

¹³ Cfr. AGCM provv. del 5 luglio 2006 n. 15683, Rif. PI5205 – MILK SHAKE, in *Boll.* 24 luglio 2006 n. 27. Per quanto riguarda l'uso del simbolo del brevetto come rafforzativo di vanti di efficacia esclusiva innovativa del prodotto si citano, tra gli altri, AGCM provv. 22 dicembre 2004 n. 13905, in *Boll.* 10 gennaio 2004 n. 52; AGCM provv. 24 aprile 2002 n. 19681, in *Boll.* 13 maggio 2002 n. 17; AGCM 3 provv. del 3 febbraio 2000 n. 8006, in *Boll.* del 21 febbraio 2000 n. 5.

¹⁴ Cfr. AGCM 22 dicembre 2004 n. 13905, in *Boll.* 10 gennaio 2004 n. 52.

¹⁵ AGCM provv. del 2 dicembre 2004 n. 13906, Rif. PI4590-PATATE AL SELENIUMIN *Boll.* 10 gennaio 2005 n. 52. Nel senso, invece, della irrilevanza della presenza del simbolo dell'avvenuta registrazione per le scelte dei consumatori, si citano le seguenti decisioni, AGCM provv. 14 maggio 1998 n. 5992, Rif. PI1656 – FOTO MARVISSIMA, in *Boll.* 1° giugno 1998 n. 20; AGCM 12 settembre 2002, Rif. PI3741-SIGARETTE MARLBORO LIGHTS, in *Boll.* 30 settembre 2002 n. 37.

¹⁶ AGCM, provv. 23 febbraio 2005 n. 14100, Rif. MSC CROCIERE/TRASMISSIONI MEDIASET, in *Boll.* 14 marzo 2005 n. 8.

¹⁷ AGCM provv. del 9 febbraio 2005 n. 14040, in *Boll.* del 28 febbraio 2005 n. 6.

La nozione di consumatore delineata dai giudici nazionali recepisce una definizione già introdotta dagli organismi comunitari, in quanto messa in relazione con il carattere più o meno distintivo di un marchio. Al riguardo, infatti, secondo un recente orientamento della giurisprudenza comunitaria, qualora un determinato marchio non possedesse *ab initio* il carattere distintivo, il connotato della distintività può essere acquisito a seguito di uso, ovvero, a seguito di un normale processo di familiarizzazione del pubblico interessato. Inoltre, per una valutazione obiettiva del carattere distintivo del marchio e della prova della sua effettiva percezione da parte dei consumatori, occorre dimostrare che gli stessi consumatori non hanno avuto necessità di familiarizzare con il marchio in virtù dell'uso, ma che esso ha immediatamente consentito loro di distinguere i prodotti o servizi delle imprese concorrenti. Sempre in ambito comunitario, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti e dei servizi per i quali ne è stata richiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione del pubblico. Tale percezione è presunta nel consumatore "medio", normalmente informato e ragionevolmente avveduto, il quale percepisce il marchio come un tutt'uno e non si preoccupa di esaminarne i vari dettagli¹⁸.

Ciò premesso, si osserva come l'impostazione della giurisprudenza nel definire il "consumatore", come un "soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto", configuri una nozione di consumatore astratta suscettibile di non comprendere quelle categorie particolarmente vulnerabili di consumatori, come ad esempio gli adolescenti e i bambini, privandoli, quindi di quella tutela necessaria che, invece, dovrebbero ottenere rispetto a ogni altra categoria di soggetti. Inoltre, assumendo tale definizione di consumatore "medio", è possibile che alcuni soggetti siano destinatari di comunicazioni commerciali sleali che siano dirette ad un gruppo specifico e differenziato di soggetti (ossia Target). In tal caso, la valutazione circa la definizione di "consumatore medio" andrebbe fatta in relazione ad una tipologia media collocata all'interno di tale gruppo. Infatti, nella maggior parte dei casi, le pratiche in questione raggiungono indifferentemente la platea dei consumatori, per poi produrre i propri effetti ingannevoli nei riguardi di una percentuale ridotta di essi e, in ogni caso, suscettibile di garantire un rilevante introito economico all'operatore pubblicitario. Pertanto, la nozione di consumatore "medio", fornita dalla giurisprudenza non tiene nel dovuto conto del fatto che appare difficile individuare in cosa possa consistere la

¹⁸ Corte di Giustizia, 7 ottobre 2004, causa C-136/02. Mag. Instrument Inc. co. ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, in *Giur. It.*, Milano, 5,-2005, 963.

ragionevolezza e l'avvedutezza con la quale un consumatore è in grado di recepire il messaggio derivante da una certa comunicazione commerciale. Ciò, infatti, comporta che si dovrebbe procedere all'analisi di una condizione soggettiva di intelligenza media del consumatore raggiunto dal messaggio promozionale o dalla comunicazione commerciale. Ciò in ragione del fatto che da un lato il legislatore ha inteso, comunque, escludere che i messaggi pubblicitari possano contenere direttamente o indirettamente indicazioni non veritiere¹⁹, mentre dall'altro lato è stato ritenuto che “Il potere di verifica e tutela, rimesso dalla legge [...], sarebbe di fatto svuotato di ogni contenuto concreto per la pratica impossibilità di determinare sia in generale sia caso per caso il quoziente intellettuale medio del consumatore da assumersi quale prototipo negativamente inciso dalla comunicazione pubblicitaria” , nonché influenzato da un messaggio ingannevole che si palesava “idoneo a influenzare i consumatori più ingenui ed apprensivi e perciò meritevoli di tutela”²⁰. In conclusione, la definizione di “consumatore medio” fornita dai giudici di legittimità, che risulta basata su parametri astratti, risulta oltremodo difficile ai fini della individuazione della linea di demarcazione fra consumatore medio e consumatore sprovvisto²¹.

5. Aspetti comunitari

I giudici comunitari con riferimento particolare ai segni o alle indicazioni recanti un nome geografico o denominazioni finalizzate a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione, hanno stabilito che tali segni possono essere liberamente utilizzati da tutti, non potendo essere riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi e cioè per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità o altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio, associando i prodotti ad un luogo che può suscitare sentimenti positivi²². La giurisprudenza ha evidenziato che la potenziale decettività del marchio contenente la denominazione del luogo di produzione del prodotto, deve essere valutata sulla base della percezione del consumatore “medio”, intendendosi come tale una certa categoria di soggetti individuato sulla base di un parametro “astratto”, ossia un soggetto dotato di un grado di intelligenza, prudenza e informazione, normalmente informato

¹⁹ Cfr. art. 19, comma 2 del D.lgs. 206/2005, citato.

²⁰ TAR Lazio, sez. I, 27 luglio 1998 n. 2281; TAR Lazio, sez. I., 15 gennaio 2003 n. 241.

²¹ TAR Lazio, sez. I, 19 giugno 2003 n. 5444; nella stesso senso TAR Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5515; TAR Lazio, I, 13 ottobre 2003 n. 8321.

e ragionevolmente attento ed avveduto di un determinato prodotto²³. Secondo una decisione comunitaria recente, il rischio di confusione tra marchi è rappresentato, dalla possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti e i servizi provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate fra di loro. La predetta circostanza va valutata globalmente prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Si consideri, altresì, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti e dei servizi, dato che non effettua un esame dei suoi singoli elementi e che solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto tra i vari marchi. Inoltre, il livello di attenzione dello stesso consumatore e, quindi, della sua percezione, può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi, dato che non effettua un esame dei suoi singoli elementi, che solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi ed il cui livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti e di servizi di cui trattasi²⁴. Un'autorevole dottrina, in merito al giudizio di confondibilità dei segni, ha evidenziato che la valutazione deve essere fatta in astratto, prescindendo dalle modalità di utilizzo in concreto e dalle caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati. Tale metodologia potrebbe comportare una condanna *tout court* di tutte le fattispecie che possono arrecare un pregiudizio ai principi comunitari del libero scambio e della libera circolazione dei servizi. Ciò secondo i principi di diritto della concorrenza. Viceversa, il giudizio di confondibilità potrebbe essere fatto in concreto, secondo il parametro del pregiudizio economico arrecato tanto nei confronti dei concorrenti, quanto nei riguardi dei consumatori²⁵. In materia, poi, di marchio registrato, una recente sentenza della Corte di giustizia ha evidenziato che i casi di impedimento alla registrazione di un marchio, previsti dalla Direttiva del 21 dicembre 1989 n. 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, di cui all'art. 3, n. 1, lettera g, non ostano all'accoglimento della domanda di registrazione di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio, solo per tale caratteristica. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, i casi di impedimento alla registrazione del marchio di cui al citato articolo della Direttiva Comunitaria n. 89/104/CE, presuppongono l'accertamento

²² Tribunale di Primo grado della CE, 14 ottobre 2003, causa T-295/01, *N. e G. c. Uff. per l'armonizzazione nel mercato interno*, in *Il Consiglio di Stato*, 2003, p. 1914-1915.

²³ G. FOGLIA, Il concetto di consumatore medio ed il ricorso all'indagine demoscopica, nota a sent. Cass. Civ. 26 marzo 2004 n. 6080, in *Il diritto industriale Milano*, n. 6/2004.

²⁴ Cfr. Tribunale di Primo grado della CE, 14 ottobre 2003, causa T-292/01, *P.V.H.Corp. c. Uff. per l'armonizzazione nel mercato interno*, in *Il Consiglio di Stato*, 2003, p. 1914.

²⁵ G. SENA, confondibilità fra i segni e confondibilità fra i prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti, *Milano*, 2004, I, p. 203.

di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore. Pertanto, un marchio di cui viene presentata la domanda di registrazione da parte di un'impresa subentrata al suo primo titolare, può essere registrato. Se tale registrazione non avvenisse, si indurrebbe in inganno il pubblico, specie quando l'avviamento connesso a tale marchio, precedentemente registrato con una diversa forma grafica sia stato ceduto unitamente all'impresa che produceva beni contraddistinti dal suddetto marchio. Inoltre, 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, ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, segnatamente quando l'avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio²⁶.

6. Aspetti nazionali

In ambito nazionale, il legislatore italiano solo negli ultimi anni si è dimostrato sensibile alle problematiche riguardanti la tutela dei consumatori, realizzando così la ricezione piena dei principi comunitari stabiliti nelle varie direttive comunitarie. A partire dagli anni '90, la tutela dei consumatori è stata anche considerata in rapporto con la concorrenza tra più operatori presenti in un determinato settore merceologico interessato. Si fa riferimento alla normativa antitrust, che reca talune disposizioni normative in materia. Gli interessi dei consumatori sono stati previsti appunto con la citata legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulle *Norme a tutela della concorrenza e del mercato* e precisamente nell'articolo 12; comma 1, nell'articolo 4; nell'articolo 3, lett. b); e nell'articolo 6, della citata legge. Successivamente, attraverso la normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa *ex* D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 67, modificativo del D.lgs. n. 74/1992 che, in attuazione della direttiva 10 settembre 1984 n. 84/450/CE, oggi sostituiti interamente dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, recante il Codice del Consumo, le cui norme sono contenute nel Titolo III, capo II, articoli 19-27.

Come evidenziato in una recente decisione pronunciata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato in materia di registrazione del marchio²⁷, il quadro normativo in vigore in Italia relativamente alla materia di marchi e di brevetti disciplinata dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2002 n. 30, recante il Codice della proprietà industriale che, sulla base della legge delega di cui all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha riformato

²⁶ Cfr. Corte di Giustizia del 30 marzo 2006, causa C-259/04, in *Raccolta della giurisprudenza*, 2006, p. I-3089.

²⁷ Cfr. AGCM provv. del 5 luglio 2006 n. 15683, cit.

l'intera materia abrogando le normative preesistenti e raccogliendole in un unico codice volto a disciplinare l'intera materia sulla proprietà industriale.

In relazione particolare alla registrazione dei marchi si rileva come “[...] La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale”, come stabilito nell’articolo 2, comma 1, ultimo capoverso del citato Decreto Legislativo in materia di proprietà industriale e che “gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del citato Decreto. La disponibilità al pubblico della domanda di registrazione è effettuata da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e marchi, salvo che il richiedente non abbia escluso l’accessibilità al pubblico per un determinato periodo di tempo che non può essere superiore a trenta mesi”. Infatti, come sostenuto anche da giurisprudenza consolidata, sembra che “la ratio della norma sia quella di contrastare, già nel corso del procedimento di registrazione, l’appropriazione di segni già potenzialmente ingannevoli e che la rivendicazione simbolica della condizione di marchio registrato al segno di cui si tratta non sia dotata di nessuna carica decettiva, una volta conclusosi positivamente il procedimento di registrazione”²⁸. Inoltre, è stato altresì ribadito come “la R cerchiata che, associata alla riproduzione del marchio, ne indica la condizione di marchio registrato, quand’anche inserita nella dichiarazione di protezione del marchio al momento del deposito dello stesso, non integra la configurazione denominativa e figurativa del marchio stesso e non si riflette neppure sull’uso che del marchio verrà fatto posto che il marchio potrà essere utilizzato con o senza la R cerchiata anche quando quest’ultima fosse rappresentata nella dichiarazione di protezione. Se il marchio viene depositato per la registrazione, esso, per ciò solo che venga successivamente registrato, è configurabile fin dal momento del deposito come oggetto della registrazione mentre se la domanda di registrazione dovesse essere respinta per qualche ragione, il marchio non potrebbe beneficiare del diritto all’uso esclusivo che il simbolo in definitiva intende evocare per mettere i terzi in guardia contro un’utilizzazione che determinerebbe responsabilità per contraffazione. Dunque, solo se il simbolo venga utilizzato in relazione ad un segno che non può formare oggetto di un valido diritto esclusivo, si traduce in un’indicazione ingannevole suscettibile di divieto sotto questo specifico profilo – presumibilmente – da parte di soggetti che abbiano interesse a contestare l’apparenza di inesistente esclusività”²⁹. In merito alla

²⁸ Cfr. Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 15 novembre 2002 n. 7/03; Commissione dei Ricorsi del 31 maggio 2002 n. 36/02; Commissione dei Ricorsi del 17 dicembre 2002 n. 2/03.

²⁹ Cfr. Commissione dei Ricorsi del 19 giugno 2003 n. 18/03; Commissione dei Ricorsi del 19 giugno 2003 n. 27/03.

percezione che il consumatore può ottenere dalla veicolazione dell'informazione riguardante il marchio registrato, il Codice del consumo in più parti del suo articolato attribuisce la nozione di consumatore. Secondo le disposizioni contenute nel Codice in esame, il ruolo di consumatore è riconducibile, sotto il profilo giuridico, ai rapporti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali, coinvolgendo diritti fondamentali e reinquadrando la posizione giuridica del consumatore, in quanto persona fisica, nell'ambito dell'ordinamento. In tale prospettiva, il Codice di consumo tende a considerare il consumatore in quanto persona fisica ed anche giuridica. La nozione di consumatore, viene, infatti, genericamente accennata nei primi articoli del codice, che prevedono solo la figura di consumatore solo come persona fisica (art. 3, lettera a), e art. 5, del citato D.lgs. n. 20/2005), nella norma successiva contenuta nell'art. 18, comma 1, del citato D.lgs. n. 206/2003, secondo cui "ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze". Da ciò è possibile evidenziare come il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, espresso in sede di approvazione finale del Codice del Consumo, sia stato accolto solo in parte, ossia nella sola parte relativa alla fase di tutela del consumatore, ovvero in sede di repressione della pubblicità ingannevole, mentre come definizione limitata alla sola "persona fisica" è rimasta nella parte iniziale del Codice relativa alle definizioni, di cui all'art. 3, del d.lgs. n. 206/2005, citato³⁰.

7. Tutela accordata dall'ordinamento

Il pregiudizio del comportamento economico dei consumatori è ravvisabile qualora una comunicazione commerciale, ivi compresa la denominazione geografica inserita in un marchio, deve considerarsi sussistente anche nel caso in cui la stessa comunicazione possa indurre i destinatari a contrattare a condizioni diverse da quelle che egli avrebbe altrimenti accettato, quantunque l'elemento su cui verta l'ingannevolezza non sia determinante i fini della decisione di acquisto. Inoltre, è prevista la sanzione della nullità del marchio per decettività (originaria) del segno, nel caso in cui il messaggio espresso da quest'ultimo vada oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire sul mercato, ed assegni, invece al prodotto che pretende di identificare un contenuto merceologico inesistente, l'idoneità di determinare una scelta distorta da parte del

³⁰ Cfr. AGCM parere espresso ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, Norme a tutela della Concorrenza e del mercato, nel quale veniva evidenziata in sede di prima approvazione del decreto sul Codice del Consumo, una nozione di consumatore limitata alla sola persona fisica, senza che nella prima bozza del Codice fossero previste nella categoria di consumatore anche le persone giuridiche. Cfr. AGCM 10 maggio 2005, Rif. AS 299, in *Boll.* 23 maggio 2005 n. 18.

consumatore³¹. Sotto il profilo civilistico sussiste una responsabilità civile in capo al soggetto che utilizzi in modo improprio il marchio registrato altrui, con possibilità di risarcire per danni subiti il legittimo titolare del marchio o del Brevetto registrato, secondo la normativa di cui al D.lgs. 10 febbraio 2002 n. 30, recante il Codice della proprietà industriale.

Un orientamento giurisprudenziale ha introdotto il principio secondo cui il legittimo affidamento dei consumatori nei confronti di una comunicazione pubblicitaria deve essere tenuto distinto dalla tutela accordata dalla legge sulla proprietà industriale, applicabile nei confronti della generalità dei consociati. Secondo tale impostazione giurisprudenziale è stata stabilita una linea di demarcazione tra il principio cosiddetto dell'“alterità oggettiva” di un messaggio pubblicitario, rispetto al veicolo utilizzato, posto a tutela dei consumatori, e il principio del divieto di utilizzare o diffondere illecitamente un bene coperto da un esclusiva da parte di soggetti privi della titolarità del diritto di sfruttamento economico dello stesso prodotto³². In quest'ottica, rimane impregiudicata dunque, la tutela privatistica conferita al marchio registrato, che prevede la nullità dello stesso per utilizzo improprio da parte di chi non è legittimato a farlo, con conseguente risarcimento del danno subito da chi effettivamente sia il titolare esclusivo del marchio registrato. Infine, per completezza informativa, alcune decisioni dei giudici di merito, hanno previsto una sorta di responsabilità extracontrattuale in capo all'operatore pubblicitario, che si sostanzia nella risarcibilità del danno derivante da messaggio pubblicitario ingannevole³³.

In relazione alla tutela pubblicistica l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, attraverso il D.lgs. n. 206/2005, che ha abrogato e sostituito l'intera materia sulla tutela della pubblicità ingannevole e comparativa, è stata designata del potere sanzionatorio tanto in relazione alla fase istruttoria dei procedimenti quanto in merito alle misure da applicare all'esito del procedimento in materia di pubblicità ingannevole. La sanzione pecuniaria amministrativa, dunque, prevede l'applicazione di una sanzione da mille a cento mila euro, in caso di accertata ingannevolezza, mentre qualora si tratti di messaggi ingannevoli in violazione di profili oggetto di tutela rafforzata, quali pubblicità di prodotti pericolosi e che attentino alla salute dei consumatori, o di bambini e adolescenti, di cui agli articoli 24 e 25 del

³¹ Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 1996 n. 3276, in *Foro It.*, 1996, fasc. V, p. I-1606.

³² Cfr. Cass. Civile, sez. I del 29 maggio 2003 n. 8597.

³³ Cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, 24 aprile 2006, secondo cui in tema di contratti del consumatore stipulati a seguito dell'invio di un coupon recante informazioni incomplete o inesatte circa i limiti di fruibilità dell'offerta (nel caso di specie si trattava di un pacchetto turistico reclamizzato tramite un coupon), configura un responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., in violazione dell'obbligo di correttezza nel corso delle trattative precontrattuali, determinando la risoluzione per inadempimento e la legittima risarcimento dei danni patrimoniali e non. Nello stesso senso, cfr. Giudici di Pace di Civitanova Marche, sentenza 26 marzo 2003 n. 78.

Codice del Consumo allora, il minimo edittale della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore a venticinquemila euro, come stabilito dall'art. 26, comma 7, del citato D.lgs. n. 206/2005. I predetti importi sono aumentati nei casi di inottemperanza alle delibere di ingannevolezza dell'Autorità, per i quali il Decreto sul Codice del Consumo stabilisce un minimo edittale da diecimila a cinquantamila euro.

BIBLIOGRAFY

- G. SENA, I diritti sulle invenzioni industriali, Milano, Giuffré, 1990, p. 116 e ss.;
- M. LIBERTINI, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, *Riv. dir. commerciale e diritto generale delle obbligazioni*, fasc. n. 7-8/9-10, 2002, Roma, Piccin Nuova libreria S.p.A.;
- M. FRANZOSI, L'invenzione, Milano, Giuffré, 1965, p. 158 e ss.;
- P. AUTERI, Nuova tutela europea del design e repressione della concorrenza sleale, *Contratto e impresa*, Padova, Cedam, 1999;
- ROUBIER, droits intellectuels ou droits de clientèle, *Rev. trim. Droit civil*, Paris, 1935, p. 251;
- ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle (par. gen), Paris 1952, pp. 3.66 and 104;
- RIPERT, *Traité él droit commercial*, Paris, 1948, p. 166;
- ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, V, Milano, Giuffré, 1952, p. 217;
- GRECO-VERCELLONE, *i diritti sulle opere di ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, XI, t. III, Torino 1974, 246;
- SORDELLI, *L'opera dell'ingegno*, Milano, 1954, p. 245;
- F. GALGANO, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Padova, 1989, vol. III.1, 378;
- MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, N.L.C.C., 1999, p. 947 ss.;
- DI CATALDO, L'imitazione servile, Milano, Giuffré, 1979p. 175 ss.;
- CAFAGGI-CUFFARO-DI VIA-, Commentario al Decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, *Le nuove leggi civile commentate*, Milano, 1992, p. 671;
- FUSI-TESTA-COTTAFVI, La pubblicità ingannevole, Milano, Lupetti editore, 1993;
- MARCHETTI-UBERTAZZI, (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, Cedam, 2004;
- FUSI-TESTA, Diritto e pubblicità, Milano, Lupetti editore, 2006;
- MELI, I rimedi per la violazione del divieto di pubblicità ingannevole, *Riv. dir. ind.* Milano, 2000, I, 5;
- VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffré, 2005;
- GHIDINI, Della concorrenza sleale, Milano, 1991.