



Isbn 979-12-5704-048-2 (print)

Isbn 979-12-5704-049-9 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

tel. (39) 733 258 6080

info.ceum@unimc.it

<https://eum.unimc.it>

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

Il presente volume è stato sottoposto a un processo di *double-blind peer review* esterno, con almeno due revisori, secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Nomen omen.

Il nome come diritto della personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti,
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni

eum

Indice

7 Presentazione

Parte prima. Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

11 Mariano Cingolani
Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

23 Lucrezia Boari
Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Parte seconda. Diritti negati, vite vissute. La ricerca del sé e dell'altro nel nome

33 Paola Nicolini
Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se “nomi-nati”

43 Benedetta Rossi
“Seconde generazioni” a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie

- 57 Paola Persano
Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi
- 65 Natascia Mattucci
L'altro nome
- Parte terza. Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei
- 77 Elena Ardito
Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità
- 91 Fabrizio Marongiu Buonaiuti
Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea
- 113 Tiziana Montecchiari
Diritto al nome e adozione: questioni controverse
- 125 Laura Vagni
Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità
- 145 Tommaso Guerini
Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica
- 157 Lina Caraceni
"Onomastica e grammatica carceraria": nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese
- 169 Laura Marchegiani
Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa
- 183 Autori

Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa*

Laura Marchegiani

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Disciplina dei segni distintivi e diritto al nome. – 3. La tutela dei nomi “notori”. – 4. Dal segno notorio al patronimico “che gode di rinomanza”. – 5. Conclusione.

1. *Premessa*

Di frequente la pratica del diritto incorre nella questione del regolamento di confini tra il perimetro delle prerogative personalistiche dell'individuo che si compendiano nella locuzione di “diritto al nome” – e che trovano positivo riconoscimento nella disciplina degli articoli 7, 8 e 9 c.c. – con le logiche e le regole poste a presidio della libertà di iniziativa economica e del corretto e leale svolgimento dei rapporti concorrenziali nel mercato.

Il diritto al nome, quando declinato in un contesto concorrenziale, si collega infatti alla utilizzazione del nome *nel* marchio e *come* marchio, vicende che assumono un chiaro connotato di interessi patrimonialmente valutabili quando il soggetto titolare del nome sia anche portatore di un capitale di popolarità da comunicare al pubblico dei potenziali consumatori di prodotti e servizi. Che la notorietà personale possa essere agevolmente tramutata in avviamento

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

commerciale è poi circostanza sempre più evidente nel mondo delle piattaforme online e dell'economia digitale, "luoghi" in cui il ruolo dell'*influence marketing* presenta una crescita esponenziale, grazie all'uso massivo delle nuove tecnologie. Sebbene infatti il fenomeno dell'impiego mercantile della propria notorietà sia storicamente molto risalente¹, l'ampia diffusione di nuove figure di riferimento per gli utenti dei *social media* genera un interesse crescente per le forme di tutela che l'ordinamento giuridico predispone nell'ambito della disciplina della proprietà intellettuale e, d'altra parte, solleva la preoccupazione per inedite forme di vulnerabilità che riguardano sia l'esposizione del pubblico a pratiche commerciali ingannevoli, sia i vuoti di protezione che possono riguardare gli stessi produttori di contenuti pubblicitari².

2. Disciplina dei segni distintivi e diritto al nome

Il diritto al nome è tradizionalmente protetto come diritto della personalità, secondo il disposto degli articoli 6 e 7, cod. civ. Ad una concezione "sacrale" del diritto sul proprio nome, tale da riconnettervi uno statuto speciale pure nei casi di utilizzazione di esso in funzione di marchio, si è progressivamente sostituita l'interpretazione che ravvisa nel marchio patronimico tutti i caratteri del segno distintivo³, giacché esso assolve, al pari di qualsiasi altro marchio,

¹ Come è noto vi si innesta la elaborazione, principalmente in seno all'esperienza giuridica nordamericana a partire dall'inizio dello scorso secolo, del *right of publicity*, inteso come complesso di prerogative funzionalmente orientate ad assicurare l'esclusiva sull'utilizzazione economica della propria celebrità, che le personalità dello *show business* hanno ben presto individuato come interesse prevalente su quello alla riservatezza. Si veda ad esempio, M.B. Nimmer, *The Right of Publicity*, in *Law and Contemporary Problems*, 1954, p. 203 ss. Sebbene non esista un riconoscimento a livello federale del *right of publicity*, numerosi Stati si sono dotati di una disciplina in materia, in particolare con riguardo ai profili successori e al contrasto alla manipolazione digitale. Da segnalare anche la qualificazione offerta dal § 46 del *Third Restatement of Unfair Competition* emanato nel 1996 dalla *American Bar Association*, secondo cui «(o)ne who appropriates the commercial value of a person's identity by using without consent the person's name, likeness, or other indicia of identity for purposes of trade is subject to liability for the relief appropriate under the rules stated in §§ 48 and 49».

² Per queste osservazioni, E. Calzolaio, *L'attività pubblicitaria dell'influencer nel diritto francese* (Loi n. 451 del 9 giugno 2023), in *Dir. inf.*, 2023, p. 909 ss.

³ Per la ricostruzione del percorso che ha condotto all'equiparazione, anche concettuale, del nome patronimico usato in funzione di marchio al marchio *tout court* e al conseguente riconoscimento di prevalenza della disciplina speciale sui marchi d'impresa su quella dei diritti della personalità, A. Vanzetti, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, p. 20 ss.; sul tema, diffusamente, R. Franceschelli, *Rapporti tra nomi di persona e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, p. 180 ss. e l'ampia ricostruzione di F. Gioia, *Diritto di marchio e omonimia*, Milano, 1999, *passim*. In giurisprudenza prevale decisamente la teoria della prevalenza della legge speciale sui marchi d'impresa nei confronti della tutela

la funzione di indicare la provenienza del prodotto, di individuarne l'origine, operando come strumento di comunicazione con il pubblico⁴.

Il rapporto tra nome civile e denominazioni commerciali emerge in più di un punto della disciplina dei segni distintivi, così come nel diritto societario.

Innanzitutto, nella formazione della ditta, all'imprenditore si richiede di inserire nel segno prescelto il proprio cognome, o quanto meno la propria sigla, in ossequio alla concezione c.d. soggettiva della ditta, che vi ravvisa la funzione di identificare la persona dell'imprenditore, nello svolgimento della sua attività professionale. Tuttavia, la natura limitata dell'obbligo, che può essere *ab origine* adempiuto limitandosi all'inserimento della sigla dell'imprenditore, di per sé ben poco identificativa, e la regola della trasferibilità della ditta senza onere di integrazione con elementi di identificazione personale dell'acquirente, tendono a minimizzare il rapporto – apparentemente vincolato – tra ditta e nome dell'imprenditore, facendo prevalere la funzione di connotazione oggettiva dell'attività complessivamente intesa⁵.

La disciplina codicistica contempla l'ipotesi di conflitto con l'altrui ditta patronimica e predispone un meccanismo di tutela che mira ad evitare la confondibilità e dunque ad ostacolare ogni tipo di operazione di carattere parassitario, ma d'altronde intende sostituire la più grave sanzione dell'inibitoria con il

civilistica del nome: tra molte, Cass. 6 aprile 1995, n. 4036, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 508; Cass. 20 dicembre 2000, n. 16022, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 2630; Cass. 22 aprile 2003, n. 6424, in *Foro it.*, 1, 2004, p. 205. Anche i criteri di valutazione della distintività del marchio patronimico non si differenziano da quelli generalmente applicabili alle altre classi di marchi: Corte giust., 16 settembre 2004, causa C-404/02, rileva l'omogeneità tra la funzione distintiva del patronimico e quella appartenente alle altre categorie di segni oggetto di registrazione; analogamente, Cass. 16 settembre 2021, n. 25069, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1, 2021, p. 141 e in *Riv. dir. ind.*, 2, 2023, p. 67 ss., con nota di D. Martucci, *Brevi osservazioni in tema di marchio patronimico*. Una panoramica dei contributi più recenti mostra una diffusa attenzione ai risvolti applicativi del tema: M. Paccioia, *Uso del marchio patronimico e delle immagini fotografiche negli esercizi commerciali*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, I, p. 216 ss.; C. Rosi, *Marchi patronimici e complessi: giudizio di confondibilità e profili di tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, p. 172 ss.; G. Caruso, *Marchio patronimico e creazioni di moda*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, p. 15 ss.; G. Casaburi, *L'uso in funzione di marchio del patronimico già registrato da terzi: una sentenza (in apparenza) innovativa della Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, II, p. 2329 ss.; B. Brusa, *L'uso del patronimico conforme ai principi della correttezza professionale*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, p. 441 ss.; G. Casaburi, *In tema di confondibilità del marchio, marchio patronimico, marchio di fatto, contraffazione del marchio*, in *Foro it.*, 2016, p. 2403 ss.; D. Mastrelia, *Prospettive epistemiche ed opzioni ermeneutiche applicate alla capacità distintiva del marchio patronimico*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, II, p. 482 ss.; R. Bocchini, *Brevi riflessioni sulla tutela recessiva del diritto al nome rispetto alla tutela del patronimico*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, I, p. 179 ss.

⁴ G. Sena, voce *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto IV edizione (disc. priv. sez. comm.)*, vol. IV, Torino, 1993, p. 292 ss.; Id., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 4ª ed., 2007, p. 45 ss.; C. Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 109 ss.

⁵ A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale di diritto industriale*, 9ª ed., Milano, 2021, p. 329 s.

rimedio delle integrazioni e modificazioni «con indicazioni idonee a differenziarla» posto a carico dell'omonimo post-adottante dall'art. 2564 cod. civ.⁶.

È tuttavia nel codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005, d'ora in poi c.p.i.), che la disciplina dei segni distintivi più diffusamente entra in relazione con le prerogative personalistiche sul nome. La norma cardine che regola i confini tra nome e marchio è l'art. 8, dotato di due distinti contenuti precettivi: in primo luogo la norma sancisce la libera appropriabilità da parte di un terzo del patronimico in funzione di marchio, con l'unico limite del divieto, con tale uso, di «ledere la fama, il credito o il decoro» di chi ha diritto a portare quel nome. La seconda regola pone, al contrario, una riserva di registrazione a favore del titolare, quando il nome sia divenuto «notorio»⁷.

La libera registrabilità del nome di persona trova fondamento nella considerazione di comune esperienza per cui sia il prenome che il cognome della persona, pur potendo variare amplissimamente, saranno suscettibili di incontrare casi più o meno frequenti di omonimia⁸, che renderebbero incongrua l'attribuzione di un monopolio a ciascun portatore del nome; inoltre, il nome e il cognome possono avere un proprio valore semantico o caratteristiche fonetiche e grafiche che li assimilino ad altri segni denominativi o figurativi appartenenti al linguaggio comune, così che si renderebbero necessari, in ogni caso, criteri di risoluzione del conflitto tra diversi adottanti. Di qui la considerazione in termini «neutrali» del patronimico ordinario, ossia non percepibile dal pubblico come inequivocabilmente appartenente a una persona fisica determinata, alla cui libera registrabilità come marchio dal titolare di un nome diverso si pone un'unica, rigorosa eccezione, rappresentata da un «uso tale da ledere la fama, il credito ed il decoro» del legittimo portatore del nome⁹.

⁶ Che il nome di almeno un socio illimitatamente responsabile sia inserito nella ragione sociale, ossia nel nome dei tipi sociali personalistici, è regola di diritto societario che va a saldarsi con il sistema dei segni distintivi dell'impresa nella equiparazione di tali segni alla ditta, sia in ordine alla tutela contro la confondibilità, sia in ordine alla considerazione di essi nel principio di unitarietà dei segni distintivi, G. Sena, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, p. 17 ss.

⁷ M. Libertini, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 470 ss., spec. p. 479; G. Sena, *Il diritto dei marchi*, cit., p. 134; M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 874.

⁸ Non esiste un censimento esauriente dei cognomi italiani, ma se ne calcolano circa 400.000, il che significa che, in media e approssimativamente, ogni cognome appartiene a oltre 140 persone, E. Caffarelli, *Perché così tanti cognomi in Italia*, in *Treccani Magazine*, 12 settembre 2023, URL <https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/cognomi_Italia.html> [ultimo accesso: 15/09/2025]. Il punto di partenza degli studi statistici sui patronimici può considerarsi la ricerca di E. De Felice, *Dizionario dei cognomi italiani*, Milano, 1978, proseguita in Francia da J. Péliissier, *Analyse des patronymes de l'annuaire de téléphone italien*, in *Nouvelle revue d'onomatique*, 1997, p. 175 ss.

⁹ Tale soluzione interpretativa si giustificerebbe, sul piano dell'equilibrio tra gli interessi in gioco, con l'ambito limitato di operatività della regola della libera appropriazione, che sareb-

La tutela accordata dall'art. 8, comma 2, c.p.i., si ritiene rappresenti una specificazione concreta, nell'ambito del diritto dei marchi, della protezione azionabile con l'art. 7 cod. civ.¹⁰: è vietata la registrazione di segni corrispondenti ai nomi di persone quando se ne programmi un uso su prodotti di natura vile, indecorosa o indecente, così da ledere le prerogative personali del titolare del nome¹¹, oppure nel caso in cui il nome, entrato a far parte di un marchio complesso, sia abbinato a figure screditanti, antiestetiche o contrastanti con la personale dignità del titolare del nome¹².

Sebbene la protezione delle prerogative della personalità abbia conosciuto un'ampia evoluzione, in particolare attraverso una valorizzazione costante della dimensione sociale della personalità dell'individuo e la tutela dell'interesse alla rappresentazione integra del «proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale», la tutela costituzionalmente sancita del diritto al nome deve confrontarsi, ove si tratti di uso del segno nell'iniziativa economica, con le regole che presidiano i processi di regolazione del mercato e gli interessi sottesi alla concessione di una privativa: quello dell'operatore economico a identificarsi, rendendo riconoscibili i prodotti o i servizi da lui provenienti, e quello della collettività a identificare tale provenienza, nell'ambito di un sistema competitivo. Sembra chiaro che, avendo in mente la funzione dell'esclusiva sul segno distintivo, la sovrapposizione con la protezione del nome, quale segno di identificazione personale, non può essere sopravvalutata.

E non sorprende dunque che, in una dinamica governata dagli interessi concorrenziali, ai principi concorrenziali si riconnetta il criterio di risoluzione dei conflitti tra più portatori del nome che si trovino in contatto nell'esercizio di attività economica. La causa di elisione dell'antigiuridicità dell'uso del nome corrispondente ad un marchio già da altri registrato risiede infatti in un uso del segno che sia conforme alla «correttezza professionale».

Il marchio patronimico è di norma dotato di una elevata capacità distintiva, è considerato un marchio «forte»¹³ e la tutela accordata al titolare non ri-

be bilanciato dal regime decisamente restrittivo dettato per la registrazione dei segni notori, A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale*, cit., p. 217.

¹⁰ Così M. Libertini, *La legittimazione*, cit., p. 482.

¹¹ M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 869.

¹² Una simile esemplificazione è riscontrabile in App. Milano, 30 luglio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, p. 3605. M. Libertini, *La legittimazione*, cit., p. 481, ravvisa una ipotesi di lesione dell'identità personale del titolare del nome, che determinerebbe il divieto di registrazione – anche in capo all'omonimo – nel caso in cui il marchio sia destinato all'uso su prodotti che contrastano radicalmente con le convinzioni morali e con i valori etici del portatore del nome, tanto che la registrazione e l'uso che ne deriverebbe sarebbero in grado di creare un discredito nella sfera sociale dell'interessato.

¹³ La forza del marchio patronimico dipende, come per qualsiasi altro marchio, dalla distanza concettuale intercorrente con la denominazione generica del prodotto o con indicazioni descrittive di sue caratteristiche, così che non rileva, al fine di riconoscerne maggiore o minore ca-

sulta minimamente attenuata nei confronti dell'omonimo cui l'art. 8, comma 2, c.p.i., riserva la possibilità di utilizzare il nome nella propria ditta a condizione che ricorrano «i presupposti di cui all'art. 21, comma 1» e dunque che tale «uso sia conforme ai principi della correttezza professionale»¹⁴ così che la libera utilizzazione del proprio patronimico potrà spiegarsi “nella ditta” e non “in funzione di ditta” e nella esposizione del nome dovranno essere impiegati «caratteri di piccole dimensioni ... che non siano evidenziati in alcun modo ... rispetto alle altre indicazioni contenute nelle etichette e nelle confezioni, in posizione decentrata, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda preceduto dalla parola “ditta” o simili e con l'adozione di altro segno distintivo che svolga la funzione di marchio»¹⁵. In definitiva, il concorrente che intenda utilizzare il proprio nome nell'attività economica non gode di alcuna posizione di vantaggio in ragione della titolarità anagrafica del nome e dovrà adeguatamente differenziarsi dal marchio, ma anche da qualsiasi altro segno distintivo anteriore coincidente con il patronimico, così da rientrare nel parametro della correttezza professionale postulato dall'art. 21, comma 1, c.p.i. La disposizione in discorso non limita esplicitamente la libera utilizzazione alla piena descrittività dell'uso del nome¹⁶, ma, con il richiamo alla clausola generale della onestà commerciale, richiede di adottare ogni misura idonea a evitare l'agganciamento parassitario all'attività altrui, così che il portatore del nome, in presenza di un diritto anteriore, potrà apporlo sul bene o sull'etichetta di esso solo con modalità non distintive, ad esempio accostandolo ad un marchio di prodotto chiaramente differente dal nome e comunque in una posizione marginale e secondaria¹⁷.

pacità distintiva, la diffusione del cognome nel territorio considerato, Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879, in *Foro it.*, 2012, p. 2804.

¹⁴ Dal testo della disposizione, a seguito della modifica da parte dell'art. 6.1, d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131, è stato espunto l'inciso «non in funzione di marchio, ma solo in funzione distintiva», che caratterizzava il tenore letterale dell'art. 1-bis. R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (legge marchi), così apparentemente ampliando le ipotesi di uso legittimo del marchio altrui in caso di omonimia. Da notare che il rinvio ai presupposti limitativi della legittimità dell'uso può essere ritenuto riferirsi agli usi onesti in materia commerciale, come indicato nel testo, ovvero alla menzione del proprio nome o indirizzo *ex* art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i., M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 874, testo e n. 2063, il che tuttavia non incide in maniera sostanziale nelle condizioni di utilizzazione, come subito si dirà nel testo.

¹⁵ Trib. Savona 12 settembre 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p. 382.

¹⁶ Come invece stabiliva testualmente l'art. 1-bis, legge marchi, indicando l'uso legittimo in quello «non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva».

¹⁷ M. Ricolfi, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, 142 ss.; Id., *Trattato*, cit., p. 874. La facoltatività dell'uso successivo del segno può rappresentare un indice di rilievo al fine di escludere che l'introduzione del patronimico in un segno distintivo sia conforme alla correttezza professionale: il principio della “compressione” del diritto al nome nell'ambito dell'attività economica e commerciale è ben esplicitato da Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3806, in *Dir. e giust.*, 2015, p. 106 con nota di A.M. Basso, *Illecito l'altrui uso non descrittivo del marchio patronimico della società di capitali*.

3. La tutela dei nomi “notori”

La protezione delle prerogative del titolare trova un significativo ampliamento, e anzi il riconoscimento di una situazione soggettiva di carattere assoluto, nel caso del nome di persona “notorio”, per il quale l’art. 8, comma 3, c.p.i. prevede una riserva di registrazione e di uso a favore dell’“avente diritto”¹⁸, capovolgendo la regola della libera registrabilità del patronimico altrui di cui si è più sopra discusso¹⁹. Si tratta dell’espressione di un principio generale che ha ispirato l’armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi, attribuendo rilievo alla funzione suggestiva dei segni utilizzati nella iniziativa economica: la *ratio* sottesa alla previsione del terzo comma è infatti riconducibile alla stessa logica giustificatrice di altre disposizioni, quali quelle a protezione del marchio che gode di rinomanza nello Stato e del marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi, che sia nel contempo rinomato nel territorio italiano.

L’uso nel lessico legislativo di due diversi attributi “rinomato” e “notorio” consente di ricostruire nella lente unitaria della tutela degli investimenti pubblicitari e della repressione delle condotte parassitarie lo statuto della notorietà commerciale e civile nel diritto dei marchi²⁰, con il significativo corollario della attenuazione del principio di relatività della tutela che, pur non essendo del tutto disatteso, è ampiamente compreso, soprattutto nel caso del nome e di altri segni dotati di notorietà “civile”²¹.

Secondo la lettera della legge, il nome notorio, che si può esemplificare nel nome (o nello pseudonimo, qualora ne abbia eguagliato l’importanza *ex art.* 9 cod. civ.) di un personaggio dello sport, dello spettacolo, dell’attualità politica,

¹⁸ G. Olivieri, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero della tutela della notorietà civile*, in AIDA, 1993, p. 43 ss.; Id., *Contenuto e limiti dell’esclusiva*, in G. Marasà et al., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 13 ss.; F. Leonini, *I segni distintivi degli artisti interpreti e esecutori*, in AIDA, 1993, p. 97 ss.; M. Ammendola, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004, p. 32 ss.

¹⁹ Alcuni autori hanno opportunamente messo in rilievo la parziale sovrapposizione tra la previsione in discorso che regola il diritto al marchio nell’ipotesi di segno denominativo “notorio” e il limite alla libera appropriabilità del patronimico altrui insito in un uso programmato che possa ledere la “fama” del legittimo portatore del nome, M. Libertini, *La legittimazione*, cit., p. 480.

²⁰ Mi permetto al riguardo di rinviare al mio *Il diritto sulla propria notorietà*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 191 ss.

²¹ La lettura unitaria dei diversi livelli di disciplina della notorietà nel sistema dei marchi di impresa non deve far trascurare che l’introduzione dell’attuale art. 8 c.p.i. (già art. 21 l.m.) ha rappresentato una decisa innovazione nell’ambito dell’armonizzazione della disciplina dei marchi, non trovando radici nella disciplina eurounitaria e sottraendosi pertanto alla duplice comunitarizzazione del diritto dei marchi che caratterizza le disposizioni derivate dalla direttiva 89/104/CEE, G. Olivieri, *Nomi, ritratti e emblemi altrui. Commento all’art. 21 l.m.*, in G. Marasà et al., *Commento tematico*, cit., p. 212.

della cultura, dei social media, può essere registrato «solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1»²². Tale registrazione riservata, si è detto, rappresenta uno strumento di realizzazione nel nostro ordinamento del *right of publicity*, ovvero del diritto di sfruttare in esclusiva il capitale di popolarità incorporato nel nome e, più in generale, nei segni distintivi della propria persona suscettibili di assumere un valore promozionale e di trasmettere un messaggio suggestivo ed evocativo al pubblico di riferimento.

L'attribuzione della titolarità esclusiva del diritto al marchio al soggetto autore della notorietà riveste una evidente funzione premiale che si risolve nella riserva delle attività di sfruttamento commerciale del capitale di popolarità che il segno notorio porta con sé.

Ci si deve dunque domandare se e in che misura il segno notorio risenta della specialità della protezione riconosciuta dal diritto dei marchi di matrice euro-unitaria e se la riserva di registrazione debba considerarsi limitata a taluni settori o possa invece considerarsi di portata assoluta. Occorre preliminarmente osservare che la mancanza del consenso del titolare del nome notorio rappresenta, secondo l'art. 176, comma 5, c.p.i. una causa di opposizione alla registrazione del marchio, nonché, a mente dell'art. 122, una causa di nullità relativa della registrazione del segno, dunque azionabile dal titolare del nome "notorio" che si veda anticipato nella registrazione da un terzo non autorizzato.

Se ci si concentra su una interpretazione letterale delle norme appena citate non si ravvisa alcuna graduazione del potere di opposizione, apparendo sufficiente l'allegazione relativa alla titolarità del nome e alla sua notorietà [«azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio...perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome» e «(c)on l'opposizione possono farsi valere ... la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8»], supportata da una adeguata motivazione che indichi le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della anteriorità che si intende far valere nel caso concreto. Vale la pena osservare il differente trattamento che il legislatore nazionale ha dedicato ai marchi di rinomanza e ai marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi, la cui efficacia preclusiva della registrazione non può essere azionata in sede di opposizione²³. Dalla geometria variabile dei due istituti, della opposizione alla registrazione e della nullità relativa, si trae l'impressione che l'impedimento al-

²² Ovvero, dopo la morte dell'avente diritto, il coniuge, i figli e in loro mancanza o dopo la loro morte, i genitori e gli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, i parenti fino al quarto grado incluso.

²³ Per un confronto si veda l'art. 46, Regolamento (UE) 2017/1001, che assegna al titolare del marchio di rinomanza anteriore e al titolare del marchio notoriamente conosciuto, ma non ai titolari di altri diritti di proprietà intellettuale o di diritti della personalità – fattispecie quest'ultima non prevista nella disciplina del marchio UE – il potere di proporre opposizione.

la registrazione rappresentato dal preesistente patronimico notorio prescinda da valutazioni in punto di fatto, e operi sulla base dell'allegazione della notorietà e della mancanza del consenso dell'avente diritto, senza che il giudizio di opposizione possa addentrarsi nella valutazione del mantenimento in concreto di una adeguata "distanza di sicurezza" dell'uso programmato dal rischio di associazione al personaggio titolare del nome.

Dall'accoglimento di questa impostazione discende il corollario della natura assoluta della riserva di registrazione, che non sarebbe quindi circoscritta ad ambiti merceologici vicini a quello della originaria celebrità extra-commerciale. Nessuno infatti metterebbe in dubbio che il celebre tennista Jannick Sinner possa opporsi alla registrazione e all'uso del proprio nome come marchio per abbigliamento sportivo, né, probabilmente, per abbigliamento in generale, mentre si potrebbe ritenere meno scontata la riserva di registrazione a suo favore per prodotti del tutto distanti dall'attività che ne ha generato la fama mondiale, come potrebbero essere delle lampadine o altri oggetti di uso quotidiano non immediatamente ricollegabili ai valori, alle abilità, alle caratteristiche personali e professionali che il campione evoca nell'immaginario del suo pubblico²⁴.

Tuttavia, considerando la notorietà tutelabile come un accreditamento molto ampio presso una platea di potenziali utenti (almeno) estesa a tutto il territorio nazionale e dunque come celebrità vera e propria, mi pare convincente l'interpretazione che vi ricollega una esclusiva di utilizzazione mercantile di carattere generale, che opererà per l'intera durata della celebrità, caratteristica che, per definizione, potrebbe variare nel tempo. Non si vede peraltro a quale interesse meritevole di tutela corrisponderebbe l'opposta soluzione che sostiene la relatività del potere esclusivo di registrazione, potendosi ragionevolmente ritenere che l'appropriazione del nome del celebre tennista per contrassegnare lampadine sia pur sempre animata da un intento parassitario, se si considera la forte connessione della notorietà e dei suoi canali di sfruttamento con le dinamiche sociali della comunicazione, non solo pubblicitaria, sempre più affidata a mezzi di diffusione interconnessi e a una fruizione rapida, decentrata e granulare²⁵.

Del resto, e in definitiva, l'opzione interpretativa che riconosce una portata

²⁴ Per una esemplificazione in tal senso, ma ritenendo che la prerogativa non abbia natura assoluta, M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 876 ss. L'A., tuttavia, riconosce un'ampiezza notevole alla riserva a favore del titolare, sottolineando che essa opera nei confronti di «qualsiasi interferenza» con le intenzioni di sfruttamento del titolare e che per identificare un intento parassitario del registrante è sufficiente anche una «associazione inconscia» con il capitale di popolarità incorporato nel segno.

²⁵ Che la riserva di registrazione abbia natura assoluta è considerazione ben rappresentata sia in dottrina che in giurisprudenza. Si vedano, *inter alios*, G. Olivieri, *Nomi, ritratti e emblemi altrui*, cit., p. 211 ss. e Trib. Milano, 22 ottobre 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p. 5171.

ampia alle prerogative dei personaggi famosi sui propri segni distintivi, strumentali allo sfruttamento commerciale del capitale di popolarità di cui sono portatori, si inserisce senza alcuna forzatura nei principi ispiratori del diritto dei marchi armonizzato. Il riconoscimento della tutela ultra-merceologica ai marchi che godono di rinomanza, secondo la previsione dell'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.²⁶, ha costituito uno dei capisaldi della riforma del 1992 ed ha segnato la definitiva affermazione della tutela giuridica del valore pubblicitario del marchio di impresa e degli investimenti promozionali che ne hanno generato l'accreditamento sul mercato, enfatizzandone il significato distintivo e il potere evocativo e attrattivo nei confronti del pubblico²⁷.

4. *Dal segno notorio al patronimico “che gode di rinomanza”*

La previsione della riserva di registrazione a favore del titolare che ha il merito dell'accreditamento presso il pubblico del segno notorio fa di esso il candidato naturale a divenire, una volta registrato, un marchio di rinomanza, dunque a incorporare, nell'uso imprenditoriale cui viene destinato, il capitale di popolarità e il potenziale di attrattività che ha conseguito nell'originaria sfera di accreditamento in ambito civile.

Il segno notorio, una volta registrato, segue il diritto comune dei marchi, ivi compresa la disciplina della decadenza per non uso²⁸, sebbene la portata pratica della decadenza sia limitata se si riconosce l'ammissibilità del rideposito da parte dello stesso titolare²⁹.

Un ampio sottoinsieme dei marchi patronimici di rinomanza è costituito dai “marchi dei creatori del gusto e della moda”, ai quali la giurisprudenza italiana si riferiva per contrassegnare il tratto di richiamare valori di prestigio, raffinatezza e eleganza e a cui riconosceva, già prima della riforma, una protezione allargata oltre il principio di specialità, considerando affini tutti quei

²⁶ Cui corrispondono i marchi che godono di notorietà ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. c), Regolamento (UE) 2017/1001.

²⁷ Del marchio che gode di rinomanza come categoria “aperta” parla M. Ricolfi, *La tutela del marchio*, in Aa.Vv., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, VII° ed., Torino, 2023, p. 154 ss.

²⁸ M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 878.

²⁹ Il tema del rideposito da parte del titolare del marchio è stato lungamente dibattuto in dottrina: C.E. Mayr, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Padova, 1991, p. 227 ss. considera la tecnica del rideposito elusiva della regola che stabilisce l'onere di utilizzazione; al riguardo si veda poi M.S. Spolidoro, *La decadenza della registrazione*, in G. Marasà et al., *Commento tematico*, cit., p. 265 ss.

prodotti che all'area del gusto e della moda potessero ricollegarsi, pur in mancanza di una vera contiguità merceologica³⁰.

Nel sistema vigente, la tutela ampliata del marchio che gode di rinomanza e dunque anche del patronimico che abbia, a prescindere dall'origine primaria della notorietà, conseguito un'affermazione in campo mercantile³¹, opera quando l'imitazione del segno rinomato da parte del terzo induca nel pubblico la istituzione di un nesso tra il segno usato dal terzo e il marchio che gode di rinomanza, evocando in un consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto il marchio rinomato³². Il vantaggio indebito che il terzo tende a procurarsi con l'imitazione del marchio di rinomanza è rappresentato dal conseguimento di un avviamento commerciale fondato su investimenti altrui e sul potenziale evocativo del segno già accreditato sul mercato, mentre il pregiudizio è rappresentato dall'alterazione del comportamento economico dei consumatori del prodotto, dalla perdita dell'*uniqueness* del segno, dalla diluizione del suo potere evocativo e suggestivo, anche per via dell'abbinamento a prodotti di natura ordinaria o mediocre.

Il marchio patronimico, tanto più quando rinomato, si caratterizza per una forte capacità distintiva³³ e dunque il giudizio di confondibilità risulta positivo pure in presenza di modificazioni di rilievo che non sopprimano il carattere individualizzante e l'identità sostanziale del segno³⁴. In altre parole, la protezione del patronimico come marchio intrinsecamente forte, e il correlativo irrigidimento del giudizio di confondibilità, per cui modeste varianti non sono sufficienti ad escludere il rischio di confusione, rappresenta un fattore di po-

³⁰ Esemplificativamente, Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, p. 652; Trib. Milano, 14 aprile 1986, *ivi*, 1986, p. 2033; Trib. Roma, 26 febbraio 1992, *ivi*, 1992, p. 1528.

³¹ Il livello di notorietà che determina l'operare della tutela ultra-merceologica non è, secondo una diffusa opinione, connesso a una misurazione quantitativa della conoscenza del segno presso il pubblico con un parametro generalmente valido, ma si ricava indirettamente dalla idoneità lesiva e/o di agganciamento della condotta del terzo contraffattore, dunque valevole anche nel caso di marchi non esattamente celebri, ovvero noti in ambiti specialistici, A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale*, cit., p. 262. Per la progressività della tutela tra marchi ordinari e marchi di rinomanza, C. Galli, *Funzione del marchio*, cit., p. 188 ss.; sottolinea invece la specialità della protezione ultra-merceologica, G. Olivieri, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., p. 30.

³² Corte giust., 27 novembre 2008, C-252/07, Intel; Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2022, n. 8580, in *Riv. dir. ind.*, 2022, III, p. 332.

³³ Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26877, in *Riv. dir. ind.*, 2023, III, p. 409 ss.; Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2021, n. 25069, in *Riv. dir. ind.*, 2023, II, p. 73 con nota di D. Martucci, *Brevi osservazioni in tema di marchio patronimico*.

³⁴ Per una applicazione dell'uso in funzione descrittiva di un noto patronimico in modo tale da evocare il tipo di legame familiare tra la tradizione produttiva e industriale della famiglia e l'attività della società, così da dar luogo unicamente alla tutela contro la concorrenza sleale e non alla tutela reale sulla base del titolo di proprietà industriale, Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37839, in *Riv. dir. ind.*, 2022, III, p. 390.

tenziamento della tutela accordata al marchio di rinomanza, poiché risulterà agevolato il riconoscimento del nesso tra il patronimico notorio e il segno successivo. Anche nell'ipotesi di omonimia, infatti, lo si è già ricordato, il diritto ad usare il proprio nome nell'attività economica subisce una notevole compressione in presenza di un precedente diritto titolato sul segno e si muove necessariamente sul binario rigoroso di applicazione della scriminante della correttezza professionale, dunque con modalità di uso che escludano intenti di agganziamento e si limitino piuttosto ad una funzione descrittiva ed informativa³⁵.

5. Conclusione

Fin dalla approvazione della direttiva 89/104 CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, l'evoluzione del sistema normativo e lo sviluppo del formante giurisprudenziale sui rapporti tra diritto al nome e diritti di marchio si sono confrontati con l'esigenza di raggiungere un delicato bilanciamento tra diversi interessi: su un versante, la tutela del diritto al nome come espressione della personalità dell'individuo; su un altro, la protezione degli investimenti pubblicitari, del capitale suggestivo ed evocativo e del valore commerciale incorporati nei marchi, soprattutto se di rinomanza.

Nella cornice di una tendenza ormai consolidata che valorizza, accanto alla funzione distintiva, una specifica funzione attrattiva del marchio d'impresa, si è assistito al rafforzamento della tutela dei marchi patronimici, soprattutto se notori, considerati intrinsecamente "forti", dunque dotati di un'elevata capacità distintiva e meritevoli di una protezione estesa ben oltre il principio di specialità merceologica. Ciò comporta significative limitazioni alla possibilità per i terzi, anche omonimi, di utilizzare nomi corrispondenti a marchi patronimici già affermati, a meno che si tratti di usi strettamente descrittivi e conformi alla correttezza professionale. La *ratio* è quella di impedire forme di agganziamento parassitario al capitale reputazionale altrui e di tutelare il valore suggestivo e pubblicitario acquisito dal marchio notorio. Al contempo, si riconosce ai titolari di nomi celebri una forma di *right of publicity*, ossia il diritto esclusivo di sfruttare commercialmente la propria notorietà. Questo approccio, se da un lato può apparire comprimere alcune prerogative personalistiche nell'esercizio dell'iniziativa economica, dall'altro risponde all'esigenza di proteggere gli investimenti e l'avviamento connessi ai marchi rinomati nell'economia contem-

³⁵ Emblematico in questo senso, Trib. Venezia, sez. spec. impresa, 20 agosto 2015, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, p. 441 con nota di B. Brusa, *L'uso del patronimico conforme ai principi di correttezza professionale*.

poranea, caratterizzata da una comunicazione globale e interconnessa e dalla continua evoluzione delle tecniche di promozione commerciale. Certamente gli sviluppi futuri dovranno tendere a un ulteriore perfezionamento di questo delicato equilibrio, senza indulgere in eccessive tendenze protezionistiche, ma sempre tenendo conto delle nuove dinamiche del mercato e della comunicazione digitale.