

CONSIDERAZIONI SUL CONTRATTO DI MERCHANDISING DI MARCHIO

SOMMARIO:— 1. Introduzione. — 1.1. Le funzioni del marchio. — 1.1.1. Funzione distintiva. — 1.1.2. Funzione di garanzia di qualità. — 1.1.3. Funzione suggestiva. — 1.2. Il merchandising come sfruttamento della funzione suggestiva del marchio. — 2. Nozione di merchandising. — 3. Alcune distinzioni da contratti simili o affini. — 3.1. Distinzione rispetto al contratto di licenza di marchio classico. — 3.2. Distinzione rispetto al contratto di sponsorizzazione. — 3.3. Distinzione rispetto al contratto di franchising. — 4. Ammissibilità del merchandising: la libertà di dare in licenza un marchio. — 5. Le relazioni giuridiche tra merchandisor e merchandisee. — 5.1. Gli interessi in gioco. — 5.1.1. Opportunità per il merchandisee. — 5.1.2. Opportunità per il merchandisor. — 5.2 Le prestazioni usuali delle parti. — 5.2.1. Prestazioni del merchandisor. — 5.2.2. Prestazioni del merchandisee. — 5.2.3 Disposizioni generali. — 6. Natura giuridica del contratto di merchandising. — 6.1. Contratto di affitto? — 6.2. Società semplice? — 6.3. Contratto innominato. — 7. Conclusione.

1. *Introduzione*(*)

1.1. *Le funzioni del marchio*

1.1.1. *Funzione distintiva* — Secondo l'art. 1 cpv. 1 della Legge svizzera sulla protezione dei marchi (LPM) « il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda ». Il testo di legge riconosce dunque esplicitamente al marchio le funzioni di distinzione e di indicazione della fonte produttiva. L'idea di marchio è del resto nata agli albori del commercio internazionale proprio per identificare i prodotti di un determinato artigiano e chiaramente indicarne la provenienza.

(*) L'Autore, avvocato presso lo studio Bolla Bonzanigo & Associati di Lugano (Svizzera) e già responsabile affari legali di Ferrari SpA, ringrazia il Prof. Avv. Henry Peter dell'Università di Ginevra per i consigli e per la revisione critica del presente lavoro.

In realtà, in caso di disaccordo su un punto in cui il contratto tace, il giudice andrà a creare quella che egli considererà oggettivamente come la soluzione più ragionevole. In questo esercizio, non potendo in pratica attingere all'applicazione analogica di istituti giuridici già esistenti e non essendovi nel settore del *merchandising* usi già affermati e con valenza di regola generale, egli sarà chiamato a colmare una lacuna giuridica modo *legislatoris*, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 CCS (63).

7. Conclusione

Si dice spesso che la realtà di tutti i giorni influisca sull'applicazione e sullo sviluppo del diritto. Nel caso del contratto di *merchandising* abbiamo senza dubbio a che fare con un caso di applicazione « scolastico » di questo principio.

L'evoluzione a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha liberato il marchio dai vincoli a cui era costretto in virtù dell'applicazione di formule rigide ed obsolete. Tutto ciò si è dapprima manifestato con un'applicazione senz'altro coraggiosa degli istituti giuridici esistenti. Successivamente sono state aperte sempre più brecce verso il concetto di libertà di dare in licenza un marchio, superando ostacoli divenuti sempre più anacronistici quali la protezione del consumatore dal rischio di errore in merito alla provenienza industriale o commerciale dei prodotti. In sostanza si è notato un adattamento progressivo della giurisprudenza e della legge all'evoluzione nella mentalità del consumatore stesso, il quale nello spazio di poche generazioni, ha completamente rivisto la sua scala dei valori. In particolare il grande pubblico, abbandonando una focalizzazione sui bisogni primari, ha rivolto sempre più la sua attenzione ai bisogni aspirazionali, buona parte dei quali possono essere soddisfatti tramite il possesso di prodotti recanti marchi prestigiosi.

Dal punto di vista contrattuale si è visto come il *merchandising* risponde a logiche del tutto particolari, che a loro volta dipendono molto dagli interessi delle parti coinvolte, dalla loro forza contrattuale e dalla natura intrinseca del marchio stesso dato in licenza. Voler trovare ad ogni costo, nell'ambito del diritto positivo, delle norme entro cui far evolvere ogni rapporto tra *merchandisor* e *merchandisee* significherebbe forzare una realtà economica molto par-

(63) D. GUGGENHEIM, *op. cit.*, p. 134; E. BUCHER, *Obligationenrecht Besonderer Teil*, 3. Ed. Zurigo (Schulthess), 1988, p. 26 ss.

mo, di tipo immateriale, e come tale può essere oggetto di negozi giuridici analoghi a quelli del diritto reale, quali la compravendita o l'« affitto », che, nel caso dei marchi, chiameremo licenza.

Sotto l'etichetta di *merchandising* di marchio si fa riferimento ad un settore specifico di licenza di marchio: quello in cui il licenziante (« *merchandisor* ») concede ad un terzo (« *merchandisee* ») il diritto di apporre il marchio su prodotti di natura notevolmente diversa da quelli per i quali è stato realizzato e registrato in precedenza. Lo scopo è quello di sfruttare commercialmente il valore inglobato nella celebrità del marchio oppure la componente evocativa ad esso connessa. Se prendiamo ad esempio il caso di Ferrari SpA, possiamo senz'altro riconoscere una grossa notorietà al marchio del « cavallino rampante » nel settore delle automobili sportive. Si parla di *merchandising* quando il medesimo marchio viene apposto da Girard Perregaux SA su orologi e cronografi oppure da Cerruti 1881 su capi d'abbigliamento.

Con il presente articolo vorremmo illustrare un quadro generale del contratto di *merchandising* di marchio, che presenta risvolti interessanti ed, almeno in parte, inesplorati dalla dottrina svizzera. Saranno evidenziate alcune caratteristiche e specificità di questo contratto, segnatamente rispetto al contratto di licenza classico e ad altri tipi di contratto. Si accennerà in seguito alle implicazioni legali ed agli sforzi di adattamento che sono stati necessari per adeguare talune rigide formule giuridiche all'evoluzione dell'attività imprenditoriale in questo settore in piena espansione. Andremo infine ad osservare più da vicino alcuni aspetti pratici e tecnici legati al rapporto contrattuale tra il titolare dei diritti sul marchio ed il soggetto a cui viene concesso il diritto di apporre il marchio sui propri prodotti.

2. Nozione di *merchandising*

Dal significato giuridico connesso con l'espressione « contratto di *merchandising* » va innanzitutto distinto il significato attribuito al termine « *merchandising* » nella pratica economica. Nel gergo del marketing, infatti, questo termine si riferisce alle svariate attività poste in essere per la promozione delle vendite dei prodotti, intesa nel senso più ampio: ricerche di mercato, pubblicità, impostazione delle strategie generali di distribuzione e di commercializzazione.

Il *merchandising* oggetto del presente articolo è, all'origine, un concetto proprio della terminologia giuridica americana ed è stato tecnicamente definito dalla Lega internazionale del Diritto della Concorrenza in occasione del Congresso di Bruxelles del 1990 come « *l'exploitation commerciale d'un nom, symbole ou autre signe distinctif qui a acquis ou qui est susceptible d'acquérir*

za tipico di un rapporto societario (58). Pensiamo in particolare a clausole di non-concorrenza, oppure all'impegno a non depositare marchi identici o simili a quelli dell'altra parte. Troviamo inoltre spesso clausole di informazione reciproca in caso di attacchi alla validità del marchio dato in licenza, accordi in merito alla suddivisione dei costi di tutela del segno, oppure impegni volti alla massima collaborazione nell'ambito dell'attività di prosecuzione dei depositi o dei rinnovi delle registrazioni di marchio. Si può in questi casi senz'altro parlare, almeno in teoria, di un'unione degli sforzi e delle risorse di entrambe le parti per difendere il bene-marchio, onde evitarne il deprezzamento e, di conseguenza, una perdita di attrattività per il pubblico, ciò che andrebbe a detrimento sia del *merchandisor* che del *merchandisee*.

Ciò che invece, a nostro avviso, rende veramente difficile una sussunzione del contratto di *merchandising* nella disciplina della società semplice è il fatto che le prestazioni delle parti sono tra loro chiaramente legate da un rapporto di reciproco scambio sinallagmatico, vale a dire che il *merchandisor* effettua la sua prestazione al solo fine di ottenere la controprestazione del *merchandisee* e viceversa. Ciò non vale certamente nell'ambito del rapporto tra i soci *ex art. 530ss CO*, dove il contributo di ciascuna parte non dipende da quello dell'altra, ma è bensì dettato dai bisogni della società stessa (art. 531 cpv. 2 CO).

In realtà, se prescindiamo dalle suddette considerazioni di principio ed entriamo nello specifico della normativa della società semplice, valgono le considerazioni espresse sopra per il contratto di affitto circa la difficoltà di ritrovare disposizioni applicabili ad un rapporto di *merchandising*. Potremmo ad esempio rilevare come l'art. 545 cpv. 2 CO (scioglimento con effetto immediato per motivi gravi) può essere adottato nell'ambito della disciplina del contratto di *merchandising*. In realtà ci si rende conto che trattasi di una norma tipica dei contratti di durata (59), quali per l'appunto il contratto di *merchandising* e lo stesso rapporto di società semplice, per cui un'applicazione del principio della possibilità di revoca per « *justes motifs* » è più una conseguenza del fatto di appartenere a questa categoria di contratti che non una necessità dettata da un'assimilazione alla società semplice.

6.3. *Contratto innominato* — Mentre il nostro codice delle obbligazioni data degli inizi del secolo, il contratto di *merchandising* è un soggetto giuridico

(58) P. TERCIER, *op. cit.*, p. 544, n. 4222 ss.

(59) Cfr. sopra cap. 5.2.3 a)

tivo, concede ad uno o più imprenditori il diritto di apporre quel segno sui loro prodotti o comunque su prodotti che saranno da questi messi sul mercato.

Se sotto questa definizione, molto ampia, possiamo senz'altro far rientrare anche il contratto di *merchandising*, la distinzione dal contratto di licenza classico è chiara. Nella licenza di marchio classica il marchio viene dato in licenza perché venga apposto su prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui è nato. Un contratto di licenza di marchio si prefigge di solito di espandere la presenza del segno sul mercato, limitandosi strettamente al settore di attività che è oppure è stato proprio del titolare. Esso tende quindi a valorizzare su larga scala ed in mercati altrimenti difficilmente penetrabili al titolare del marchio i risultati industriali realizzati dalla sua impresa. Detta espansione si realizza non tramite la crescita dimensionale dell'azienda del titolare del marchio, bensì tramite la commercializzazione - sempre sotto quel segno - di prodotti di aziende altrui.

Il contratto di licenza è peraltro solitamente collegato al contestuale trasferimento di brevetti, di conoscenze tecniche non brevettate o di modelli industriali che implicano la fabbricazione di beni aventi natura e qualità simili a quelli fabbricati dal titolare del marchio. Un rapporto di licenza di marchio classico è ad esempio quello instaurato tra la società Martini & Rossi (Gruppo Bacardi - Martini International) ed i suoi numerosi licenziatari in tutto il mondo per la fabbricazione e la vendita di *Vermouth* caratterizzato dallo stesso marchio « Martini », sulla base di una medesima ricetta e, addirittura, con l'utilizzo delle medesime erbe fornite direttamente dal licenziante.

Dietro un contratto di licenza di marchio possono inoltre celarsi ragioni fiscali, con la costruzione di strutture che riducono l'incidenza fiscale sull'incasso di *royalties*, oppure strategie aziendali volte a soddisfare esigenze particolari. Si sono ad esempio visti casi di società assai rinomate che, per limitare i rischi di OPA ostili, conferiscono la proprietà dei propri marchi ad una società terza, affidata in « mani sicure », facendosi poi concedere in uso sulla base di una licenza. Esse si privano in tal modo, formalmente, di uno dei loro beni più importanti - dei loro gioielli della corona - rendendosi senz'altro meno appetibili a tentativi di scalata. Una licenza è in effetti un rapporto suscettibile di essere interrotto al verificarsi di eventi che possono essere preventivamente definiti, quali per l'appunto il trasferimento del controllo sul licenziatario. I casi appena indicati si riferiscono tuttavia a situazioni particolari, che sfruttano le molteplici possibilità di gestire un bene immateriale come il marchio, e che perseguono scopi che esulano dalle logiche industriali e commerciali alla base di un contratto di licenza di marchio « classico » illustrato in precedenza.

prevede espressamente « un diritto produttivo di utilità » quale oggetto del contratto, ci si potrebbe chiedere se lo stesso possa essere assimilato ad un contratto di affitto.

Esaminando le disposizioni di cui agli art. 275 - 304 CO ci si rende tuttavia conto che forse il solo art. 278 CO si presta ad un'applicazione analogica nel caso del *merchandising*. Questa norma statuisce l'obbligo a carico del locatore di consegnare la cosa in stato idoneo allo sfruttamento a cui è destinata, ciò che potrebbe essere il parallelo dell'obbligo per il *merchandisor* di mettere a disposizione un marchio passibile di utilizzo da parte del *merchandisee* e dell'impegno corollario di mantenerlo tale per tutta la durata del rapporto (53).

La difficoltà a ritrovare norme applicabili al contratto di *merchandising* nell'ambito della norme del contratto di affitto è dettata dal fatto che, quando in quest'ultima disciplina si parla di « diritto produttivo di utilità », si pensa a qualcosa di molto diverso dai diritti di proprietà intellettuale. Già l'impostazione di base dei due rapporti contrattuali ed alcune caratteristiche fondamentali li rendono pressoché inconciliabili. Si pensi ad esempio alla possibilità, fondamentale per il concetto stesso di *merchandising*, per il titolare del marchio di concedere diverse licenze a titolo non esclusivo, mentre lo sfruttamento previsto dalle norme dell'affitto non può che essere concesso ad una sola parte. In sostanza, per oggetto, funzione e scopo del contratto stesso, le disposizioni del contratto di affitto previste dal Codice delle Obbligazioni rispondono ad altre esigenze legislative, per cui sarebbe un esercizio oltremodo difficile (oltre che inutile) tentare di adottarle, anche solo in via analogica, per regolamentare i rapporti tra *merchandisor* e *merchandisee*.

6.2. *Società semplice?* — Se consideriamo gli obblighi di cooperazione tra le parti (e l'elemento di durata inerente alla collaborazione stessa), nonché l'esistenza di una certa complementarità di interessi tra *merchandisor* e *merchandisee*, si potrebbe concludere che il contratto di *merchandising* denota una certa similitudine con il diritto della società semplice (art. 530-551 CO).

Nella sua definizione più classica il contratto di società semplice consiste nel mettere in comune attività ed apporti in vista della realizzazione di uno scopo comune. Questi termini pongono già un grosso ostacolo all'assimilazione del rapporto di *merchandising* ad una struttura societaria: infatti c'è chi non esita ad

parla di « *die Marke zum Gebrauch ueberlassen* », « *la marque [...] autoriser à l'utiliser* », « autorizzare ad usare il marchio ».

(53) Cfr. cap. 5.2.1. a) e b).

forte attrattiva per il pubblico. Questi elementi si trovano però diversamente distribuiti tra le parti in gioco, rispettivamente non svolgono la medesima funzione o non si prefiggono il medesimo risultato come nell'ambito di un contratto di merchandising di marchio. Innanzitutto, e questa è la differenza più palese e logica, notiamo come, economicamente parlando, la posizione di merchandising e sponsorizzazione sia antitetica: se in un caso è il *merchandisee* che versa una *royalty* al titolare del marchio per acquisire il diritto ad apporre il marchio di quest'ultimo sui propri prodotti, nell'altro è il titolare del segno a pagare allo *sponsee* un corrispettivo economico in denaro o in natura perché quest'ultimo apponga il marchio dello *sponsor* sul suo « veicolo ». Ciò è senz'altro spiegabile con il fatto che nel caso del *merchandising* l'attrattiva è rappresentata dal marchio, mentre che nell'ambito di un rapporto di sponsorizzazione l'elemento centrale coincide con l'evento (la competizione, il campionato, il concerto) oppure con il personaggio, rispettivamente il team in cui il supporto tecnico menzionato in precedenza trova la sua concretizzazione. L'inserimento del marchio nell'ambito della sponsorizzazione avviene in funzione puramente pubblicitaria (e non in funzione distintiva): esso viene apposto sul supporto tecnico per richiamare alla mente del pubblico consumatore il prodotto o l'azienda normalmente contrassegnati da quel marchio.

A questo punto vale la pena evidenziare un'ulteriore componente, importantissima, che differenzia merchandising da sponsorizzazione. Se il primo rapporto coinvolge due parti (*merchandisor* e *merchandisee*), il secondo prevede necessariamente la presenza, accanto a *sponsor* e *sponsee*, di un terzo attore: i *mass media*. Questi costituiscono un elemento esterno al rapporto contrattuale, ma in pari tempo indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi promozionali dello *sponsor*, fungendo da cassa di risonanza per il messaggio pubblicitario veicolato dallo *sponsee*. Se guardiamo all'esempio di uno sport che vive in larga parte di sponsorizzazioni come la Formula Uno, si calcola che ogni Gran Premio sia visto da non meno di duecento milioni di telespettatori in tutto il mondo, attraverso le circa mille testate media ogni volta accreditate.

Vale tuttavia la pena evidenziare come vi possano essere casi di incontro tra *merchandising* e *sponsoring*. Si può così avere a che fare con dei veri e propri contratti misti, nell'ambito dei quali viene concesso allo *sponsor*, oltre al diritto di vedere comparire il suo marchio sul supporto tecnico messo a disposizione dello *sponsee*, anche il diritto di far produrre, distribuire e commercializzare prodotti con i segni distintivi della società o dell'evento sponsorizzato. Ciò si verifica tipicamente nel rapporto tra fabbricanti di articoli sportivi e squadre o clubs degli sport più popolari, come ad esempio tra « Nike » e la squadra di calcio ita-

b) *Tutela del marchio*

Si è visto in precedenza (48) come il contratto di *merchandising* sia un ottimo strumento per rafforzare e proteggere il marchio dato in licenza. Nell'ambito del rapporto con il licenziatario è comunque opportuno chiarire come affrontare la concorrenza del prodotto non-originale o contraffatto, ed in particolare chi si deve assumere la responsabilità e gli oneri dell'attività di anti-contraffazione.

Va detto innanzitutto che, in assenza di una pattuizione contraria, il *merchandisee* e più in generale il licenziatario non possiedono la legittimazione attiva per condurre azioni giudiziarie a difesa del marchio (49). Nei contratti di licenza o di *merchandising* capita tuttavia di trovare disposizioni secondo cui il licenziatario/*merchandisee* possa (o addirittura, debba) provvedere direttamente ed a proprie spese alla difesa del marchio licenziato nei confronti di eventuali contraffattori o imitatori, oppure secondo cui ciascuna delle parti sia libera di agire autonomamente in difesa del marchio, ciascuna sopportandone le relative spese. Questo tipo di clausole dimenticano, a nostro modo di vedere, che un'azione giudiziaria a tutela del marchio gestita senza una sufficiente preparazione oppure senza un completo *background* informativo sull'uso e sulla storia del marchio stesso, può racchiudere pericoli potenzialmente devastanti. Pensiamo ad esempio al caso in cui il licenziatario decide di agire, sulla base dei diritti sul marchio, nei confronti di un presunto usurpatore, senza avere prima opportunamente valutato la posizione del marchio licenziato nel Paese straniero in cui il contraffattore è attivo. Sono a questo proposito noti casi in cui, particolarmente in Sudamerica o in Estremo Oriente, i titolari di marchi famosi ben si guardano dall'attaccare coesistenti marchi di soggetti che da decenni sono titolari di registrazioni simili, per non dire identiche, divenute praticamente incontestabili (50). Un'azione avviata dal *merchandisee* con leggerezza oppure non preparata in ogni dettaglio presterebbe facilmente il fianco ad un'azione riconvenzionale dell'usurpatore volta ad accertare la nullità o la decadenza del marchio oggetto della licenza.

(48) Cfr. cap. 5.1.2. b).

(49) L. DAVID, *op. cit.*, p. 158, n. 5 ad art. 18 LPM; K. TROLLER, *op. cit.*, vol. II, p. 730; Messaggio del Consiglio Federale sulla LPM, n. 222.16 ad art. 18.

(50) Lo stilista italiano Valentino è ad esempio costretto a vendere i suoi abiti ed accessori in Giappone con il marchio « Valentino Garavani » (il suo nome e cognome per esteso), poiché il suo marchio « Valentino » (con il quale i suoi prodotti sono contrassegnati nel resto del mondo) è stato fatto oggetto di valida registrazione con anteriorità decennale e di uso continuato da parte di una lungimirante società locale.

produits et mêmes services spécifiques que les autres établissements du réseau de franchise » (6).

Come si può intuire dalla definizione stessa, il *franchising* è un rapporto abbastanza articolato, che ha contemporaneamente implicazioni su diversi fronti. Vorremmo in questa sede evidenziare come un rapporto di *franchising* coinvolga tutta una serie di diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti o *know-how* industriali, i disegni e modelli industriali, il diritto d'autore, le norme su insegne, nomi e denominazioni sociali, e, ovviamente, il diritto dei marchi. In particolare una delle componenti principali del rapporto di *franchising* è spesso un contratto di licenza di marchio. Trattasi comunque di un rapporto di licenza « classico » (cfr. sopra cap. 3.1), dal momento che il *franchising* non mira tanto a sfruttare la notorietà di un segno per diffondere nuovi prodotti (come è il caso per il *merchandising*) quanto piuttosto a rafforzare ed ulteriormente diffondere la presenza sul mercato di prodotti perfettamente identici a quelli per i quali il produttore (e « *franchisor* ») è noto, spesso acquistati da una fonte comune o addirittura forniti direttamente dal *franchisor* stesso.

Nell'ambito della gestione pratica del rapporto possiamo tuttavia ritrovare molti punti di coesione tra *merchandising* e *franchising*. Si pensi ai casi in cui il *merchandisor* stabilisce delle modalità e delle norme uniformi di utilizzazione del proprio marchio vincolanti per i vari *merchandisees*, oppure direttive specifiche sull'allestimento dei punti vendita e sullo stile comunicazionale e pubblicitario (7), elementi questi che tipicamente caratterizzano un rapporto di *franchising*.

Franchising e *merchandising* sono inoltre accomunati dal fatto che, in entrambi i casi, vi sono dei soggetti giuridici diversi dal titolare del marchio che traggono un vantaggio dall'attrattiva dell'immagine del segno. Dal punto di vista del rischio aziendale, la situazione del *franchisee* e del *merchandisee* è pertanto assai simile: il rischio di vedere i propri prodotti ignorati sul mercato è certamente ridotto, visto che gli stessi sono contrassegnati da un marchio già carico di significati per il consumatore. Questo non è poca cosa se si pensa che la quota di insuccesso nel lancio di un nuovo marchio si situa mediamente tra il 60 e il 90% (8).

Un analogo ragionamento può essere fatto in relazione ai costi elevatissimi connessi con la costruzione e la diffusione di un nuovo marchio. Si stima ad esempio che l'introduzione di una nuova marca di profumo su scala mondiale

(6) *Annuario AIPPI 1993/I*, p. 15.

(7) Cfr. cap. 5.2.1 c).

(8) G. BÜHLER, *Die freie Markenlizenzierung*, Basilea e Francoforte (Helbing & Lichtenhahn), 1996, p. 11.

5.2.3 Disposizioni generali

a) Durata

Il contratto di *merchandising* rientra nella categoria dei contratti cosiddetti « di durata » (46). Per poter validamente diffondere i prodotti marchiati sul mercato e farli apprezzare ai consumatori, nonché per poter costituire una rete distributiva valida ed efficace, il *merchandisee* ha in effetti bisogno di tempo. Egli deve poter contare sul fatto che il contratto si possa sviluppare sull'arco di certo periodo di tempo (di regola non si dovrebbe scendere al di sotto dei tre anni come durata iniziale minima), ciò che gli permette di giustificare economicamente gli investimenti necessari per avviare l'attività. D'altra parte, anche il titolare del marchio farebbe una ben misera figura se i prodotti facessero soltanto una fugace comparsa nei mercati che contano.

Nella regolamentazione della durata contrattuale esistono numerose varianti, più o meno articolate; ricorderemo qui di seguito i casi più ricorrenti:

I) Durata indeterminata

È possibile un contratto di durata indeterminata, con regolamentazione specifica delle possibilità di disdetta dell'una o dell'altra parte contrattuale, in modo equivalente e speculare oppure garantendo al *merchandisor* possibilità di uscita più ampie (ad esempio in caso di mancata produzione e messa sul mercato di determinati prodotti oggetto di licenza esclusiva oppure di mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte del *merchandisee*). È inoltre pensabile l'inserimento di un termine prima del quale il contratto non può essere disdetto, in modo da garantire alle parti una durata minima.

II) Durata determinata con rinnovo tacito

I contratti a durata determinata possono prevedere il rinnovo automatico (o tacito) del contratto, per il medesimo o per diverso periodo, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi entro una data scadenza. Come visto in precedenza, il rinnovo automatico può altresì essere fatto dipendere dal realizzarsi di determinate condizioni, quali ad esempio il raggiungimento di un determinato ammontare di *royalties* pagate, così che il *merchandisee* venga premiato per i successi della propria politica di prodotto e di *marketing*, e di conseguenza tragga una motivazione supplementare per mantenere un atteggiamento costantemente aggressivo sul mercato.

(46) K. TROLLER, *op. cit.*, vol II, p. 783; esplicitamente, in relazione al contratto di licenza classico, M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, pag. 602; DTF 92 II 299.

La cosa non deve comunque sorprendere. Sotto l'egida della vecchia legge sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio (LMF; datata 26 settembre 1890 e rimasta in vigore fino al 1993), nessuna menzione era fatta per la licenza in materia di marchio. Una rigorosa applicazione del vecchio concetto di marchio (cfr. Introduzione, cap. 1.1.1.), secondo cui lo stesso aveva il solo scopo di indicare il fabbricante del prodotto e la sua azienda, portava all'affermazione del principio secondo cui il marchio potesse essere trasferito (e pertanto anche dato in licenza) solo con la cessione simultanea dell'azienda o di un ramo di essa (12), circostanza che non era ovviamente realizzata nel caso di specie. In altre parole, considerando il marchio nella sua accezione originaria (e più restrittiva) di indicazione di fonte produttiva, si riteneva che potesse beneficiare della protezione accordata dalla legge sui marchi solo colui che realizzava o negoziava uno specifico prodotto, e limitatamente al prodotto stesso. In sostanza ci si preoccupava per il fatto che il consumatore potesse essere indotto in errore dall'uso del marchio da parte del licenziatario e che, più in generale, l'interesse pubblico potesse essere leso.

Per decenni il Tribunale Federale e la dottrina svizzera dominante hanno mantenuto un atteggiamento di prudente e moderata apertura verso la licenza di marchio « classica », mentre la posizione verso il *merchandising* è sempre stata di pressoché totale chiusura (13). Si ammetteva così la possibilità di un contratto di licenza di marchio solo a condizione che il licenziatario fosse legato al licenziante da stretti vincoli economici (14), avendo ad esempio, oltre allo stesso contratto di licenza, legami di tipo societario, oppure essendo entrambe le parti coinvolte nella medesima attività industriale. Si richiedeva inoltre al titolare del marchio che si riservasse contrattualmente ed esercitasse poi anche in pratica un'attività di istruzione del licenziatario e di rigoroso controllo qualitativo dei suoi prodotti. Detti principi ponevano gravi limitazione al *merchandising*, dove normalmente non si trasferisce alcun ramo d'azienda (per ampio che possa essere considerato il suo concetto), né è realistico pensare ad uno stretto controllo sull'attività industriale del licenziatario da parte del licenziante, che non ha nel settore del primo esperienza alcuna.

(12) Cfr. art. 11 LMF.

(13) Per una trattazione più ampia a questo riguardo rinviamo alle considerazioni ed ai riferimenti giurisprudenziali contenuti in M. PEDRAZZINI, *Der Lizenzvertrag*, in *Schweizerisches Privatrecht*, vol. VII/1, Basilea e Stoccarda (Helbing & Lichtenhahn), 1977, pp. 631-637.

(14) DTF 105 II 55.

molato a sfruttare la licenza nei termini e nelle aree geografiche pattuite contrattualmente, ciò che non è di poca importanza nell'interesse del *merchandisor* e della protezione del marchio stesso (42).

b) Obblighi d'uso e di sfruttamento della licenza

Come visto in precedenza (43), la maggior parte delle legislazioni nazionali sui marchi prevedono la decadenza dei diritti connessi con la registrazione di un marchio in caso di mancato uso durante un periodo di 5 anni. In alcuni casi, gli Uffici marchi nazionali cominciano a richiedere prove dell'uso effettivo di un marchio già a poco tempo dal suo deposito (44). Nell'ambito di azioni giudiziarie per nullità o per contraffazione di marchio nei vari Paesi del mondo è inoltre spesso decisivo poter vantare un preuso del marchio rispetto alla controparte.

L'interesse, per il *merchandisor*, che la licenza venga effettivamente sfruttata può anche essere dettato da ragioni economiche e d'immagine. Soprattutto in caso di concessione di una licenza esclusiva, il titolare del marchio non può permettersi che la licenza non venga utilizzata completamente, ad esempio solo per un numero ridotto di prodotti o di Paesi rispetto a quanto previsto nel contratto. Concedendo un'esclusiva, infatti, egli si preclude la possibilità di concedere una licenza (per le medesime categorie di prodotti) a terzi, per cui corre il rischio che intere categorie di prodotti non siano presenti sul mercato oppure aree geografiche non siano del tutto coperte. Per il *merchandisor* tutto ciò può significare, oltre che una perdita economica (che tuttavia può essere compensata dai minimi garantiti), lasciare ampi spazi di manovra sul mercato al prodotto contraffatto/non autorizzato, per cui egli non sarebbe in grado di offrire al consumatore l'alternativa del prodotto ufficiale, con tutte le conseguenze (soprattutto d'immagine) che ne derivano. Si pensi ad esempio cosa potrebbe comportare per un *team* automobilistico di Formula Uno il dare una licenza esclusiva mondiale ad un *merchandisee* che non ha la struttura o la capacità per sfruttarla completamente, e che magari non può essere presente con la linea di prodotti ufficiali a tutti i Gran Premi del Campionato del Mondo.

(42) Cfr. cap. 5.2.2. b).

(43) Cfr. cap. 5.1.2. b).

(44) Negli Stati Uniti è richiesta la presentazione di uno « *statement of use* » già dopo sei mesi dall'ottenimento della « *note of allowance* » che accetta provvisoriamente una domanda di marchio (è comunque possibile chiedere successive proroghe semestrali, fino ad un massimo di tre anni, motivando il ritardo nell'uso).

che dover creare *ex novo* l'immagine o il significato desiderato in relazione ad un segno assolutamente sconosciuto (16).

b) Avanzamento del proprio prodotto nella scala dei valori del consumatore

Il merchandising offre al *merchandisee* la possibilità di « trasformare » un prodotto di non eccelso valore intrinseco in un prodotto che viene percepito dal consumatore come un prodotto di alto valore, senza che per far ciò si debba modificarne la qualità. Si verifica in questo caso quel fenomeno tecnicamente definito come « *image transfer* », secondo cui i contenuti evocativi (ovviamente positivi, o comunque caratteristici) connessi con un marchio vengono trasferiti su nuovi prodotti o servizi. Questi ultimi, indipendentemente dalla loro qualità oggettiva, possono godere dei favori dei consumatori, o di quella parte del pubblico che aspira ad identificarsi nell'immagine del marchio stesso.

Il grosso successo degli scarponcini e delle scarpe da lavoro *Caterpillar* (17) è ad esempio senz'altro dovuto all'immediata associazione che si crea inevitabilmente tra la resistenza e la versatilità dei trattori e dei *bulldozer* per i quali il marchio è arcinoto e le ipotetiche qualità intrinseche della calzatura.

c) Riconoscimento e diffusione internazionale per il proprio prodotto

Spesso i prodotti caratterizzati unicamente dal marchio del *merchandisee* possono al massimo aspirare ad ottenere un certo grado di riconoscibilità locale o regionale. Se si esclude la via estremamente onerosa degli investimenti pubblicitari o della sponsorizzazione, una concreta e proficua attività su scala internazionale è pertanto pensabile unicamente attraverso l'acquisizione di licenze per marchi già forti e rinomati in tutto il mondo.

5.1.2. *Opportunità per il merchandisor*

a) Profitto, anche considerevole, con investimenti minimi e rischi in teoria assai ridotti

Un'attività di *merchandising* può essere una fonte accessoria di ricavi per il *merchandisor*, mentre gli investimenti che sono a lui richiesti sono generalmente assai limitati. Egli può così ottenere una diversificazione della

(16) Cfr. cap. 3. in relazione alle analogie tra *merchandising* e *franchising*.

(17) 5,5 milioni di paia venduti nel 1996 (R. LEVITT, *Motor Vehicles Licensing*, in *The Licensing Book*, Novembre 1997, pag. 14).

volte (sappiamo ad esempio che ciò vale per Ferrari S.p.A. e per la squadra di calcio della Juventus di Torino) il titolare del marchio fissa i principi cui i *merchandisee* si devono conformare in appositi manuali di « *corporate identity* », in cui si stabiliscono in particolare l'uso dei colori, le proporzioni delle varie componenti costitutive dei marchi, scale minime di riduzione per riproduzioni di marchi e logotipi e si fissano principi sull'abbinamento visuale degli stessi.

II) *Approvazioni sul prezzo*

Pure da definire e verificare è il posizionamento di prezzo del prodotto stesso, ciò che rientra in un discorso più ampio di rapporto qualità/prezzo e, di conseguenza, di pubblico-target di riferimento.

III) *Approvazioni sul packaging*

Il *merchandisor* si dovrebbe riservare un'approvazione anche su imballaggi, etichettature, ed in generale sulle modalità con cui il prodotto è posto in vendita, poiché anche questi elementi contribuiscono a declinare l'immagine del prodotto marchiato.

IV) *Approvazioni su canali di vendita ed allestimento punti di vendita*

I canali di vendita devono essere selezionati e monitorati, conformemente con gli obiettivi che il *merchandisor* si è prefisso. In questo senso il titolare di un marchio che evoca un concetto di stile e ricchezza potrebbe obiettare il ricorso da parte del proprio licenziatario alla vendita per corrispondenza o con la formula del *cash & carry*, mentre la stessa cosa non si potrebbe dire nel caso di un *merchandising* fatto con simboli popolari e con prodotti dal basso valore intrinseco, che punta a grossi volumi di vendita.

Capita sovente che il *merchandisor* vada a predefinire (contrattualmente o mediante apposite direttive emanate in un secondo tempo), anche le tipologie di allestimento dei punti vendita, sul genere di ciò che tipicamente avviene nell'ambito del *franchising* (40). Un concetto molto usato è quello dello « *shop in shop* », secondo cui il titolare del marchio esige dal *merchandisee* che i prodotti marchiati vengano sempre posti in vendita in appositi corners chiaramente identificati e con identità propria. Tipica è in questi casi la messa a disposizione di materiale iconografico da parte del *merchandisor* stesso, in modo che i *display* di vendita, ovunque essi si trovino, siano di tipo uniforme ed abbastanza standardizzato, così da chiaramente impostare il concetto che il marchio deve trasmettere al pubblico.

(40) Cfr. cap. 3.3.).

Giappone per copri-tavola da *toilette*) (22). In occasione di un evento di durata temporale limitata come i Giochi Olimpici di Nagano 1998 vi erano ben 115 licenziatari che hanno posto in vendita 1745 diversi articoli di *merchandising* con il marchio dei cinque cerchi e con il logo dei Giochi (23). Tutto ciò può essere senz'altro positivo dal punto di vista del fatturato, ma al tempo stesso moltiplica il rischio di essere vittima di logiche di mercato errate o di vedere circolare prodotti di qualità scadente. Risulta in questi casi anche più difficile tenere sotto controllo la moltitudine di licenziatari, così che essi potrebbero mettere in commercio prodotti che con il marchio non hanno nessuna affinità.

Nel caso di marchi che per la loro natura appartengono alle « *status properties* » (24) una politica di *merchandising* troppo estesa rischia di far decadere il segno in una categoria di « lusso di massa », facendo a lungo andare perdere allo stesso quell'aura di esclusività di cui ha sempre goduto nel pubblico. La conseguenza più prossima è il progressivo svuotamento di significato e perdita di attrattività del marchio sia per i prodotti del *merchandising* sia per i prodotti tradizionali dell'azienda.

b) *Protezione del proprio marchio da usurpatori e contraffattori*

Con l'accresciuta notorietà di un marchio cresce in proporzione l'appetibilità dello stesso non solo per i consumatori, ma anche per chi intende illecitamente sfruttare questa celebrità mettendo in circolazione prodotti abusivamente contrassegnati dal marchio stesso. La sola registrazione di un marchio in una determinata classe merceologica, se non sorretta da un uso effettivo, si rivela sovente un'arma spuntata nei confronti dei contraffattori decisi a difendere in giudizio la loro posizione. Di conseguenza gli investimenti che un'azienda può fare per incrementare il proprio portafoglio marchi in svariate classi merceologiche possono essere frustrati da una mancata diffusione di prodotti legalmente contrassegnati dal marchio.

Un marchio è in effetti pressoché ovunque protetto dalla legge solo se è usato in relazione ai prodotti per i quali esso è rivendicato (per la Svizzera: art. 11 cpv. 1 LPM). I marchi non usati, depositati unicamente per impedirne la registrazione da parte di terzi o per estendere artificialmente l'ambito di protezione di un determinato segno (i cosiddetti « marchi difensivi ») sono esclusi dall'ambito

(22) G. BÜHLER, *op. cit.*, p. 26.

(23) Dal sito internet ufficiale dei Giochi Olimpici di Nagano 1998 (www.nagano.olympic.org).

(24) Cfr. cap. 2.

. La licenza sul marchio può essere concessa in via esclusiva o non esclusiva (35), può essere limitata a determinate aree geografiche oppure estesa su scala mondiale, può infine abbracciare prodotti di natura assai differente tra di loro oppure portare su una singola classe merceologica o addirittura su un prodotto ben definito all'interno di una categoria di prodotto (36). Ovviamente le combinazioni possono essere molteplici, a dipendenza degli interessi in gioco, delle potenzialità distributive del *merchandisee* e, naturalmente, del corrispettivo che quest'ultimo è disposto a pagare. Una società sportiva potrebbe ad esempio decidere di avere un licenziatario esclusivo per l'intero ambito del *merchandising* da tifoso, comprendendo quindi ad esempio abbigliamento (classe merceologica 25), borse sportive (classe 28), portachiavi (classe 14), *pins* (classe 14/26), bandiere (classe 24), *stickers* (classe 16), ombrelli (classe 18), ecc.. Accanto a ciò potrebbero coesistere specifiche licenze con diversi *partners* per *posters* o articoli da cartoleria (tutti in classe 16), oppure giocattoli (classe 28).

Il *merchandisor*, come detto, si limita a mettere il marchio a disposizione del *merchandisee*, mentre di regola non si assume alcun impegno relativamente al successo che l'attività di *merchandising* possa o meno riscontrare. Spetta quindi al *merchandisee* valutare attentamente il livello di notorietà del marchio nel suo pubblico di riferimento e, conseguentemente, allestire piani di *marketing* e previsioni di vendita attendibili, che costituiranno poi la base di calcolo per *royalties* e *royalties* minime garantite (37). Noti sono i casi di *merchandisees* che hanno mal stimato il livello di accettabilità dei prodotti marchiati da parte del mercato, per cui hanno versato al titolare del marchio *royalties* minime garantite sproporzionate rispetto ai volumi di vendita, ritrovandosi poi a svolgere un'attività in netta perdita.

b) *Mantenimento del bene immateriale - marchio*

Quale impegno corollario alla prestazione caratteristica di cui al punto a), il *merchandisor* si impegna di regola ad intraprendere tutte le iniziative necessarie o utili per mantenere il marchio in una condizione tale da permettere al *merchandisee* lo sfruttamento pattuito contrattualmente. Egli si obbliga in particola-

(35) Come visto sopra (cfr. cap. 3.1.), a differenza della licenza classica, nell'ambito del *merchandising* si verifica una frazionabilità merceologica del marchio, per cui possiamo trovare spesso una pluralità di licenze parziali esclusive, riferite ciascuna ad una determinata categoria di prodotti.

(36) Cfr. a questo riguardo la formulazione assai ampia e liberale dell'art. 18 cpv.1 LPM e dell'art. 29 cpv. 1 OPM.

(37) Cfr. cap. 5.2.2 a).

zione accresciuta ai marchi sicuramente celebri « Coca Cola » (DTF 116 II 467), « Gucci » (DTF 116 II 620, Sentenza TF del 21.12.1994 in *SMI/RSPI* 1995, 273ss), « Patek Philippe » (Sentenza della Corte di Giustizia di Ginevra del 16.4.1984 in *SMI/RSPI* 1984, 318ss), ma anche ai meno conosciuti « Bally » (Sentenza TF del 22.11.1984 in *SMI/RSPI* 1985, 63ss) e « Therma » (Sentenza Tribunale Commerciale di Berna 2.7.1947 in *ZBJV* 1948, p. 222ss), mentre i marchi altrettanto noti e dotati di buona fama « John Player Special » (Sentenza TF del 27.9.1983 in *SMI/RSPI* 1984, 299ss) e « Lux » (DTF 72 II 139) si sono visti rifiutare una tutela ultramerceologica. Con l'introduzione della normativa specifica dell'art. 15 LPM il giudice deve ora preventivamente stabilire non solo che un marchio sia effettivamente famoso (28), ma pure che l'uso da parte di terzi ne minaccia il carattere distintivo o ne sfrutta o mette in pericolo la rinomanza. Passerà molto tempo prima che al riguardo vengano fissati criteri giurisprudenziali chiari ed affermati, visto che a tutt'oggi il Tribunale Federale si è pronunciato una sola volta in merito all'applicazione di questa disposizione di legge (29).

Sulla tutela ultramerceologica dei marchi celebri vige una situazione di estrema incertezza in parecchi altri Paesi (30), mentre è ancora da vedere come i vari Stati interpreteranno le nuove disposizione in materia di protezione dei marchi previste dagli Accordi *TRIPS* (SR 0.632.20). Infatti, almeno in teoria, l'art. 16 cpv. 3 *TRIPS* estende la protezione in relazione a prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato non solo ai marchi « famosi », ma anche a marchi semplicemente « notori » (31). In questo caso è sufficiente l'esistenza di un pericolo di confusione in senso lato ed il rischio di un pregiudizio per il titolare del marchio registrato per far scattare le misure giudiziarie protettive.

(28) Un marchio famoso si contraddistingue per una presenza molto importante nel commercio, per l'unicità e per la buona fama generale di cui gode (cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LPM, n. 222.15 ad art. 15).

(29) Con sentenza del 24 marzo 1998 (cit. in *Sic!* 4/1998, p. 407ss, con commento di M.S. SCHNEIDER) la massima istanza giudiziaria svizzera ha riconosciuto degno di tutela ultramerceologica il marchio « Nike ».

(30) Per una trattazione specifica alla luce dell'evoluzione del diritto dei marchi in Europa cfr. M.S. SCHNEIDER, *Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht*, in *GRUR Int.* 6/1998, p. 461ss.

(31) Cfr. nota di A. STAEHLIN (con riferimenti) in merito alla decisione 22.9.1997 della Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale in re « *The Beatles* », in: *Sic!* 6/1997, p. 582-583.