

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN

DIRITTO COMMERCIALE PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

XXII CICLO

LA DIMOSTRAZIONE DEL CARATTERE DISTINTIVO

Tesi di Dottorato di:

Antonia ERRIQUEZ

Coordinatore: Chiar.mo Prof. P. VAGLIASINDI

Tutor: Avv. G. E. SIRONI

INDICE

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

- 1.1. Il perché della questionepag. 4
- 1.2. I termini della ricercapag. 6
- 1.3. Il piano dell'operapag. 7

CAPITOLO SECONDO

L'ATTITUDINE ASTRATTA A DISTINGUERE: UN IMPEDIMENTO NASCOSTO

- 2.1. Diritto comunitario e diritto nazionale: un caso di disallineamento apparente..... pag. 9
- 2.2. La nozione di “idoneità in astratto” del segno a distinguere.....pag. 16
- 2.3. Il marchio come “segno” e come “segno distintivo”.....pag. 23
- 2.4. La rilevanza dell'impedimento dell'“inidoneità astratta” del segno a distinguere.....pag. 30

CAPITOLO TERZO

IL CARATTERE DISTINTIVO

- 3.1. Il concetto di “carattere distintivo”pag. 41
- 3.2. Marchi costituiti da patronimici, slogan, forme e colori. Il problema della sussistenza del requisito del “carattere distintivo”pag. 49
- 3.3. Il *secondary meaning*pag. 75
- 3.4. La determinazione del “carattere distintivo” di un marchiopag. 85
- 3.5. Lo strumento delle indagini demoscopichepag. 104

CAPITOLO QUARTO

CARATTERE DISTINTIVO E CONFONDIBILITA'

- 4.1. “Carattere distintivo” e ampiezza della tutelapag. 125
- 4.2. “Carattere distintivo” e rinomanzapag. 130
- 4.3. “Carattere distintivo” e notorietàpag. 139
- 4.4. La rilevanza dei fattori che dimostrano il “carattere distintivo” ai fini della tutelapag. 152
- 4.5. L’oggetto specifico della tutelapag. 159
- 4.6. “Carattere distintivo”, percezione del pubblico e protezione pag. 169

CAPITOLO QUINTO

CONCLUSIONI

5.1.	Il fondamento del “carattere distintivo”	pag. 182
5.2.	La connotazione del “segno distintivo” e la sua rilevanza.....	pag. 186
5.3.	L’essenza del “carattere distintivo”.....	pag. 188
5.4.	Gli indizi probatori.....	pag. 190
5.5.	L’individuazione della sfera di protezione del segno.....	pag. 191
	<i>Indice delle opere citate.....</i>	<i>pag. 196</i>

NOTA REDAZIONALE: QUESTA TESI SI COMPONE DI 202 PAGINE.

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1.1. Il perché della questione – 1.2. I termini della ricerca. – 1.3. Il piano dell'opera.

1.1. Il perché della questione.

Questo studio nasce dalla considerazione che se l'importanza del requisito rappresentato dal “carattere distintivo” di un segno è da sempre stata evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria, al pari delle altre condizioni per la validità di un marchio, meno attenzione è stata prestata alla concreta rilevanza, in termini quantitativi, della sua consistenza ed agli effetti che siffatta circostanza provoca dal punto di vista della tutela del segno.

Lo spunto per tale osservazione deriva in particolare dalla disamina di una recente sentenza della Corte di Giustizia, del 27 novembre 2008, caso *Intel*, che ha esplicitamente concluso che al fine dell'esistenza di una violazione è fondamentale stabilire l'effettiva misura del “carattere

distintivo” del segno poiché l’elevatezza del suo grado generalmente aumenta la possibilità di confusione.

In argomento, peraltro, la sentenza appare degna di nota anche sotto un altro profilo. Da essa invero emerge chiaramente la distinzione e la conseguente autonomia, pur evidenziando l’attinenza dei due istituti, dell’aspetto relativo al “carattere distintivo” di un segno e di quello concernente la “notorietà”.

In tale sede – infatti – viene affermato che al fine di stabilire un “nesso” tra due segni (la decisione ha ad oggetto un marchio che gode di rinomanza) l’indagine verterà, tra l’altro, sulla notorietà del segno e sull’intensità del suo “carattere distintivo.”

In buona sostanza, il quadro che ne risulta è il ruolo centrale del “carattere distintivo” del segno evidenziato dal fatto che la sola notorietà non può essere considerata sufficiente ai fini della tutela del segno e che pertanto l’accesso alla protezione è determinato dalla soglia della distintività dell’entità. Ed ancora che l’ambito di tutela di un marchio è commisurato al carattere distintivo posseduto e sempre nei limiti della sussistenza del rischio di confusione o di un “nesso” associativo.

Queste riflessioni, a loro volta, orienteranno poi la prosecuzione della ricerca verso ulteriori direzioni in materia di “carattere distintivo”.

1.2. I termini della ricerca.

Il discorso sul “carattere distintivo” sarà correlato all’esposizione dei principi sull’ampiezza della tutela ed all’individuazione dell’oggetto specifico della protezione. In buona sostanza, si indagherà su cosa essa verte precisamente. A tale ultimo riguardo si illustrerà in particolare la valenza degli investimenti effettuati dall’impresa titolare del marchio su tutti o parte degli elementi che caratterizzano quest’ultimo al fine di vedere se, in ultima analisi, quell’attività così incentrata abbia avuto come effetto finale l’istituzione da parte del pubblico di riferimento di un collegamento immediato con la fonte produttiva per il tramite di indizi che in tal modo diventerebbero individualizzanti del marchio.

Si tenterà di sottolineare altresì che a corollario dei predetti assunti è posto il principio secondo cui la tutela è conferita ad un segno per gli aspetti caratterizzanti, al punto tale da essere “avvertiti” come distintivi anche se, di per sé, potrebbero essere considerati meramente decorativi.

La percezione del “segno” sarà anche presa in considerazione quando l’indagine si sposterà sulla questione più propriamente operativa dell’analisi, ovvero sulla dimostrazione del “carattere distintivo” di un segno e della sua estensione in termini quantitativi.

In merito, infatti, verranno illustrati gli indizi rilevanti ed il risultato al quale dovranno in definitiva condurre al fine di essere presi in considerazione per la prova del “carattere distintivo” di un segno e, conseguentemente, per la relativa tutela.

L'analisi sarà completata dalla determinazione della “sostanza” del “carattere distintivo”, ovvero dall'individuazione del suo “nucleo”, e sarà fondata su alcune premesse che consentiranno di identificare il predetto requisito.

A tale ultimo proposito, in definitiva, ci si chiederà: cosa deve essere esattamente provato? in cosa consiste il “carattere distintivo”? il fatto che tale requisito debba sussistere “in concreto” comporta un'antecedente presenza del medesimo “in astratto”? quale eventuale rilevanza avrebbe quest'ultimo aspetto? questa differenza tra “idoneità in astratto a distinguere di un segno” e “attitudine in concreto” trova un riscontro normativo nazionale e/o comunitario? e se sì, in che termini?

Questo studio parte proprio dal tentativo di fornire una risposta a questi interrogativi, per poi trattare della dimostrazione del “carattere distintivo” e degli effetti rispetto alla protezione del segno.

1.3. Il piano dell'opera.

La trattazione inizierà con l'analisi delle origini, non solo normative, del “carattere distintivo”, poi si passerà all'individuazione della sua “essenza” e di come nella pratica tale requisito sia riscontrabile e dimostrabile ed infine si esporranno le conseguenze applicative di tale valutazione in termini di tutela.

In definitiva, l'intento è quello di individuare in cosa consista il "carattere distintivo" di un segno poiché, oltre a rappresentare la questione nodale affinché si possa parlare in generale di "segno distintivo", costituisce il parametro di riferimento per la rilevanza degli elementi da provare, ovvero per la loro considerazione ai fini della protezione, delineando altresì l'ambito di quest'ultima in relazione al suo effettivo peso.

Il "carattere distintivo" di un segno delimita altresì i confini della sua difesa. Essi, infatti, si concretizzano nelle caratteristiche del segno che, anche grazie all'attività promo-pubblicitaria del titolare, ne determinano appunto il "carattere distintivo".

Sarà dunque, ed in conclusione, solo con riguardo agli aspetti "percepiti" come "distintivi" da parte del pubblico rilevante che potrà essere riconosciuta dall'ordinamento una protezione al segno.

CAPITOLO SECONDO

L'ATTITUDINE ASTRATTA A DISTINGUERE: UN IMPEDIMENTO NASCOSTO

SOMMARIO: 2.1. Diritto comunitario e diritto nazionale: un caso di disallineamento apparente. – 2.2. La nozione di "idoneità in astratto" del segno a distinguere. – 2.3. Il marchio come "segno" e come "segno distintivo". – 2.4. La rilevanza dell'impedimento dell'"inidoneità astratta" del segno a distinguere.

2.1. Diritto comunitario e diritto nazionale: un caso di disallineamento apparente.

Il rilievo concorrenziale dei diritti della proprietà industriale, e più in generale della proprietà intellettuale, ne ha fatto fin dall'inizio oggetto di particolari attenzioni da parte del diritto comunitario¹.

Invero, negli ultimi decenni il diritto dei marchi è diventato sempre più europeo e comunitario.

¹ Cfr., C. GALLI, "Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario", in *Il Dir. Ind.*, 5/2008, pag. 425.

Non solo perché accanto ai marchi nazionali si è profilata la figura sovranazionale del marchio comunitario², ma anche perché la stessa disciplina dei marchi nazionali è stata in larga misura armonizzata comunitariamente in forza della Direttiva CE 104/89 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa³ (ora sostituita dalla Direttiva CE 95/2008) che ha imposto l'adeguamento delle diverse legislazioni nazionali ai principi ed alle norme da essa previsti, svolgendo altresì una costante funzione nell'interpretazione della normativa nazionale.

Questa è la ragione per la quale i diritti interni dei marchi, e fra questi anche il nostro, sono costantemente sottoposti ad una valutazione di conformità rispetto al diritto comunitario sovraordinato⁴.

E se in alcune circostanze tale giudizio è agevole – si pensi ad esempio al riferimento ai prodotti ed ai servizi “anche non affini” contenuto negli artt. 12, co. 1°, lett. f) e 20, co. 1°, lett. c) del CPI⁵, secondo quanto

² Il Regolamento CE 40/94, istitutivo del marchio comunitario, è stato modificato diverse volte, da ultimo con il Regolamento CE 207/09 in attuazione della nuova Direttiva CE 95/2008.

³ La Direttiva in questione aveva trovato attuazione in Italia con il D. Lgs. 480/1992, successivamente abrogato dal D. Lgs. 30/2005 con il quale è stato emanato il Codice della Proprietà Industriale. La nuova Direttiva CE 95/2008 istitutiva del nuovo Regolamento CE sul marchio comunitario 207/09 non presenta differenze sostanziali con la precedente ed il nuovo Regolamento sostituisce il precedente 40/94 e i successivi emendamenti con un singolo atto senza tuttavia contenere sostanziali modifiche. Pertanto il richiamo alla precedente Direttiva CE ed all'antecedente Regolamento CE si intenderanno riferiti alle nuove norme.

⁴ Cfr., M. RICOLFI, “I segni distintivi. Diritto interno e comunitario”, 1999, Giappichelli, Torino, pag. 14; M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a distinguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”, in *Il Dir. Ind.*, 2/2008, pag. 157.

⁵ Il cui tenore letterale è stato modificato rispetto alla disposizione precedente dell'art. 1, co. 1°, lett. c) della legge marchi del 1942. In argomento cfr., in giurisprudenza, Corte di Giustizia CE, 23

disposto dall'art. 5.2 della Direttiva – altre volte la conclusione è meno sicura e scontata.

Significativa, a tale ultimo proposito, e per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, è l'analisi delle previsioni italiane che delineano gli impedimenti assoluti alla valida registrazione di un marchio.

Infatti, dal raffronto tra il diritto domestico e quello comunitario emerge con una certa nitidezza come, in quest'ultimo, accanto alle preclusioni che nella nostra tradizione vengono ascritte al difetto di capacità distintiva, sussista un impedimento “preliminare”, dotato di un'autonomia precettiva, attinente alla mancanza di *attitudine astratta* del segno a distinguere i beni in funzione della loro provenienza imprenditoriale.

Invero, l'art. 3, co. 1° della Direttiva CE 95/2008 recita:

“Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

- a. i segni che non possono costituire un marchio di impresa;*
- b. i marchi di impresa privi di carattere distintivo;*
- c. i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della*

ottobre 2003, in causa C-408/01, in GADI, 2003 (4608), caso *Adidas*; Corte di Giustizia CE, 9 gennaio 2003, in causa C-292/00, in GADI 2003 (4603), caso *Davidoff* e Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, in causa C-251/95, in GADI, 1997 (3713), caso *Sabel*. In dottrina, cfr., tra gli altri, C. GALLI, “I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE”, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, pag. 363 ss.

prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d. i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio; (...);

dello stesso tenore è l'art. 7, co. 1° del Reg. 207/09 ai sensi del quale:

“Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all'art. 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; (...);

diversa è invece la statuizione di cui all'art. 13, co. 1° del CPI secondo cui:

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la

qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; (...).

La differenza tra le disposizioni comunitarie e quella nazionale predette consiste nel fatto che mentre le prime richiamano espressamente la previsione definitoria del concetto di *attitudine astratta* a distinguere di un segno, escludendo dalla registrazione i segni che non sono conformi a tale previsione [si vedano le lettere a), degli artt. 3, co. 1° Direttiva e 7, co. 1° r.m.c.], la norma italiana sopra citata non opera alcun rinvio al riguardo. Infatti, benchè l'istituto predetto sia previsto dall'ordinamento nazionale nell'art. 7 CPI, a questa norma l'art. 13 CPI di cui sopra non rinvia espressamente, non essendo appunto in esso menzionato il contenuto dell'altra prescrizione.

Il riferimento in questione è segnatamente quello contenuto negli artt. 2 della Direttiva e 4 del r.m.c. e nell'art. 7 del CPI.

L'art. 2 Direttiva prevede infatti che:

“Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”;

l'art. 4 r.m.c. dispone che:

“Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese”;

e l'art. 7 CPI sancisce che:

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese”.

Se dunque, come si diceva, le norme definitorie dell'art. 2 della Direttiva e dell'art. 4 r.m.c. trovano comunque riscontro nell'art. 7 CPI, manca tuttavia nella disciplina italiana, diversamente da quanto accade nella normativa comunitaria che in un caso rimanda al contenuto della norma definitoria e nell'altro caso richiama espressamente l'articolo contenente la medesima, un collegamento esplicito a tale tipologia di norma. In altri termini nel nostro ordinamento non è presente una norma che menzioni chiaramente l'impedimento dell'*inidoneità astratta* a distinguere di un segno.

Invero, se da un lato l'art. 13 CPI tace al riguardo, dall'altro lato il richiamo non è operato in modo specifico da altra previsione relativa agli impedimenti assoluti alla registrazione.

Ciò premesso, tuttavia, la difformità fra la normativa comunitaria e quella italiana è in realtà apparente poiché, come esposto in precedenza, il tenore delle norme di attuazione interne va interpretato alla luce delle norme comunitarie e questo principio implica una lettura delle norme nazionali conforme ai precetti comunitari sovraordinati.

Ne segue, come è stato riscontrato, che nel nostro sistema l'*inidoneità* dell'entità a costituire un marchio costituisce un autonomo preliminare impedimento assoluto alla registrazione, al pari di quanto avviene nel diritto comunitario, rilevabile sia dall'Autorità giudiziaria, sia dall'Autorità amministrativa⁶.

In altri termini, ed in conclusione, è stato osservato come il fatto che l'art. 13 CPI non richiami espressamente l'art. 7 CPI o il suo contenuto possa al massimo comportare che la preclusione rappresentata dall'*inidoneità astratta* di un segno a distinguere possa essere considerata "nascosta", ma

⁶ Cfr. M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario", cit., pagg. 165-166, che sul punto richiama l'art. 25, co. 1°, lett. a) CPI secondo cui: "*Il marchio è nullo se manca di uno dei requisiti di cui all'art. 7 CPI (...)*" e l'art. 170, co. 1°, lett. a) CPI ai sensi del quale "*L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare (...) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dell'art. 7(...)*"; l'"autonoma valenza" della previsione dell'art. 7 CPI rispetto a quella dell'art. 13, co. 1° CPI è sottolineata altresì da A. VANZETTI- V. DI CATALDO, "Manuale di diritto industriale", 2005, 5a ed., Giuffrè, Milano, pagg. 154-156 e da G. SENA, "Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario", 2007, Giuffrè, Milano, pag. 77 ss; in argomento si osserva come per qualche tempo parte della dottrina abbia dubitato della valenza autonoma del requisito dell'"attitudine astratta" a distinguere ed abbia attribuito ad esso un significato riassuntivo-programmatico. In tale ultimo senso, cfr., tra gli altri, M. STELLA RITCHER, "Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio", in *Commento tematico della legge marchi*, G. Marasà, P. Masi, G. Olivieri, P. Spada, M. S. Spolidoro, M. Stella Ritcher, 1998, pagg. 159-162 (la questione, nei medesimi termini, è qui riferita agli artt. 16 e 18 lett. b), l.m.).

non addirittura assente, con tutte le implicazioni – illustrate nel prosieguo – che la previsione di siffatto autonomo impedimento determina⁷.

In definitiva, quindi, nel diritto interno la norma di riferimento relativamente al concetto di *inidoneità in astratto* a distinguere è rappresentata dall'art. 7. Il suo contenuto, invero, deve essere interpretato in modo da allinearsi con il significato ad esso attribuito dalle corrispondenti norme comunitarie.

In linea generale, pertanto, si potrebbe al massimo ritenere che siffatto impedimento non sia menzionato dalla norma domestica che, diversamente dalle statuizioni del diritto sopranazionale, non contiene una previsione o un richiamo all'istituto; questa circostanza, tuttavia, non è idonea ad escludere la sussistenza dell'impedimento anche nel nostro sistema.

2.2. La nozione di “idoneità in astratto” del segno a distinguere.

La giurisprudenza comunitaria sottolinea come l'impedimento della mancanza di *attitudine astratta* di un segno a distinguere i beni in funzione della loro provenienza imprenditoriale [di cui alle lettere a) degli artt. 3, co 1° della Direttiva e 7, co. 1° r.m.c.] svolga una funzione ben precisa e nettamente distinta da quella delle preclusioni di cui alle lettere successive

⁷ Cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a distinguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”, cit., pag. 166.

dei medesimi articoli, poiché si colloca sul piano “preliminare” della idoneità di un’entità a costituire un segno distintivo.

Essa, infatti, rappresenta una sorta di “barriera avanzata” che evita l’appropriazione di un’esclusiva potenzialmente perpetua su entità che per scelta dell’ordinamento non possono essere registrate come marchio.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha affermato che solo se il segno già di per sé ed a prescindere da ogni suo rapporto con beni determinati possiede una generale, assoluta ed *astratta attitudine* a svolgere una funzione distintiva è possibile ipotizzare che acceda alla tutela⁸.

Significativa, sul punto, è altresì la sentenza della Corte di Giustizia del 25 gennaio 2007, caso *Dyson*⁹, riguardante la registrazione come marchio di una forma (nel caso in questione il cestello trasparente per l’aspirapolvere).

La Corte in quell’occasione ha negato la registrazione come marchio di un raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un’aspirapolvere sottolineando il fatto che si trattasse di una pura proprietà del prodotto in questione e non di un segno ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, e pertanto non suscettibile, in astratto, di costituire un marchio.

La Corte notava che *“Ove se ne fosse acconsentita la registrazione, il titolare del marchio si sarebbe appropriato senza limiti di tempo di una posizione di esclusiva inammissibile e che al fine di scongiurare tale rischio*

⁸ Cfr., Corte di Giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-329/02, in GADI 2002 (4774), caso *Sat. I*; Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2003, in causa C- 283/01, in GADI 2003 (4609), caso *Shield Mark* e Corte di Giustizia CE, 12 dicembre 2002, in causa C-273/00, in GADI 2004 (4763), caso *Sieckmann*.

⁹ Corte di Giustizia CE, 25 gennaio 2007, nel procedimento C-321/03.

trovava appunto applicazione la ‘barriera’ di cui all’impedimento ‘preliminare’ dell’art. 3, co. 1°, lett. a) della Direttiva”.

La ratio del divieto veniva individuata nel fatto che “L’oggetto della domanda di registrazione verteva su tutte le forme immaginabili di un contenitore trasparente facente parte della superficie esterna di un’aspirapolvere, dunque su qualcosa che non sarebbe segno [idoneo a distinguere] nel senso di cui sopra. Inoltre veniva rilevato come l’indeterminatezza dell’oggetto determinerebbe un vantaggio indebito al titolare dell’eventuale diritto di esclusiva poiché conferirebbe a quest’ultimo il titolo di impedire ai concorrenti di proporre un’aspirapolvere recante sulla superficie esterna un contenitore di raccolta trasparente indipendentemente dalla forma dello stesso”.

Altrettanto interessante, in argomento, è la pronuncia della Corte di Giustizia del 24 giugno 2004, caso *Heidelberger Bauchemie*¹⁰, relativo alla registrazione come marchio di alcuni colori (nel caso concreto blu e giallo). La Corte, in tale circostanza, ha negato la registrazione come marchio ed ha precisato che *“Affinché i colori o le combinazioni cromatiche possano essere registrati come marchio è necessario che costituiscano segni (distintivi), ovvero che si presentino effettivamente come tali e non come una mera prerogativa della cosa, quale è normalmente il colore”.*

La sentenza appare degna di nota poiché sottolinea come *“L’attitudine di un segno a costituire un segno proteggibile come marchio possa*

¹⁰ Corte di Giustizia CE, 24 giugno 2004, in causa C-49/02, in GADI 2004 (4772), caso *Heidelberger Bauchemie*.

rappresentare un ostacolo insormontabile nel caso delle combinazioni cromatiche in questione disegnate in modo astratto e senza contorno poiché tali presentazioni autorizzerebbero numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che diventerebbe rilevante al fine di reiterare, con certezza, un'esperienza d'acquisto”.

Rilevante, in materia, è anche la sentenza della Corte di Giustizia del 6 maggio 2003, caso *Libertel*,¹¹ concernente la registrazione come marchio di un colore (nel caso di specie l'arancione).

In tale sede è stato osservato come *“La valutazione in merito alla registrabilità di un colore in quanto tale concerna innanzitutto l'impedimento ‘preliminare’ attinente all'attitudine intrinseca ed astratta dei colori in sé a costituire un segno, essendo normalmente il colore una semplice proprietà delle cose e non un segno (distintivo) in assoluto”.*

La Corte sottolinea come *“Sul punto la questione rimanga in linea di principio aperta ovvero soggetta ad un accertamento che va condotto caso per caso tenendo adeguatamente in considerazione l'esigenza di interesse generale volta ad impedire che il diritto dei marchi e dei segni distintivi sia usato per uno scopo ad esso estraneo”.*

In tale sede viene infatti precisato che *“normalmente il colore è usato nel commercio per il potere decorativo o di attrazione e non dunque per trasmettere un qualsivoglia messaggio. Pertanto, solo in circostanze*

¹¹ Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in procedimento C- 104/01, in GADI 2004 (4765), caso *Libertel*.

eccezionali, ovvero quando il messaggio comunicato dal medesimo sia quello proprio dei marchi (dunque di distintività), si potrà attribuire al colore l'”idoneità astratta a distinguere”.

Sempre in tema, emblematica è altresì la decisione della Corte di Giustizia in data 18 giugno 2002, caso *Philips-Remington*,¹² concernente la registrazione come marchio di una forma (nel caso di specie la testina di un rasoio).

In quel contesto la Corte ha evidenziato che *“L’indagine sulla registrabilità come marchio di una data entità implica un accertamento sul piano preliminare dell’”attitudine assoluta’ del segno a distinguere”.*

La Corte, infatti, nel sostenere che *“Non esiste una categoria di marchi che non sono esclusi dalla registrazione in forza dell’art. 3, co. 1°, lett. b), c) e d) e che lo sono tuttavia in presenza dell’impedimento di cui alla lett. a) del medesimo articolo, rileva che se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere precedenti, a fortiori, non sussiste l’impedimento ‘preliminare’”.*

In quella stessa circostanza la Corte ha osservato anche che *“Se quest’ultima preclusione implica necessariamente la presenza di quelle relative alle altre lettere anzidette (nel senso che la sussistenza dell’impedimento ‘preliminare’ comporta inevitabilmente l’esistenza di quelli di cui alle altre lettere) tuttavia non è vero l’inverso, per concludere appunto che l’indagine sulla registrabilità come marchio di una certa entità*

¹² Cfr., Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2002, nella causa C-299/99, in GADI 2002 (4464), caso *Philips-Remington*.

si scompone in una doppia analisi, che prende le mosse dall'impedimento di cui alla lett. a), e che – superata questa prima barriera – necessita di essere completata alla stregua delle lett. b), c) e d)".

In altri termini, l'inesistenza dell'impedimento "preliminare" non implica necessariamente l'insussistenza degli altri impedimenti.

Dalla disamina delle fattispecie che precedono si può dunque concludere come, almeno per quanto concerne la giurisprudenza comunitaria, l'impedimento dell'*attitudine intrinseca ed astratta* di un'entità a costituire un segno proteggibile come marchio, sia oggetto di un'autonoma e preliminare valutazione rispetto agli altri impedimenti assoluti.

E ciò anche alla luce della diversità degli interessi sottesi.

E' stato infatti rilevato che fra gli elementi costitutivi dell'impedimento "preliminare" di cui alla lett. a) e quelli di cui alle lett. b), c) e d), che sono eterogenei fra di loro, trova applicazione il principio dell'indipendenza delle norme limitative alla registrazione.

Infatti, se da un lato basta che sia presente un impedimento per precludere la valida registrazione, dall'altro lato il fatto che uno di questi sia assente non preclude l'indagine in ordine all'eventuale esistenza di impedimenti diversi, essendo questa ulteriore valutazione imposta dalla differenza degli interessi pubblici posti a fondamento di ciascuno degli impedimenti medesimi. Così ad esempio l'insussistenza dell'impedimento di cui alla lettera a) non implica necessariamente l'esistenza di quelli di cui alle lettere successive.

In merito alla generale separata considerazione delle disposizioni limitative alla registrazione, la Corte di Giustizia in un caso riguardante la registrazione come marchio di alcuni sacchetti che stanno in piedi per contrassegnare succhi di frutta ha rilevato come l'interesse generale sottostante all'art. 7, co. 1°, lett. b) del Reg. 207/09 includerebbe l'interesse del consumatore medio a poter riconoscere i prodotti contraddistinti dal marchio ed associarli ad un determinato fabbricante, mentre quello di cui alla lett. c) del medesimo articolo concernerebbe l'interesse dei concorrenti alla libera utilizzazione di segni che per le loro caratteristiche (marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio) devono rimanere nella libera disponibilità di chiunque e non possono pertanto essere registrati come marchio.¹³

Sempre in argomento, interessante è anche la decisione della Commissione dei Ricorsi dell'UAMI del 27 novembre 1998, R 26-19983, caso *Netmeeting*, secondo cui *“I motivi assoluti di rifiuto del marchio hanno tutti una loro specificità e vanno quindi accertati ed interpretati in modo autonomo. Ne segue che se un segno è viziato da uno di questi motivi sarà inidoneo a svolgere la funzione di indicatore di origine che la legge richiede e pertanto non potrà convertirsi nella fattispecie legale del marchio”*.

¹³ Cfr., in giurisprudenza, fra le altre, Corte di Giustizia CE, 12 gennaio 2006, in causa C-173/04P, in *Giur. it.*, 2/2006, pagg. 963-968, caso *sacchetti che stanno in piedi*; in dottrina, cfr., M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a distinguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”, cit., pag. 157 ss.

In ogni caso, le predette pronunce appaiono degne di nota per l'attenzione posta sulla circostanza secondo cui la domanda di registrazione di un marchio deve soddisfare una serie di condizioni ed in primo luogo deve avere ad oggetto un segno *idoneo a distinguere*, ovvero tale da comunicare un certo tipo di messaggio. In altri termini non si può prescindere dalla circostanza che il “segno” deve essere innanzitutto – per lo meno astrattamente – “distintivo.”

In definitiva, il “segno” che sia incapace di per sé di trasmettere un determinato messaggio non potrà convertirsi in “marchio”.

2.3. Il marchio come “segno” e come “segno distintivo”.

Come osservato al paragrafo precedente, il richiamo all'*attitudine astratta* a distinguere esclude l'accesso alla tutela delle fattispecie nelle quali l'entità di volta in volta considerata sia inidonea a comunicare qualcosa che va oltre l'oggetto contraddistinto, e precisamente un messaggio di distintività.¹⁴

Invero, il marchio deve consistere in una realtà che il consumatore percepisce come “segno distintivo”, ovvero come portatore di un peculiare significato inerente all'origine imprenditoriale.¹⁵

¹⁴ Cfr., S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità”, 2001, *Experta*, Forlì, pagg. 49-123.

¹⁵ Cfr., M. RICOLFI, “I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario”, cit., pagg. 41-49.

Quest'ultimo può anche essere in parte intrinseco al segno, ma affinché si possa parlare di “marchio” è necessario che il segno comunichi un'informazione ulteriore, e cioè l'esistenza di un'esclusiva sul segno stesso, poiché diversamente cesserebbe di essere avvertito come “segno distintivo”.¹⁶

Le considerazioni che precedono costituiscono un logico corollario del principio secondo cui il marchio è innanzitutto “segno”, cioè strumento di comunicazione per l'impresa, ma per essere abilitato a divenire “segno distintivo” necessita altresì dell'*attitudine* a distinguere.¹⁷

In proposito, la dottrina ha osservato che è considerato “segno” qualsiasi cosa che, oltre a manifestare se stessa, sia anche manifestazione più o meno immediata di un'altra cosa con cui va in qualche modo connessa.¹⁸

In argomento, è stato altresì rilevato che una qualsiasi cosa individuata e riconosciuta come appartenente al suo genere con il relativo nome comune

¹⁶ Cfr., C. GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 1996, Giuffrè, Milano, pagg. 109-113.

¹⁷ Cfr., S. SANDRI, “La giurisprudenza comunitaria in tema di marchi non convenzionali”, in *Riv. dir. ind.*, 6/2004, pagg. 212-223 e C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, in *Il Dir. Ind.*, 5/2008, pagg. 427-429, e “L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente”, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, Anno XXIII, N. 1 – Maggio 2008, pag. 10; cfr., altresì C. GALLI, M. BOGNI, “I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione”, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, Anno XXIII, N. 2 – Dicembre 2008, pag. 10 e A. VANZETTI- V. DI CATALDO, “Manuale di diritto industriale”, cit., pagg. 131-134 e 3-4.

¹⁸ Cfr., S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità”, cit., pagg. 3-9, S. SANDRI – S. RIZZO, “I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro”, 2002, Ipsoa, Assago (MI), pagg. 3-27 e F. CIONTI, “Concetto puro di segno e pseudoconcetto di segno distintivo”, 2005, Giuffrè, Milano e “Considerazione sugli elementi costitutivi del marchio”, in *Riv. dir. ind.*, 1978/1, pagg. 211-237.

(ad esempio la parola rosa) è, prima di tutto e principalmente se stessa con una propria autonomia (per esempio un certo fiore), e poi può diventare elemento costitutivo di un “segno”, ma non può essere distinta contemporaneamente come se stessa e come “segno” poiché la prima distinzione escluderebbe la seconda.

Sempre al riguardo è stato anche constatato che affinché un entità possa essere considerata “segno distintivo” deve essere in grado di svolgere una funzione distintiva.

Sul punto, proprio con riferimento al termine rosa di cui all’esempio che precede, è stato rilevato che esso può rappresentare indifferentemente un fiore, una donna, un colore. Conseguentemente, se non si sceglie quale di quelle entità è contraddistinta da quella locuzione, con esclusione delle altre, la parola non potrebbe essere considerata distintiva. Il “segno”, pertanto, per essere “distintivo”, deve distinguere una certa entità in modo assoluto ed esclusivo.¹⁹

In questa prospettiva, il “segno” deve in primo luogo avere la ‘capacità di distinguersi’ dall’oggetto che contraddistingue, e secondariamente, perchè si possa avviare a trasformarsi in “marchio”, l’*idoneità a distinguere*, ovvero a trasmettere un messaggio che consenta l’istituzione di un collegamento immediato con la fonte di origine imprenditoriale.²⁰

¹⁹ Cfr., F. CIONTI, “Concetto puro di segno e pseudoconcetto di segno distintivo”, cit., pagg. 79-86.

²⁰ In proposito si veda C. GALLI, “I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione”, in *IPLawGalli, Newsletter*, Settembre 2008, che a proposito della diversità tra “carattere individuale” del disegno/modello e “carattere distintivo” del marchio rileva

Al riguardo è stato evidenziato come nel segno si possa distinguere “il significante” – la forma rappresentativa – dal “significato”, ovvero il suo contenuto.²¹

Sul punto si è chiaramente espressa anche la giurisprudenza, sottolineando come “*Il marchio, in termini semiologici, sia il significante (strumento di comunicazione) che racchiude e comunica valori, conoscenze, qualità, almeno in parte autonome, rispetto al significato (il prodotto o il servizio)*”.²²

Tuttavia, come è stato sottolineato, affinché un “segno”, nel suo significato ontologico, possa aspirare a divenire “marchio”, ovvero possa essere considerato *astrattamente idoneo* a distinguere, è necessario che il messaggio trasmesso sia tale da incidere sull’attenzione sensoriale del consumatore.

Invero, tutti i segni trasmettono un messaggio ma non tutti possiedono la capacità di catturare l’attenzione del pubblico di riferimento e di essere conseguentemente memorizzati.

come il primo indichi “capacità di distinguersi”, ovvero di imporsi all’attenzione del pubblico come qualcosa di diverso ma non necessariamente simboleggiando qualcosa, mentre il secondo significhi “capacità di distinguere” comunicando un messaggio, cioè di essere segno, simbolo di qualcosa (nella specie, dell’origine imprenditoriale); nello stesso senso D. BRAMBILLA, “Carattere individuale e capacità distintiva della forma”, in *Il Dir. Ind.*, 5/2007, pag. 457, che osserva come il “carattere individuale” riguardi la forma ‘in sé’, mentre il “carattere distintivo” ‘l’altro da sé’ di una forma (l’ulteriore messaggio di distintività).

²¹ Cfr., S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall’identità del segno alla confondibilità”, cit., pagg. 51-118.

²² Cfr., Tribunale di Napoli, 5 novembre 1998, ord., con nota di C. BELLOMUNNO, in *Il Dir. Ind.*, 2/1999, pagg. 138-150.

Il marchio, infatti, nella sua realtà fenomenologia di segno, segue le regole del linguaggio, dunque della comunicazione.

In argomento è stato evidenziato che il marchio è un mezzo attraverso il quale le imprese indirizzano delle informazioni ai loro destinatari, al fine di generare degli “incontri” con questi ultimi, destinati ad orientarne i comportamenti, ovvero ad indurre il pubblico all’atto finale di acquisto a seguito del consenso, in termini di apprezzamento positivo, derivante dal contatto iniziale.

Se dunque la relazione tra l’impresa ed il consumatore si traduce in un rapporto nel quale la scelta d’acquisto costituisce il punto terminale dell’incontro, è importante rilevare come sia preliminare a quest’ultimo la circostanza che l’attenzione del destinatario venga in qualche modo attratta, sollecitata, al fine della riconoscibilità e della relativa memorizzazione del segno.

E’ stato conseguentemente osservato come siano i meccanismi dell’attenzione e della memoria, essendo la prima prodromica alla seconda, che portano il consumatore a riconoscere il segno nella sua identità e a percepirlo nella sua distintività, rappresentando pertanto l’attenzione sensoriale il “filtro” dell’idoneità di un segno a trasformarsi in marchio.

In proposito è stato pertanto riscontrato come il collegamento impresa/consumatore sia disciplinato dalle regole della percezione, dunque

della psicologia, e dalla semiotica, ovvero dalla scienza che si dedica allo studio dei segni e dei loro sistemi.²³

Ne segue che in certi casi il “segno” non può essere considerato idoneo, in astratto, a distinguere poiché esiste un “codice naturale interpretativo” che impedisce il collegamento impresa/pubblico di riferimento e, conseguentemente, l’accesso alla soglia dell’attenzione senza la quale il processo mnemonico determinante del consenso del consumatore e dunque dell’atto finale di acquisto, non viene attivato.²⁴

In conclusione, ogni “segno” che intende accedere alla tutela riconosciuta dal diritto della proprietà industriale deve superare il primo esame preliminare che consiste nel positivo riscontro di una sua *attitudine a distinguere* in base a delle caratteristiche sufficienti a carpire l’attenzione del consumatore.

Il “segno”, pertanto, ed in definitiva – per divenire “marchio” – dovrà quindi essere connotato in modo tale da risultare provvisto, astrattamente, di un carattere distintivo “minimo” che permetta lo svolgimento della funzione distintiva.²⁵

²³ Cfr., di S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall’identità del segno alla confondibilità”, cit., pagg. 127-209 e “Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria”, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2001, tomo II, Giuffrè, Milano, pagg. 1377-1410.

²⁴ Cfr. S. SANDRI, “Percepire il marchio: dall’identità del segno alla confondibilità”, cit., pagg. 127-155, S. SANDRI, “Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria”, cit. e S. SANDRI, “Marchi non-convenzionali”, in *Il Dir. Ind.*, 4/2007, pagg. 341-345.

²⁵ Cfr., Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01P e 457/01p, in *Il Dir. Ind.*, 2005, pag. 256 ss., caso *Henkel* e Tribunale di primo grado CE, 3 dicembre 2003, in causa T-305/02, in *Foro it.*, 2004, IV pag. 130 ss., caso *bottiglia trasparente Perrier*, ove il Tribunale ha stabilito che

In buona sostanza, quindi, l'*idoneità astratta* del segno a distinguere è da intendersi come la capacità del segno, in sé considerato, ovvero per le sue caratteristiche intrinseche, di svolgere una funzione distintiva con riguardo a qualsiasi prodotto o servizio e quindi di individuare il prodotto o servizio recante il marchio come proveniente da una determinata impresa. In questa prospettiva tale attitudine dovrebbe essere negata quanto il segno, in quanto tale, non sia strutturalmente adatto ad essere un “segno distintivo”.

Il diverso ed ulteriore requisito del “carattere distintivo”, come si dirà, riguarda invece la concreta capacità di distinguere di un segno in relazione ai prodotti o servizi rivendicati.²⁶

Così evidenziata dunque la *ratio* e l'importanza della sussistenza del requisito costituito dall'*attitudine astratta* a distinguere di un “segno”, necessario al fine di delineare il concetto di “segno distintivo”, restano ora da sottolineare le conseguenze applicative dell'istituto.

“il consumatore è pienamente in grado di percepire la forma dell'imballaggio di bottiglie di vetro per bevande analcoliche come un'indicazione dell'origine commerciale, purchè tale forma presenti caratteristiche sufficienti a captare la sua attenzione”.

²⁶ Questa impostazione basata sulla contrapposizione tra “astratta idoneità a distinguere” o capacità distintiva in astratto (*abstrakte Unterscheidungseignung*) e “concreta forza distintiva” o capacità distintiva in concreto è seguita prevalentemente in Germania. In argomento cfr., V. MÜHLEND AHL-OHLGART, “Die Gemeinschafts-Marke”, Verlag C.H.BECK, Verlag STÄMPFLI, CIE AG, 1998, München, pagg. 23-24 e FEZER, “Markenrecht”, 3a ed., 2001, München, 2001, pag. 388 ss e 207 ss., secondo cui la capacità in astratto è l'idoneità del segno come tale ad individuare i prodotti o i servizi sul mercato e quella in concreto è la capacità del segno, nel caso specifico, di contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato da quelli di provenienza imprenditoriale diversa.

2.4. La rilevanza dell'impedimento dell'“inidoneità astratta” del segno a distinguere.

L'autonomia precettiva dell'impedimento preliminare alla registrazione di un'entità come marchio attinente alla mancanza di *attitudine astratta* del segno a distinguere i beni in funzione della loro provenienza imprenditoriale ha non solo un fondamento teorico ma anche e soprattutto un fondamento pratico.

Da un punto di vista operativo, invero, la normativa comunitaria, al pari di quella nazionale, considera il predetto impedimento non suscettibile di beneficiare della sanatoria conseguente all'acquisto di un *secondary meaning*, prevista invece per gli ulteriori impedimenti assoluti alla registrazione riguardanti la capacità distintiva di segni che di per sé siano comunque *astrattamente idonei* a costituire un marchio [segnatamente art. 3, co. 1°, lettere b), c) e d) ed art. 7, co. 1°, lettere b), c) e d) Reg. 207/09, nonché art. 7 CPI]. Invero l'art. 3, co. 3° della Direttiva recita che:

“Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione, o se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo.

Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa (...);

dello stesso tenore è l'art. 7, co. 3° del Reg. 207/09 il quale prevede che:

“Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto”.

Come si può notare, non vi è il riferimento al co. 1°, lett. a) degli articoli predetti, riguardante l'*attitudine astratta* di un segno a diventare marchio (che a sua volta richiama l'art. 2 della Direttiva e 4 del Reg. 207/09).

La stessa cosa – peraltro – trova riscontro, quanto alla disciplina nazionale, all'art. 7 del CPI.

Al riguardo è opportuno precisare che, sebbene il testo di quest'ultima norma definitoria sia meno preciso rispetto al dettato comunitario, non pare sussistano differenze in materia tra il diritto nazionale e quello sopranazionale.

Invero, come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, il tenore delle norme di attuazione interne deve essere interpretato alla luce delle norme comunitarie e questo principio induce ad una lettura delle previsioni domestiche conformi ai precetti comunitari sovraordinati.

Ne segue che, nel diritto nazionale armonizzato comunitariamente, l'impedimento preliminare relativo alla mancanza di *attitudine astratta* del segno a distinguere non rientra tra le preclusioni che possono essere superate attraverso l'uso del segno ed il conseguente acquisto di carattere distintivo.

Invero, la mancanza di *attitudine distintiva in astratto* non è menzionato tra gli impedimenti per cui è prevista la sanatoria dell'acquisto di capacità distintiva a seguito dell'uso.

E ciò appunto conformemente alle norme comunitarie che non richiamano tale requisito preliminare quando fanno riferimento al fenomeno della "riabilitazione" del segno mediante l'uso.

In proposito è stato osservato come argomentare diversamente potrebbe produrre conseguenze inaccettabili dal punto di vista operativo.

In particolare, è stato segnalato come sia da escludere che il testo di cui al co. 1° dell'art. 13 CPI, secondo cui "*non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo ed in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (...)*", concerna fattispecie di impedimenti attinenti anche quello "preliminare" dell'*attitudine del segno* a costituire un marchio.

Ove infatti si riconducesse quest'ultimo impedimento alla previsione di cui all'art. 13 CPI concependolo conseguentemente come caso di difetto di "carattere distintivo" si dovrebbe concludere che anche per esso troverebbe applicazione l'istituto del *secondary meaning* che i co. 2° e 3° dell'art. 13 CPI²⁷ riferiscono per l'appunto alle ipotesi di acquisto del "carattere distintivo" ai sensi del co. 1° dell'art. 13 CPI.

²⁷ Cfr., art. 13, co. 2° e 3° CPI secondo cui: "2. *In deroga al comma 1(...) possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.* 3. *Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di*

Tuttavia tale interpretazione sarebbe scorretta in quanto la distinzione tra l'impedimento "preliminare" e gli altri impedimenti assoluti attinenti alla "capacità distintiva", innanzitutto ed al pari di quanto avviene in sede comunitaria, trova la sua ragion d'essere fondamentale nell'escludere che per il primo operi la sanatoria prevista per i secondi²⁸.

A tale ultimo proposito è stato altresì evidenziato come in entrambi i casi (sia ove la preclusione preliminare in questione fosse ricondotta alla disposizione di cui all'art. 7 CPI, sia nel caso in cui fosse ricollegata a quella dell'art. 13 CPI), l'impedimento in questione non potrebbe beneficiare della sanatoria conseguente all'acquisto di un *secondary meaning*, non essendo la disposizione definitiva di cui all'art. 7 CPI dell' "*attitudine a distinguere in astratto*" menzionata dall'art. 13 CPI²⁹.

D'altro canto, come è stato anche rilevato, siffatta lettura troverebbe riscontro nel dato letterale del testo delle norme citate al riguardo.³⁰

In conclusione, l'esigenza di una valutazione autonoma dell'impedimento relativo all'*attitudine intrinseca ed astratta* dell'entità a costituire un segno proteggibile come marchio assume particolare rilievo poiché tale giudizio mira a tenere separate le ipotesi nelle quali

nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo".

²⁸ Cfr., M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario", cit., pag. 157 ss.

²⁹ Cfr., M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario", cit., pag. 157 ss.

³⁰ Cfr., M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario", cit., pag. 157 ss. e G. E. SIRONI, "La percezione del pubblico interessato" in *Il Dir. ind.*, 2/2007, pag. 127.

l'impedimento è insormontabile da quelle in cui il segno diventa idoneo, in concreto, a svolgere una funzione distintiva perché il pubblico comincia ad attribuirgli natura di marchio, con conseguente possibilità dell'operare dell'istituto del *secondary meaning*.

Vi è da segnalare come in argomento sia stato altresì evidenziato che sebbene l'idoneità strutturale del segno a fungere da segno distintivo possa avere indubbio fondamento nel testo delle disposizioni menzionate al riguardo, qualche perplessità mostrerebbe tuttavia la tesi per cui l'impedimento attinente alla mancanza di *attitudine astratta* del segno a distinguere non possa essere superato attraverso la sanatoria del *secondary meaning*.

In altri termini, non sarebbe dato comprendere il motivo per cui un segno debba rimanere privo di tutela nel caso in cui il consumatore inizi, concretamente, a percepirlo come "segno distintivo".³¹

Tuttavia, in riferimento a tale ultima opinione, appare doveroso precisare, come è stato osservato,³² che il requisito dell'*attitudine di un segno in astratto a distinguere*, dove la valutazione riguarda l'idoneità a distinguere in sé, senza alcun aggancio a prodotti e/o servizi, attiene ad un piano diverso, separato ed autonomo, rispetto a quello concernente la verifica riferita allo specifico prodotto e/o servizio, ovvero in merito alla sussistenza, in concreto, di tale presupposto.

³¹ Cfr., G. E. SIRONI, "La percezione del pubblico interessato", cit., pagg. 126-127.

³² Cfr., M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario", cit., pag. 157 ss.

La prima concerne l'idoneità universale di un'entità ad essere segno distintivo, la seconda l'attitudine ad essere marchio in concreto. Quest'ultima, tuttavia, necessita di essere riferita ai beni o servizi prescelti, in quanto un segno può essere distintivo per una certa tipologia di beni e/o servizi e non per un'altra.

Quindi, il primo aspetto riguarderebbe l'"attitudine astratta" di un'entità ad essere segno distintivo, mentre il secondo elemento rientrerebbe più propriamente nell'ambito del "carattere distintivo," requisito ulteriore ed indispensabile perché si possa parlare di marchio come si avrà modo di dimostrare più diffusamente nel prosieguo.

E solo ove la prima condizione sia stata soddisfatta si potrà passare alla disamina della seconda, per la quale sola sarà ammissibile che l'attitudine in concreto a fungere da segno distintivo possa essere stata acquisita ove inizialmente insussistente.

Ne segue che la disquisizione sull'applicabilità del *secondary meaning* ai casi di difetto di *attitudine astratta* di un segno a distinguere potrebbe mostrare come la questione possa rappresentare, al massimo, un problema aperto, ancorato al caso in cui si delineasse un dubbio in merito al fatto che tale requisito possa avere uno spazio di applicazione autonomo e lo si considerasse invece assimilato a quello concernente il "carattere distintivo."

Tuttavia, sebbene la distinzione tra "idoneità astratta a distinguere" e "carattere distintivo" sia sottile, non si può omettere di rilevare come l'interpretazione restrittiva in materia sia indubbiamente più fedele al dettato normativo.

Tale circostanza dimostra pertanto come possa risultare utile portare pienamente alla luce l'impedimento preliminare concernente l'"idoneità a distinguere in astratto" se si vuole evitare di incorrere nell'equivoco di riferire anche ad esso la sanatoria di cui all'art. 13, co. 2° e 3° CPI che trova applicazione in relazione ai difetti relativi al "carattere distintivo" di un segno.

In definitiva, si può rilevare come la fase di valutazione in astratto dell'attitudine di un segno ad essere marchio costituisca l'antecedente, anche giuridico, del giudizio sull'idoneità in concreto del segno a svolgere una funzione distintiva.

In altri termini, quando l'entità sia altra da sé al punto da acquisire una connotazione in grado di attirare l'attenzione del consumatore e pertanto di essere percepita astrattamente come "segno distintivo", l'indagine successiva volta alla verifica della sussistenza dell'ulteriore requisito dell'idoneità in concreto del segno a trasformarsi in marchio (anche in considerazione del fatto che tale ultima verifica può condurre ad apprezzamenti diversi a seconda del settore merceologico rilevante) avrà senso in quanto ancorata al fondamento preliminare rappresentato dall'idoneità strutturale dell'entità considerata a fungere da segno distintivo, essendo alquanto difficile trovare esempi convincenti di entità dotate di "carattere distintivo" in concreto sebbene universalmente inidonee a distinguere³³.

³³ Cfr., G. E. SIRONI, "La percezione del pubblico interessato", cit., pagg. 126-127; in senso contrario cfr., M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario,"cit., pag. 157 ss.

Peraltro, il rilievo dell'impedimento preliminare non sembra arrestarsi qui.

Infatti, è stato sottolineato che se da un lato tale accertamento potrebbe in linea di massima apparire superfluo per i marchi denominativi, figurativi e misti poiché in generale tali categorie di marchi possiedono un' *idoneità astratta* a distinguere, dall'altro lato tale verifica potrebbe mantenere un ruolo importante in relazione alle tipologie dei marchi "nuovi",³⁴ ovvero dei marchi non convenzionali, quali ad esempio i marchi "olfattivi"³⁵, e sarebbe altresì decisivo nella valutazione relativa alla proteggibilità come segno distintivo delle figure di marchio di ultimissima generazione quali i marchi "mobili" o "in movimento",³⁶ "gustativi"³⁷ e "tattili"³⁸ (per i quali invero si pone anche il problema relativo alla sussistenza del requisito della rappresentazione grafica),³⁹ ovvero verso entità che in passato non erano neppure immaginate come marchio.⁴⁰

³⁴ Cfr., S. SANDRI, "Marchi non convenzionali", cit., pag. 341 ss.

³⁵ Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi dell'UAMI dell'11 febbraio 1999, R-156/1998-2, caso *L'odore dell'erba tagliata di fresco*; decisione della Commissione dei Ricorsi dell'UAMI del 5 dicembre 2001, R-711/1999-3, caso *Profumo di lamponi* e Tribunale di primo grado CE, 27 ottobre 2005, in causa T-305/04, caso *Odore di fragola matura*.

³⁶ Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi dell'UAMI del 23 settembre 2003, R-772701-1, caso *Lamborghini*.

³⁷ Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi dell'UAMI del 4 agosto 2003, R-120/01-2, caso *Aroma di fragola*.

³⁸ Cfr., decisione della Commissione dei Ricorsi dell'UAMI del 21 marzo 2001, R-448/99-2, caso *Five Ribs*.

³⁹ Cfr., tra gli altri, S. SANDRI, "Marchio sonoro e rappresentazione grafica", in *Il Dir. Ind.*, 3/2008, pag. 235 ss., S. SANDRI, "Marchi non convenzionali", cit., S. SANDRI – S. RIZZO, "I nuovi marchi, Forme, colori, odori, suoni e altro", cit., pag. 29 ss., S. DELL'ARTE, "I marchi olfattivi", in

In ogni caso, le considerazioni fin qui svolte hanno consentito di concludere come segue: esisterebbe, sia dal punto di vista del diritto comunitario che di quello nazionale, un impedimento preliminare alla registrazione di un'entità come marchio attinente alla mancanza di *attitudine astratta* dell'entità stessa a distinguere i beni in funzione della loro provenienza imprenditoriale; questo impedimento avrebbe una propria autonomia precettiva rispetto agli altri impedimenti assoluti alla valida registrazione del marchio; le conseguenze di questa diversità ed autonomia delle limitazioni, dal punto di vista operativo, consisterebbero nell'escludere che all'impedimento preliminare possa trovare applicazione l'istituto del *secondary meaning*.

Non solo. Le considerazioni che precedono offrono altresì lo spunto per osservare come, a livello europeo, si stia consolidando un orientamento secondo il quale non solo i singoli impedimenti previsti dall'art. 3, co. 1° della Direttiva e dall'art. 7, co. 1° del Reg. 207/09 sono da considerarsi indipendenti uno dall'altro ed esigono un esame separato,⁴¹ ma devono essere presi in considerazione in un certo ordine: e anche se non si esclude che vi

Il Dir. Ind., 4/2006, pagg. 336-343 e F. MORRI, "La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMI e degli organi giurisdizionali comunitari", in *Riv. dir. ind.*, 1/2006, pag. 252 ss.

⁴⁰ Cfr., M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario," cit., pag. 157 ss.

⁴¹ Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, in proc. riuniti C-53/01, C-54/01 e C-55/01, in GADI 2003 (4606), caso *Linde/Winwardi*; Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, in causa C-473/01P e C-474/01P, in GADI 2004 (4771) e Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, nel procedimento C-363/99.

possano essere intersezioni e sovrapposizioni,⁴²viene sottolineato il fatto che essi vengano esaminati in una determinata sequenza poiché ciascuna valutazione potrebbe incidere ed essere in sé decisiva rispetto alla successiva.

In questo senso, pertanto, prima di tutto sarebbe necessario stabilire se l'entità di cui si tratta sia fenomenologicamente un segno, e nella specie un "segno distintivo", ovvero percepibile, quanto meno astrattamente, come "marchio", vale a dire come indicatore – ad una prima impressione – dell'origine imprenditoriale *tout court* e, superato con esito positivo questo esame, passare alla verifica della sussistenza anche in concreto, con riferimento cioè al prodotto e/o al servizio contraddistinto, dell'*attitudine a distinguere*, ovvero alla verifica del "carattere distintivo".

Sul punto, appare emblematica la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, nei procedimenti C-473/01P e C-474/01P⁴³, ove si legge che "*L'idoneità generale di un segno a costituire un marchio nel senso di cui all'art. 4 Reg. 40/94 [ora 207/09] non implica che un tale segno possiede necessariamente un carattere distintivo ai sensi di cui all'art. 7, co. 1, lett. b) Reg. 40/94 [ora 207/09] rispetto ad un determinato prodotto o servizio.*"

Fatta quindi questa doverosa premessa di carattere preliminare, chiarito il significato ed il senso dell'espressione "attitudine astratta a distinguere" e sgombrato conseguentemente il campo da possibile equivoci

⁴² Cfr., fra le altre, Tribunale di primo grado CE, 27 febbraio 2002, in causa T-34/00, in GADI 2002 (4471), caso *Eurocool*; Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, cit. e Corte di Giustizia CE, 4 ottobre 2001, in causa C-517/99.

⁴³ In GADI 2004 (4771); nello stesso senso, cfr. Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, nei procedimenti riuniti C-456/01P e C-457/01P, caso *Henkel*.

terminologici e concettuali, possiamo passare alla disamina dello scenario
concernente il “carattere distintivo”.

CAPITOLO TERZO

IL CARATTERE DISTINTIVO

SOMMARIO: 3.1. Il concetto di “carattere distintivo”. – 3.2. Marchi costituiti da patronimici, slogan, forme e colori. Il problema della sussistenza del requisito del “carattere distintivo”. – 3.3. Il *secondary meaning*. – 3.4. La determinazione del “carattere distintivo” di un marchio. – 3.5. Lo strumento delle indagini demoscopiche per la determinazione del “carattere distintivo”.

3.1. Il concetto di “carattere distintivo”.

Così come abbiamo visto accadere per l’”attitudine astratta di un segno a distinguere”, anche per l’aspetto relativo al “carattere distintivo” si riscontra una non coincidenza, quanto meno sotto il profilo letterale, fra le norme comunitarie e le disposizioni interne.

In particolare, la questione concerne la distinzione dell’impedimento rappresentato squisitamente dal “carattere distintivo” di un segno da quello costituito dalla “descrittività” del medesimo.

Invero, quest’ultima preclusione è da considerarsi diversa e distinta dal requisito della “distintività” in senso stretto.

Questa circostanza è ben evidenziata dall'ordinamento comunitario.

Il tenore degli artt. 3, co. 1°, lettere b) e c) della Direttiva comunitaria e 7, co. 1°, lettere b) e c) è infatti il seguente:

“Sono esclusi dalla registrazione (...):

b) i segni privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Il testo dell'art. 13, co. 1° CPI è invece questo:

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Tuttavia, al pari di quanto osservato a proposito dell'impedimento preliminare, il disallineamento è apparente poiché scompare ad una attenta lettura delle une e delle altre norme.

In buona sostanza, infatti, i testi normativi comunitari indicano come impedimenti distinti quelli della mancanza di “carattere distintivo” e della

“descrittività” del segno, laddove la normativa italiana, dapprima all’art. 18, lett. b) l.m. ed attualmente all’art. 13, co. 1° CPI (che ha ripreso, ampliandola, la norma della legge marchi riformata nel 1992) condensa le due preclusioni in un’unica disposizione nella quale vieta la registrazione di “denominazioni generiche” ed “indicazione descrittive”.

Tuttavia, se da un lato la direttiva ed il regolamento prevedono esplicitamente che gli impedimenti in questione abbiano carattere autonomo ed un proprio specifico ambito di applicazione,⁴⁴ dall’altro lato, come è stato osservato, la disposizione italiana esclude dalla registrazione come marchio i segni in generale privi di “carattere distintivo,” menzionando poi come categoria particolare di essi le “denominazioni generiche” e le “indicazioni descrittive”.⁴⁵

Dunque, anche per il diritto interno il “carattere distintivo” non è da intendersi come mera diversità del marchio da “segni descrittivi” o “generici” ma come un impedimento distinto da questi ultimi, dotato di un preciso significato e di un’autonoma valenza.

In questa prospettiva, pertanto, è opportuno rilevare come, nell’ambito normativo domestico, si sia assistito ad un avvicinamento alla posizione comunitaria non privo di rilevanza per il nostro sistema in considerazione del

⁴⁴ Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, in proc. riuniti C-53/01, C-54/01 e C-55/01, cit. e Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, in causa C-473/01P e C-474/01P, cit.

⁴⁵ Cfr., C. GALLI, “L’evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente”, in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, cit., pag. 10 ss.; C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, cit., pag. 427 ss.; M. RICOLFI, “Le nozioni di ‘attitudine a distinguere’ nel C.p.i. e nel diritto comunitario”, cit., pag. 157 ss.; G. E. SIRONI, “La percezione del pubblico interessato”, cit., pag. 123 e D. BRAMBILLA, “Carattere individuale e capacità distintiva della forma”, cit., pag. 456.

fatto che, tradizionalmente, la dottrina⁴⁶ e la giurisprudenza⁴⁷ italiane ritenevano che il concetto di “carattere distintivo” fosse da intendersi come sinonimo di differenza del segno da “denominazioni generiche” e “indicazioni descrittive” e che tali ipotesi esaurissero il novero dei segni esclusi dalla registrazione per mancanza di “carattere distintivo”.⁴⁸

Dalle considerazioni che precedono, sempre nell’ottica quindi di differenziare i due impedimenti anche nel nostro sistema, deriva che la mancanza di “carattere distintivo” deve intendersi quale genere più ampio al cui interno si colloca la sottospecie dei segni “descrittivi,” senza esaurirne l’ambito di applicazione⁴⁹.

In argomento, si osserva come in linea generale si sia passati da una concezione del “carattere distintivo” in “negativo,” come diversità del segno da certe categorie (quali appunto la “denominazione generica” o l’”indicazione descrittiva”) ad una concezione in “positivo,” quale idoneità

⁴⁶ Cfr., G. SENA, “Il diritto dei marchi”, cit., pagg. 91-94; V. DI CATALDO, “I segni distintivi”, cit., pagg. 68-79; M. RICOLFI, “I segni distintivi”, cit., pagg. 48-52 e A. VANZETTI-V. DI TALDO, “Manuale di diritto industriale”, cit., pagg. 154-156.

⁴⁷ Cfr., tra le altre, Trib. Brescia, 22 febbraio 1994, in GADI 1995 (3224); Trib. Milano, 21 ottobre 1991, in GADI 1991 (2711); Trib. Milano, 11 luglio 1991, in GADI 1991 (2692); Trib. Milano, 21 ottobre 1991, in GADI 1991 (2710); App. Bologna, 15 gennaio 1977, in GADI 1977 (914); App. Milano, 27 maggio 1977, in GADI 1977 (946) e Trib. Milano, 28 giugno 1979, in GADI 1979 (1201).

⁴⁸ Cfr., C. GALLI, “L’evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente”, cit., pag. 7; C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, cit., pag. 429 e D. BRAMBILLA, “Carattere individuale e capacità distintiva della forma”, cit., pag. 456.

⁴⁹ Cfr., G. E. SIRONI, “La percezione del pubblico interessato”, cit., pag. 123.

del segno a svolgere una funzione distintiva agli occhi del pubblico.⁵⁰ Sempre in proposito, si precisa come il diritto nazionale attribuisse in realtà un valore “positivo” al concetto di “carattere distintivo” solo in ipotesi particolari, ovvero quelle in cui la validità del segno dipendeva da una sua “riabilitazione” (espressa come *secondary meaning*).⁵¹

La giurisprudenza comunitaria ha dunque sviluppato una “nuova” nozione di “carattere distintivo,” più articolata di quella tradizionale in considerazione della valenza autonoma attribuita al requisito predetto.⁵²

Per dare questo contenuto indipendente alla categoria dei segni privi di “carattere distintivo,” la Corte di Giustizia ed il Tribunale di primo grado si sono riferiti alla funzione distintiva del marchio intesa come funzione di indicazione di provenienza del prodotto o servizio da un certo imprenditore; hanno quindi definito il “carattere distintivo” come capacità del marchio di svolgere questa funzione distintiva agli occhi del pubblico, ed hanno concluso che il “carattere distintivo” equivale al fatto che il segno sia percepito dal pubblico interessato come indicativo di questa origine

⁵⁰ Cfr., C. GALLI, “L’evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente”, cit., pag. 7; C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, cit., pag. 429; C. GALLI, “Segni distintivi e industria culturale”, in *AIDA*, XII, 2003, pag. 488; G. E. SIRONI, “La percezione del pubblico interessato”, cit., pag. 123 e D. BRAMBILLA, “Carattere individuale e capacità distintiva della forma”, cit., pag. 456.

⁵¹ Cfr., nota alla sentenza pronunciata dalla Commissione di Ricorso dell’UAMI, del 3 maggio 2000, in *GADI* 2000 (4198), caso *Ferragamo*.

⁵² Cfr., Commissione di Ricorso dell’UAMI, 3 maggio 2000, cit.

imprenditoriale e sia quindi idoneo a collegare, sempre nella percezione del consumatore, il prodotto o servizio alla sua origine.⁵³

In quest'ottica, la percezione da parte del pubblico di riferimento del segno come marchio, in virtù dell'attitudine astratta, prima, e di quella

⁵³ Cfr., in giurisprudenza, fra le altre, Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, in proc. riuniti C-53/01, C-54/01 e C-55/01, cit.; Tribunale di primo grado CE, 28 gennaio 2004, nelle cause riunite da T-146/02 a T-153/02; Tribunale di primo grado CE, 3 dicembre 2003, in causa T-305/02, in GADI 2003 (4617); Tribunale di primo grado CE, 30 aprile 2003, nelle cause riunite da T-324/01 a T-110/02, in GADI 2003 (4616); Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre 2002, in causa T-173/00, in GADI 2002 (4473); Tribunale di primo grado CE, 5 marzo 2003, in causa T-194/01, in GADI 2003 (4614), caso *Unilever*; Tribunale di primo grado CE, 6 marzo 2003, in causa T-128/01, in GADI 2003 (4615); Tribunale di primo grado CE, 27 febbraio 2002, in causa T-34/00, cit.; Tribunale di primo grado CE, 27 febbraio 2002, in causa T-79/00, in GADI 2002 (4469); Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, cit.; Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, in causa C-265/00, in GADI 2004 (4769), caso *Campina*; Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre 2002, in causa T-36/01, in GADI 2003 (4610), caso *Glaverbel*; Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, in causa C-342/97, caso *Lloyd*; Tribunale di primo grado CE, 19 settembre 2001, nel procedimento T-129/00, in GADI 2002 (4466); Corte di giustizia CE, 16 settembre 2004, cit.; Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, in causa C-102/77, in GADI 1978 (1112), caso *Hoffman la Roche*; Corte di Giustizia CE, 10 ottobre 1978, in causa C-378, in GADI 1978 (1114), caso *Centrafarm*; Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, in causa C-349/95, in GADI 1998 (3862); Corte di Giustizia CE, 12 ottobre 1999, in causa C-379/97, in *Il Dir. Ind.*, 2000, pag. 15 ss.; Corte di Giustizia CE, 29 settembre 1998, in causa C-39/97, in GADI 1999 (4038) e Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, in causa C-206/01.

In argomento, in dottrina, si veda – fra gli altri – A. VANZETTI-V. DI CATALDO, “Manuale di diritto industriale”, cit., pagg. 212-215 e 131-156; A. VANZETTI, “La funzione del marchio in un regime di libera cessione”, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 3, parte I, pagg. 71-89; A. VANZETTI, “Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale”, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 1, parte I, pagg. 5-16; C. GALLI, “La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione”, in *Segni e Forme distintive, la nuova disciplina*, Scritti di diritto industriale, collana diretta da A. VANZETTI e G. SENA, 2001, Giuffrè, Milano, pagg. 19-22; A. VANZETTI, “La funzione distintiva del marchio oggi”, in *Segni e Forme distintive, la nuova disciplina*, cit. pagg. 3-10; C. GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, 1996, Giuffrè, Milano, pagg. 109-188; L. MANSANI, “La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario”, 2000, Giuffrè, Milano, pagg. 3-6, 44-47 e 70-74; S. SANDRI, “Valutazione del momento percettivo del marchio”, in *Riv. dir. ind.*, 6/2002, Giuffrè, Milano, pag. 256 ss.; M. RICOLFI, “I segni distintivi, diritto interno e comunitario”, cit., pagg. 22-31 e V. DI CATALDO, “I segni distintivi”, 1993, Giuffrè, Milano, pagg. 23-25.

concreta, poi, a distinguere, diventa il fattore decisivo per valutare positivamente la sussistenza del “carattere distintivo.”

In particolare, il nuovo modo di intendere il “carattere distintivo” ha consentito di rilevare come non si possa affermare che un marchio che non sia esclusivamente descrittivo dei prodotti o servizi contraddistinti possieda necessariamente “carattere distintivo.”⁵⁴

Invero, la sussistenza di tale ultimo requisito dovrà essere oggetto di un apposito esame.

Ed è in considerazione di questa rappresentazione, come è stato osservato, che si è aperto lo spazio per la ricerca di segni inidonei ad essere concretamente percepiti come marchio, e pertanto privi di “carattere distintivo,” per ragioni diverse dalla loro descrittività.⁵⁵

Significativa, in tema di “carattere distintivo”, è la sentenza della Corte di Giustizia, del 16 settembre 2004⁵⁶, relativa alla registrazione come marchio del sintagma “SAT. 2” per contrassegnare servizi connessi alla diffusione via satellite.

Nella pronuncia si legge che *“Se è vero che il modo in cui è composto il sintagma ‘SAT. 2’ non risulta inabituale, in particolare nella potenziale percezione da parte del consumatore medio di servizi rientranti nella comunicazione, e se tale sovrapposizione di un elemento denominativo come ‘SAT’ e di un numero come ‘2’ separati da un ‘.’ non rispecchia un livello*

⁵⁴ Cfr., Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, in causa C-265/00, cit.

⁵⁵ Cfr., Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, in causa C- 265/00, cit., e Corte di Giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-329/02P, in GADI 2004 (4774), caso *Sat. 1.*

⁵⁶ Cfr., nota 55, caso *Sat. 1.*

particolarmente elevato di inventività, tali circostanze non bastano a provare che il sintagma sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) del Reg. n. 40 del 1994” [ora 207/09].

Sempre in argomento, la Corte di Giustizia, con decisione del 12 febbraio 2004,⁵⁷ si è così espressa: *“Un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, [ora 95/2008] sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, è per tale motivo necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art. 3, n. 1. Un marchio può nondimeno essere privo di carattere distintivo in relazione a determinati prodotti o servizi per ragioni diverse dal suo eventuale carattere descrittivo.”*

Alla luce delle considerazioni che precedono si può dunque concludere che dal novero dei “segni distintivi” vanno escluse le entità carenti di “carattere distintivo,” e ciò a prescindere dal fatto che possono o meno essere descrittive o eventualmente coincidere oppure no con la denominazione generica del prodotto o del servizio contraddistinto.

In questa prospettiva, più in generale, è da rilevare – come vedremo – che i marchi costituiti dalla forma o dal colore del prodotto rappresentano il principale contesto nel quale si verifica la possibile esistenza di segni non propriamente espressivi delle caratteristiche del prodotto e tuttavia privi di

⁵⁷ Cfr., nota 54, caso *Campina*.

“carattere distintivo” in quanto non vengono percepiti dal pubblico come un elemento indicativo dell’origine imprenditoriale.⁵⁸

3.2. Marchi costituiti da patronimici, slogan, forme e colori. Il problema della sussistenza del requisito del “carattere distintivo”.

La differenziazione dell’impedimento rappresentato dal “carattere distintivo” rispetto a quello della “descrittività” di cui al paragrafo precedente non esclude tuttavia, come in precedenza rilevato, che i medesimi possano ricorrere congiuntamente.

Ciò avviene precipuamente per i segni denominativi, nei quali invero le preclusioni di cui sopra sono quasi sempre sovrapposte, essendo eccezionali le ipotesi di segni denominativi esclusi dalla registrazione senza essere al tempo stesso sia “descrittivi,” sia privi di “carattere distintivo.”

Peraltro se, come si diceva, il nuovo modo di intendere il “carattere distintivo” non innova molto in relazione ai marchi denominativi, ben più ampio è lo spazio di applicazione costituito dall’assenza di “carattere distintivo” che la valutazione ancorata alla percezione del pubblico riserva ad altre tipologie di marchi quali i marchi di forma e di colore.

Per quanto concerne la prima tipologia di marchi (ovvero i denominativi) la casistica giurisprudenziale ha avuto ad oggetto ipotesi che

⁵⁸ Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, in GADI 2004 (4771), caso *Procter&Gamble*; Tribunale di primo grado CE, 30 aprile 2003, in GADI 2003 (4616), caso *Axions* e Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in GADI 2004 (4765), caso *Libertel*.

hanno riguardato casi di cognomi molto diffusi,⁵⁹ al punto da non essere più considerati percepiti dal consumatore come indicativi di uno specifico imprenditore e casi di slogan pubblicitari avvertiti dal consumatore generalmente come magnificazione della qualità del prodotto o come formule di incitamento all'acquisto e non come "segni distintivi."⁶⁰

In particolare, con riferimento al marchio rappresentato dal patronimico "Sergio Rossi," la giurisprudenza nazionale⁶¹ e comunitaria⁶² hanno rilevato che *"Se normalmente il cuore di un marchio patronimico è costituito dal cognome, ove questo sia largamente diffuso (nella specie 'Rossi') il suo carattere distintivo è estremamente attenuato, al punto da rendere quel cognome neutro e privo di efficacia individualizzante."*

⁵⁹ La giurisprudenza italiana ha solo recentemente approfondito la questione del "carattere distintivo" del marchio patronimico. Invero, nelle precedenti decisioni, tendeva a dare per scontato la sussistenza del "carattere distintivo" nei predetti marchi considerandoli segni distintivi "forti" ed il cui "cuore" consisteva sempre nel cognome. Sul punto si vedano, fra le altre, Cass., 11 ottobre 2002, n. 14483, in GADI 2003 (4478); Trib. Modena, 23 maggio 2001, ord., in GADI 2001 (4292); Trib. Milano, 31 ottobre 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, pag. 166; Trib. Roma, 12 marzo 1984, in GADI 1984 (1756); Trib. Milano, 8 ottobre 1984, in GADI 1984 (1799); App. Torino, 7 dicembre 1984, in GADI 1984 (1819); Trib. Roma, 31 gennaio 1983, in GADI 1983 (1647) ed App. Bologna, 26 aprile 1983, in GADI 1983 (1664).

⁶⁰ Cfr., Tribunale di primo grado CE, 15 settembre 2005, avente ad oggetto lo slogan "live richly", per servizi finanziari e monetari; Tribunale di primo grado CE, 30 giugno 2004, concernente lo slogan "di più per il suo denaro", per prodotti alimentari e prodotti di drogheria, in GADI 2004 (4777); Tribunale di primo grado CE, 31 marzo 2004, relativo allo slogan "looks like grass...feels like grass...plays like grass", per prati sintetici e relativi servizi di posa in opera; Tribunale di primo grado CE, 3 luglio 2003, riguardante lo slogan "Best by concept", per diversi servizi nel settore degli apparecchi audio e video, dei computer e degli elettrodomestici e Tribunale di primo grado CE, 5 dicembre 2002, in merito allo slogan "Real people, real solution", per servizi nel settore dell'informatica, delle televendite e della navigazione.

⁶¹ Cfr., Trib. Forlì, Sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, ord., in GADI 2003 (4581) e Trib. Forlì, 3 dicembre 2001, ord., in GADI 2002 (4384).

⁶² Cfr., Tribunale di Primo grado CE, 1° marzo 2005, caso *Sergio Rossi*.

Le decisioni pongono l'accento sul fatto che il ridotto o inesistente "carattere distintivo" del cognome deriverebbe dalla sua amplissima diffusione non solo in ambito civilistico, essendo in assoluto il cognome più diffuso, quanto meno per quel che concerne il territorio italiano, ma anche a livello commerciale, ovvero come "segno distintivo", con la conseguenza che la tutela sarebbe limitata esclusivamente alla sua combinazione con il nome che lo accompagna o con altri elementi distintivi.

Sempre in argomento – peraltro – la Corte di Giustizia, con sentenza del 16 settembre 2004,⁶³ riguardante la registrazione come marchio del cognome "Nichols" per distinguere distributori automatici e prodotti alimentari e bevande distribuiti mediante tali apparecchi, ha chiarito che *"La valutazione dell'esistenza ovvero dell'inesistenza del carattere distintivo di un marchio costituito da un cognome patronimico, ancorché diffuso, deve essere effettuata in concreto (...) in relazione, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione e, dall'altro lato, alla percezione del pubblico interessato"*.

Nella stessa sede la Corte ha chiarito che dalla diffusione di un cognome non può essere automaticamente desunto un suo ridotto "carattere distintivo," né si può ritenere che il "carattere distintivo" dei marchi costituiti da, o contenenti, patronimici diffusi debba essere valutata con criteri differenti rispetto ad altri tipi di marchi.⁶⁴

⁶³ Cfr., Corte di Giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-404/02, in GADI 2004 (4773), caso *Nichols*.

⁶⁴ Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, in causa C-299/99, in GADI 2002 (4464); Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, cit.; Tribunale di primo grado CE, 28 gennaio 2004, cit.; Tribunale di

Infine, per quanto concerne gli slogan, il solo caso in cui è stata finora riscontrata la sussistenza del “carattere distintivo” è quello concernente l’espressione “Il principio della comodità” (*Das Prinzip der Bequemlichkeit*), usata per contraddistinguere veicoli, mobili di arredamento, utensili, coltelleria, forchette e cucchiari;⁶⁵ la Corte di Giustizia ha inoltre riconosciuto, lasciando la valutazione sul punto al Giudice nazionale, che potrebbe avere “carattere distintivo” la dicitura “Have a Break”, per contrassegnare un particolare tipo di snack.⁶⁶

Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi, relativa alla registrazione come marchio di uno slogan facente parte di una locuzione più ampia che aveva già formato oggetto di una registrazione come marchio, la Corte di Giustizia ha affermato che *“L’uso di una locuzione quale elemento componente di un marchio denominativo può in linea di principio far sì che essa acquisisca il carattere distintivo necessario per poter essere registrata come marchio. La prova del carattere distintivo acquisito attraverso l’uso come componente di un marchio complessivo presuppone che gli ambienti specializzati percepiscano l’elemento in questione, separatamente utilizzato, in modo tale da identificare un prodotto come proveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguerlo da quelli di altre imprese”*.

primo grado CE, 9 ottobre 2002, cit.; Tribunale di primo grado CE, 30 aprile 2003, cit.; Tribunale di primo grado CE, 7 febbraio 2002, in causa T-88/00 e Tribunale di primo grado CE, 19 settembre 2001, in causa T-129/00 in GADI 2002 (4466).

⁶⁵ Cfr., Tribunale di primo grado CE, 11 dicembre 2001, confermata da Corte di Giustizia CE, 21 ottobre 2004, nel procedimento C-64/02P.

⁶⁶ Cfr., Corte di Giustizia CE, 7 luglio 2005, in causa C-353/03.

Anche nel caso degli slogan è comunque ribadita la regola per cui il “carattere distintivo” di questa categoria di segni non deve essere valutata con criteri peculiari, diversi da quelli applicati ad altre tipologie di segni.⁶⁷

In argomento, tuttavia, fatta eccezione per le ipotesi appena illustrate, più in generale è stato rilevato che se da un lato, come dapprima evidenziato, il criterio di valutazione in merito alla sussistenza del “carattere distintivo” è costituito dal modo in cui il segno è avvertito dal pubblico, dall’altro lato questa stessa percezione comporta l’ulteriore conseguenza che mentre un segno denominativo o figurativo apposto al prodotto di solito si presta più facilmente ad essere percepito dal pubblico come marchio, la forma del prodotto o della sua confezione, o il colore, appariranno invece al pubblico per lo più come un mero elemento strutturale del prodotto o come il suo “normale” aspetto, e non quindi come un “segno distintivo,” ovvero come entità che comunica un messaggio sull’origine imprenditoriale.⁶⁸

Sul punto è stato osservato che sebbene in linea di principio anche una forma può avere “carattere distintivo,” raramente, tuttavia, il pubblico “legge” la medesima come la portatrice di un determinato messaggio poiché solitamente il consumatore non le attribuisce il compito di indicare la fonte del prodotto.⁶⁹

⁶⁷ Cfr., nota 97.

⁶⁸ Cfr., in dottrina, G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato”, cit., pag. 124 e C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, cit., pag. 427. In giurisprudenza, cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, in causa C-473/01P e C-474-01P, cit.

⁶⁹ Cfr., in giurisprudenza, fra le altre, Tribunale di primo grado CE, 19 settembre 2001, nel procedimento T-129/00, cit; in dottrina si veda C. GALLI, “I nuovi ‘livelli’ di tutela della forma dei

La giurisprudenza comunitaria ha sottolineato l'assunto di cui sopra in una lunga serie di decisioni mettendo in luce come, in linea di massima, perché la forma di un prodotto possa avere "carattere distintivo" sia necessario che essa si discosti in maniera significativa dalla forma che solitamente assume il prodotto di cui trattasi.

E' stato pertanto evidenziato che solo una forma che si differenzi in modo rilevante dalla norma o dagli usi del settore può essere considerata "distintiva."

La forma deve cioè essere inusuale per il settore di riferimento al fine di poter concretamente svolgere la sua funzione di indicazione di origine.⁷⁰

Significativa, al riguardo, la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia in data 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02,⁷¹ relativa alla richiesta di registrazione della forma cilindrica di lampade tascabili per apparecchi di illuminazione e relativi accessori.

La Corte ha confermato la decisione di primo grado⁷² del 7 febbraio 2002 con la quale era stata negata la registrazione come marchio della forma suddetta per carenza del "carattere distintivo."

In particolare, la Corte ha osservato che *"Affinché la sola forma di un prodotto possa costituire un segno distintivo dell'origine del prodotto, tale forma deve presentare caratteristiche sufficientemente differenti da quella*

prodotti, tra comunicazione e innovazione", cit., pag. 10 e G. E. SIRONI, "La 'percezione' del pubblico interessato", cit., pag. 123.

⁷⁰ Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, in causa C-473/01P e C-474/01P, in GADI 2004 (4771); Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, in GADI 2004 (4769); Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in GADI 2004 (4765) e Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, in GADI 2003 (4606).

⁷¹ In GADI 2005 (4911), caso *Mag Instrument*.

consueta del prodotto perché un potenziale acquirente la percepisca, anzitutto, come indicazione dell'origine del prodotto e non come rappresentazione del prodotto stesso (...). La questione essenziale è se la rappresentazione del marchio di cui trattasi indichi immediatamente all'acquirente medio di lampade tascabile che si tratta di una lampada tascabile avente una determinata origine ovvero semplicemente di una lampada".

La Corte ha concluso rilevando che "I marchi in questione corrispondono a forme comunemente utilizzate da altri fabbricanti di lampade tascabili presenti sul mercato e pertanto forniscono al consumatore un'indicazione su un prodotto senza consentire di individualizzarlo o associarlo ad un'origine commerciale determinata".

In proposito la Corte ha sottolineato che "Sebbene non occorra applicare criteri più severi nel valutare il 'carattere distintivo' dei marchi tridimensionali rispetto ai criteri applicati ad altre categorie di marchi, tuttavia la natura del marchio di cui è richiesta la registrazione può influenzare la percezione che il pubblico interessato ne ricaverà", rilevando che "Il consumatore non farebbe, di regola, un'associazione precisa tra la forma tridimensionale di un prodotto ed una determinata sua origine, ma si limiterebbe a percepire tale sua forma come preferibile sotto il profilo tecnico ovvero per alcuni aspetti estetici, oppure non le attribuirebbe addirittura alcun significato particolare. Affinché il consumatore possa percepire la forma stessa del prodotto quale mezzo di identificazione della sua origine, non sarebbe sufficiente che essa differisca in un modo o

nell'altro da tutte le altre forme di prodotti disponibili sul mercato, ma essa dovrebbe possedere una qualsiasi 'particolarità' che attiri l'attenzione. Per tale motivo la forma di un prodotto sarebbe, in ogni caso, priva di carattere distintivo quando è banale per i prodotti del settore interessato e dello stesso genere delle forme abituali del settore medesimo”.

La Corte, infine, ha ribadito il concetto secondo cui *“Dire che un marchio ha ‘carattere distintivo’ equivale a dire che tale marchio consente di identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e dunque di distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese”*; in conseguenza di ciò, la Corte evidenzia come il fatto che le forme per le quali era stata chiesta la registrazione fossero “normali” per il pubblico di riferimento le rendesse carenti del requisito del “carattere distintivo”.

Altrettanto emblematica, in argomento, è la sentenza della Corte di Giustizia CE, del 22 giugno 2006, nel procedimento C-25/05P, caso *August Storck*, con la quale è stato respinto il ricorso presentato avverso la sentenza del Tribunale di primo grado CE che a sua volta aveva confermato la decisione della Commissione di Ricorso di rigetto della registrazione di un marchio rappresentante una confezione attorcigliata “a farfalletta” per caramelle di colore dorato perché priva del “carattere distintivo”.

In particolare, la Corte ha osservato come la forma della confezione controversa fosse una *“normale e tradizionale forma di confezione di caramelle”* e come fosse riscontrabile *“un gran numero di caramelle così confezionate sul mercato”*, ed ha concluso che *“nel caso di specie il*

consumatore medio avrebbe percepito il marchio in sé non come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto, bensì come una confezione per caramelle, né più né meno”.

La Corte si è anche soffermata sul colore della confezione rilevando come *“Il marrone chiaro o il dorato, non abbiano nulla in sé di insolito e non è raro neanche vederli impegnati per confezioni di caramelle”.*

In quella sede la Corte ha sottolineato che *“Le caratteristiche della combinazione di forma e di colore del marchio richiesto non si differenziano sufficientemente da quelle delle forme di base frequentemente utilizzate per il confezionamento di caramelle o toffee e quindi esse non sono idonee ad essere memorizzate dal pubblico rilevante come indicatori dell'origine commerciale. Infatti la confezione attorcigliata (forma di farfalla), nel suo colore marrone chiaro o dorato, non diverge sostanzialmente dalle confezioni dei prodotti di cui trattasi (caramelle, toffee) che sono comunemente impiegate nel commercio ed alle quali si pensa spontaneamente come forma di confezione tipica di detti prodotti”.*

Nello stesso senso appare essere la sentenza della Corte di Giustizia CE del 12 gennaio 2006, nel procedimento C-173/04P, caso *Deutsche Sisi-Werke*, concernente la registrazione di alcuni marchi tridimensionali costituiti da vari sacchetti che possono stare in piedi per contraddistinguere bevande alla frutta e succhi di frutta.

Anche in quella circostanza la Corte non ha riconosciuto l'esistenza del “carattere distintivo” delle confezioni.

La Corte, infatti, confermando la decisione del Tribunale di primo grado CE, ha rilevato che *“La forma bombata con un fondo allargato dei sacchetti in questione non è tale per cui i consumatori vi possano ravvisare un’indicazione dell’origine commerciale ma unicamente una forma di imballaggio”*.

Segnatamente, la Corte ha osservato che *“Il consumatore medio percepisce la forma di un imballaggio per bevande come un’identificazione dell’origine commerciale del prodotto solo qualora tale forma possa essere percepita ‘prima facie’ come un siffatto strumento di identificazione”*.

Nel caso in questione, peraltro, la Corte ha precisato che il Tribunale aveva opportunamente rilevato la mancanza del “carattere distintivo” dei predetti sacchetti, a prescindere dalla circostanza che i medesimi possano essere utilizzati per le bevande di frutta ed i succhi di frutta, sul presupposto che tale modalità di imballaggio era già stata utilizzata per i liquidi per l’alimentazione in generale e ha concluso pertanto nel senso che tale modalità di imballaggio non possedeva un carattere inusuale sufficientemente pronunciato affinché il consumatore medio potesse percepirlo, di per sé, come identificazione dell’origine commerciale specifica di un prodotto di tale categoria.

Sempre in argomento, considerazioni simili sono state effettuate dal Tribunale di primo grado CE, con decisione del 29 aprile 2004, nella causa T-399/02, caso *Eurocermex*, con la quale è stata confermata la decisione della Commissione di Ricorso che aveva rigettato la registrazione come

marchio, perché carente del requisito costituito dal “carattere distintivo”, di una forma tridimensionale con rivendicazione dei colori giallo e verde.

La forma consisteva in una bottiglia trasparente, riempita di un liquido giallo, a collo lungo, nella quale era inserita una fetta di limone avente una scorza di colore verde.

In particolare, il Tribunale di primo grado ha osservato come l’UAMI abbia debitamente considerato che *“La forma della bottiglia che costituisce il marchio richiesto viene del tutto naturalmente alla mente. Riguardo, più in particolare, alla forma allungata del collo della bottiglia in questione, viene rilevato il fatto che molte birre vengono commercializzate in bottiglie che hanno la stessa configurazione d’insieme. Quanto alla circostanza che una fetta di limone venga inserita nel collo della bottiglia, esso costituisce una semplice aggiunta di un elemento banale e peraltro comunemente usato per taluni tipi di birra. Pertanto, i diversi elementi del marchio richiesto, presi isolatamente, vengono comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti in questione e tali indizi concreti consentono di concludere come tali elementi, considerati nel loro insieme, siano altrettanto comunemente usati nel settore dell’attività di cui trattasi o siano atti ad esserlo”*.

Nella stessa sede, il Tribunale ha rilevato che *“L’imballaggio di un prodotto liquido è un vincolo inerente alla commercializzazione. Il consumatore medio vi attribuisce in primo luogo una pura funzione di confezionamento”*.

Prosegue poi il Tribunale dicendo che *“Un marchio tridimensionale costituito da un siffatto imballaggio (bottiglia di vetro la cui parte superiore*

è leggermente troncoconica e dotata di un collo allungato) ha ‘carattere distintivo’ solo ove esso consenta al consumatore medio di un prodotto del genere, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, senza procedere ad un’analisi o ad una comparazione e senza dar prova di particolare attenzione, di distinguere il prodotto di cui trattasi da quello di altre imprese” e, quanto ai colori rivendicati (il giallo della bottiglia ed il verde della scorza di limone) che “Il giallo corrisponde al colore della birra ed a quello di talune acque gassose, è cioè delle limonate, mentre il verde al colore naturale della scorza del limone verde. Inoltre il giallo ed il verde sono i colori di base che vengono comunemente utilizzati, nel commercio, per la presentazione di tutti i tipi di alimenti e, più in particolare, di bevande”.

Il Tribunale conclude pertanto che “Visto nel suo insieme, il marchio richiesto non si differenzia sostanzialmente dalle forme di base del confezionamento dei prodotti di cui trattasi comunemente usate nel commercio, ma appare piuttosto come una variante di tali forme. Quindi il marchio in questione, così come è percepito da un consumatore medio, non è atto ad individuare i prodotti contemplati nella domanda di marchio e a distinguerli da quelli che hanno un’altra origine commerciale”.

Sempre con riferimento al marchio di forma, degna di nota è anche la sentenza della Corte di Giustizia CE, del 29 aprile 2004, nei procedimenti riuniti C-456/01P e C-457/01P, caso *Henkel*, che ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado CE con la quale era stata respinta la richiesta di registrazione come marchi di due pasticche di forma tridimensionale per

prodotti per lavabiancheria e lavastoviglie, costituite l'una da uno strato di colore bianco e da uno strato di colore rosso sovrapposti e l'altra da uno strato di colore bianco e da uno strato di colore verde sovrapposti, in quanto marchi privi di "carattere distintivo".

Nella medesima sede è stato rilevato che *"Le forme in questione non identificavano in nessun modo, per il consumatore finale, la provenienza del prodotto su cui erano apposte, non avendo le medesime un aspetto sufficientemente originale per imprimersi facilmente nella memoria e distinguersi dalle forme ordinarie offerte dal mercato"*; quanto poi ai colori, la Corte ha osservato che *"L'uso di colori di base, come il blu o il verde, è corrente e addirittura tipico per i prodotti detergenti. Il ricorso ad altri colori di base, come il rosso o il giallo, rientra fra le variazioni alle quali si pensa spontaneamente per la presentazione tipica di detti prodotti"*.

La Corte ha escluso pertanto che i marchi in questione avessero "carattere distintivo" poiché si trattava di marchi tridimensionali costituiti da una combinazione di elementi di presentazione ovvi e tipici del prodotto considerato, che non permettevano al pubblico pertinente di distinguere tali prodotti da quelli di diversa origine commerciale.

In particolare, veniva evidenziato che *"Affinchè abbia un 'carattere distintivo,' un marchio tridimensionale costituito dalla forma di un prodotto deve essere originale, inusuale o arbitrario. Forme o combinazioni di forme e di colori correnti, banali o ovvie sarebbero prive di 'carattere distintivo'"*.

Segnatamente, veniva osservato che *"Nel caso di una pasticca per lavabiancheria o lavastoviglie, è la funzionalità che conta e, per il"*

consumatore, la forma normale e naturale di questo genere di prodotti è quella rettangolare ovvero un'altra forma altrettanto semplice. Il consumatore non si interrogherebbe sulla composizione esatta e sull'effetto degli agenti di colore della pasticca, bensì presumerebbe, tutt'al più, che si tratti di due sostanze dalle diverse proprietà e non di un mezzo di identificazione della provenienza del prodotto”.

La Corte precisava altresì che *“Il pubblico del settore interessato è composto da tutti i consumatori, atteso che i prodotti per lavabiancheria e lavastoviglie presentati in forme di pasticche sono beni di larghissimo consumo. Il consumatore medio interessato presterebbe poca attenzione alla forma ed al colore precisi delle pasticche proprio perché esse non sono vendute separatamente, bensì in confezioni dalle quali è prelevata di volta in volta solo la quantità di pasticche interessate. Il consumatore avrebbe tra le mani queste pasticche solo per pochi istanti e non avrebbe motivo di chiedersi, in quegli istanti, quale pasticca stia mai utilizzando”.*

Gli insegnamenti delle decisioni in rassegna trovano riscontro anche in altre due pronunce.

Si tratta della sentenza del Tribunale di primo grado CE, del 30 aprile 2003,⁷³ nelle cause riunite T-324/01 e T-110/02, e di quella del Tribunale di primo grado CE, del 5 marzo 2003, nel procedimento T-194/01⁷⁴.

In argomento, infatti, la prima si è così espressa: *“Un marchio tridimensionale (nella specie, costituito da una forma di sigaro di colore*

⁷³ In GADI 2003 (4616), caso *Axions*.

⁷⁴ In GADI 2003 (4614), caso *Unilever*.

bruno per prodotti al cioccolato) caratterizzato da lievi differenze rispetto a forma e colori ampiamente diffusi sul mercato per prodotti identici non è di per sé (e perciò in assenza di altri elementi nominativi o grafici) munito del 'carattere distintivo' minimo richiesto per la valida registrazione".

Sulla base di tali considerazioni è stata esclusa la registrazione come marchio della forma costituita da un lingotto d'oro, poiché per il prodotto in questione (cioccolato) tale forma non si differenziava sostanzialmente da talune forme di base del prodotto considerato, apparendo piuttosto come una variante di queste.

Per quanto concerne la seconda pronuncia, essa ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso con la quale è stata respinta la richiesta di registrazione come marchio della forma di una pasticca per detersivi solidi poiché *"La forma ovoidale irregolare del marchio richiesto, anche se non strettamente identica alla forma discoidale tradizionalmente rappresentata dal sapone o dal detersivo normale, non ne differisce in modo significativo. Anche le macchiettature presenti sulla pasticca sarebbero comuni. Le pasticche come quelle della ricorrente rappresenterebbero un'idea fondamentale di confezionamento per detersivi e per una vasta gamma di prodotti simili. La pasticca di cui trattasi non presenterebbe caratteristiche arbitrarie tali da distinguerla da altre simili forme presenti sul mercato"*.

Nella stessa sede, il Tribunale di primo grado ha precisato che *"Le differenze tra la forma di cui è richiesta la registrazione e le forme di base delle pasticche di detersivo rotonde o rettangolari non sono tali da essere*

notate dal consumatore essendo la forma di cui trattasi, corrente, o comunque una variazione della forma standard, rotonda, quadrata o rettangolare a cui si pensa spontaneamente”.

Dall’esame della casistica giurisprudenziale che precede si può concludere come sia piuttosto difficoltoso per il consumatore percepire la forma di un prodotto come segno dotato di “carattere distintivo.” Nella maggior parte dei casi, invero, essa rappresenta qualcosa di strettamente inerente al prodotto risultando pertanto scontata. Conseguentemente, occorre che la forma presenti una certa “arbitrarietà,” che sia cioè piuttosto fuori dal comune, non (o comunque poco) tradizionale per potere essere in grado di essere recepita come indice della provenienza imprenditoriale.

In altri termini, la forma di un prodotto dovrà essere tale da attirare l’attenzione del consumatore, avere su quest’ultimo un certo *appeal* affinché possa essere percepita come marchio.

Peraltro, problemi simili a quelli riscontrati per i marchi di forma sono riscontrabili anche per i marchi costituiti dal colore.

Infatti, anche in relazione ai colori non sono mancate pronunce che hanno evidenziato le incertezze del pubblico di riferimento nella percezione del medesimo come “segni distintivi,” essendo considerato “inabituale” il loro uso come marchio.

In proposito, il Tribunale di primo grado CE, con sentenza del 25 settembre 2001, nella causa T-316/00, ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso del 28 luglio 2000 (procedimento R 558/1999) con la quale è stata esclusa la registrazione come marchio della combinazione di

due colori (il verde ed il grigio per contraddistinguere prodotti di giardinaggio) poiché ritenuta priva di “carattere distintivo”.

In quella stessa sede il Tribunale ha affermato che *“La combinazione cromatica verde/grigio dà l'impressione di una tonalità verde, colore ampiamente diffuso e valorizzante i prodotti di cui trattasi, collocata su fondo di tonalità grigio chiaro, colore che non è destinato ad attirare l'attenzione del pubblico in quanto è vicino al colore del metallo ed usuale per numerosi supporti”* ed ha concluso che *“La combinazione di verde e di grigio non sarà percepita dagli ambienti interessati come un'indicazione d'origine imprenditoriale.”*

Segnatamente, il Tribunale ha osservato che *“Il color verde è abitualmente utilizzato per i prodotti di cui trattasi e, pertanto, non costituisce un elemento che possa essere, di primo acchito, afferrato e memorizzato quale indicatore dell'origine commerciale. Peraltro la gradazione di verde utilizzata nella combinazione cromatica la cui registrazione viene richiesta non presenta uno scostamento sufficientemente percettibile in rapporto alle tonalità di verde comunemente utilizzate nel settore dei prodotti designati. Quanto al grigio, esso non presenta alcuna particolarità che permetta al consumatore di pensare che non si tratta del colore naturale del materiale o di una semplice colorazione del medesimo o del suo imballaggio”*.

Dalle considerazioni che precedono il Tribunale ha tratto la conclusione che *“Il consumatore non percepirà nella giustapposizione del verde e del grigio un segno indicante che i prodotti provengono da una*

medesima impresa, ma la percepirà piuttosto come un mero elemento di rifinitura dei prodotti in questione”⁷⁵.

Le osservazioni formulate dalla giurisprudenza comunitaria sul punto sono state espresse anche da quella italiana.

In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 30 luglio 2002,⁷⁶ occupandosi di un caso in cui il colore che un’impresa riteneva tutelabile come marchio costituiva il colore di una parte del prodotto (in particolare della filettatura di viti e bulloni) ha statuito che *“Il fatto che nel campo dell’industria meccanica un colore venga costantemente utilizzato al fine di indicare il trattamento di viti e bulloni con un prodotto autofrenante fa sì che l’uso di questo colore assuma una specifica valenza funzionale e ciò impedisce una valida registrazione come marchio di questo colore per contraddistinguere i prodotti di cui si tratta”*.

Segnatamente, il Tribunale ha rilevato che *“Nel caso di specie, il colore blu, non assolve di per sé alcuna funzione, svolgendo il ruolo di simbolo in grado di indicare che il prodotto che lo reca ha subito un trattamento che lo ha dotato di determinate proprietà. Ha pertanto un significato eminentemente descrittivo di una ben precisa caratteristica del prodotto e non un significato distintivo”*.

Nella stessa sede il Tribunale ha evidenziato che *“Siffatta utilizzazione del colore blu su viti ha acquisito una specifica valenza funzionale, in quanto destinata a rendere evidente all’utente la presenza del trattamento*

⁷⁵ Cfr., Corte di Giustizia CE, 24 giugno 2004, in causa C-49/02, cit., caso *Heidelberger Bauchemie* e Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in procedimento C-104/01, cit., caso *Libertel*.

⁷⁶ In GADI 2003 (4515).

autofrenante e la specifica destinazione della vite o del bullone in questione ad un determinato uso (...). In tal senso la presenza di una determinata zona colorata in blu sulla vite ha la funzione dei differenziare esteriormente tali pezzi rispetto a trattamenti diversi al fine di consentire l'immediata individuazione per lo specifico scopo previsto”⁷⁷.

Dalla disamina delle pronunce riguardanti i marchi di colore, si può evidenziare come per il colore, al pari di quanto si è detto per la forma, è necessario che questo sia “inusuale” per il settore di riferimento, non essendo diversamente in grado di assolvere la funzione distintiva propria del marchio.

Ciò premesso, il discorso inerente all'esistenza di maggiore difficoltà in merito al riconoscimento del carattere distintivo intrinseco di determinati segni alla luce delle ragioni precedentemente illustrate, non deve tuttavia condurre ad inappropriate generalizzazioni.

Esso, infatti, non è da riferire indistintamente a tutte le forme o a tutti i colori, esistendo anche nell'ambito dei marchi tridimensionali e dei marchi costituiti da un colore esempi di forme, o tonalità cromatiche o combinazioni di colori, che per la loro originalità e caratterizzazione si impongono immediatamente agli occhi del consumatore come “segni distintivi”.

Tale assunto ha trovato particolare applicazione nella giurisprudenza comunitaria.

⁷⁷ Il Tribunale, in considerazione della valenza funzionale del colore, ha escluso la registrabilità come marchio in applicazione dei principi di cui all'art. 9 CPI relativi alla forma.

In materia di marchi di forma, ad esempio, il Tribunale di primo grado, con decisione del 24 novembre 2004, in causa T-393/02⁷⁸, ha riconosciuto la registrabilità come marchio di un flacone per saponi e profumi ritenendo sussistente il requisito del “carattere distintivo”.

Il Tribunale si è così espresso: *“Costituisce valido marchio comunitario di forma tridimensionale, in quanto dotato di capacità distintiva, un flacone ricaricabile e trasparente contenente un prodotto per la pulizia del bagno, somigliante ad un cristallo monolitico, per la presenza di molti angoli, e in quanto il tappo è integrato nell’immagine d’insieme, perché tale aspetto inconsueto è idoneo ad attirare l’attenzione del consumatore medio, che è in grado di distinguere tale forma da quella di prodotti dello stesso tipo con diversa provenienza commerciale, tenuto conto anche che il settore merceologico in oggetto si caratterizza per la elevata competitività, sicchè gli operatori commerciali tendono a distinguere i propri prodotti da quelli dei concorrenti differenziando i contenitori”*.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come il flacone in questione presentasse un gran numero di particolarità che lo differenziavano chiaramente da altri recipienti usati per prodotti simili, essendo appunto caratterizzato da un gran numero di angoli, lati e superfici che gli conferivano l’aspetto di un cristallo, rafforzato dal colore bianco lattiginoso. Il recipiente aveva poi un taglio ed un’aggressività intenzionali e si distingueva dalle forme conosciute per il fatto di essere particolarmente piatto.

⁷⁸ In *Foro It.*, 2005, III, parte 4°, caso *Henkel*.

Nella stessa sede, peraltro, il Tribunale ha evidenziato la circostanza che gli operatori presenti sul mercato dei prodotti per la pulizia, caratterizzato da una forte concorrenza, devono affrontare l'imperativo tecnico del confezionamento per la commercializzazione (atteso che per loro natura i prodotti liquidi non possono essere venduti nel loro stato ma necessitano di un confezionamento) di detti prodotti e sono soggetti alla necessaria etichettatura di questi ultimi. Conseguentemente, gli operatori sarebbero spinti a rendere i loro prodotti identificabili rispetto a quelli dei concorrenti, in particolare in relazione alla loro apparenza ed alla concezione del loro imballaggio, al fine di attirare l'attenzione del consumatore. Quest'ultimo sarebbe pertanto pienamente capace di percepire la forma dell'imballaggio dei prodotti interessati come un'indicazione dell'origine commerciale di questi ultimi, ove essa presenti caratteristiche sufficienti a consentire di distinguere i prodotti che contraddistingue da quelli aventi una diversa origine commerciale.

Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato altresì come la combinazione degli elementi di cui era costituito il marchio (flacone capovolto, tappo integrato, recipiente particolarmente piatto) conferisse alla forma in questione un aspetto particolare e inconsueto, tale da consentire al pubblico di riferimento, proprio grazie alla forma dell'imballaggio, di distinguere quei prodotti da quelli provenienti da altri imprenditori.

In argomento, degna di nota è altresì la pronuncia del Tribunale di primo grado CE del 3 dicembre 2003, in causa T-305/02,⁷⁹ con la quale è

⁷⁹ In GADI 2003 (4617), caso *Nestlè*.

stata riconosciuta la registrabilità come marchio della forma di una bottiglia trasparente con tappo blu su fondo blu per bevande analcoliche.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la forma e la decorazione globale della bottiglia conferissero al segno richiesto un “carattere distintivo,” sottolineando altresì come la forma della bottiglia fosse particolare poichè “bombata” nella parte superiore e in linea generale composta da vari elementi decorativi, puramente arbitrari, incisi nel materiale della stessa.

Segnatamente, il Tribunale ha osservato che *“La combinazione degli elementi di presentazione che costituisce il marchio richiesto è effettivamente specifica e non può essere considerata come del tutto comune. In tal senso, il corpo accentuatamente cilindrico della bottiglia reca scanalature oblique che, da una parte ricoprono totalmente la parte curva della bottiglia accentuandone l’effetto di curvatura e di bombatura della parte superiore, e, dall’altra parte, sono valorizzate dalla presenza, nella parte inferiore della bottiglia, di scanalature ad orientamento opposto, dando luogo ad un insieme che forma un disegno notevole e facilmente memorizzabile. Questa combinazione conferisce quindi alla bottiglia in esame un aspetto particolare che, tenuto conto altresì del risultato estetico d’insieme, è tale da captare l’attenzione del pubblico interessato e da consentire a quest’ultimo, sensibilizzato alla forma dell’imballaggio dei prodotti di cui trattasi, di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli aventi un’altra origine commerciale”*.

Sempre in materia, altrettanto interessante è la decisione del Tribunale di primo grado CE, emessa in data 6 marzo 2003, nel procedimento T-128/01, che ha ammesso la registrazione come marchio di forma per veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici e relativi componenti, di un segno raffigurante la calandra anteriore di un veicolo.

In proposito, il Tribunale ha valutato l'originalità, l'unicità ed il carattere inusuale, dunque la sussistenza del requisito del "carattere distintivo" della calandra oggetto della domanda di marchio in considerazione del fatto che la medesima non era utilizzata da nessun altro veicolo terrestre.

Veniva in particolare sottolineato che la forma del modello della calandra in questione fosse inusuale ed atta a richiamare la forma di una calandra di altri tempi. Il Tribunale ha concluso rilevando come *"Il segno di cui trattasi non possa essere considerato come l'immagine, che viene in mente spontaneamente, della rappresentazione tipica di una calandra contemporanea, evidenziando quindi la circostanza che la calandra in questione sia atta a differenziare ed identificare i veicoli a motore su cui è installata da quelli che provengono da altre imprese"*.

Per quanto concerne i colori, invece, un caso in cui il colore è stato ritenuto idoneo ad essere percepito come segno distintivo è rappresentato dalla decisione della Commissione di Ricorso dell'UAMI, del 25 gennaio 2000,⁸⁰ che ha considerato registrabile come marchio un segno composto da tre fasce orizzontali, delle quali quella al centro verde e le altre due nere,

⁸⁰ In GADI 2000 (4195).

ritenendo dotata di “carattere distintivo” la combinazione di colori verde e nero per designare servizi di assicurazioni ed affari finanziari.

In particolare, la Commissione ha ritenuto registrabile come marchio quella combinazione, rivendicata esclusivamente con riferimento ad una composizione specifica dei due colori (costituita dalla disposizione degli stessi in tre strisce orizzontali, di cui quella centrale verde e le due esterne nere) reputandola sufficientemente inconsueta e caratterizzante da poter essere percepita come indicazione di provenienza. Segnatamente, la Commissione ha osservato che *“Il marchio è costituito da due colori che sono disposti in modo da formare una struttura chiara, ovvero due strisce orizzontali nere, una superiore ed una inferiore che racchiudono simmetricamente una striscia verde posta nel mezzo. Pertanto il marchio è delimitato in modo chiaro ed ha una struttura assolutamente inconfondibile”*.

La Commissione ha concluso pertanto nel senso di ritenere che la combinazione di colori “nero-verde-nero” in strisce orizzontali è fantasiosa ed inusuale nel settore assicurativo.

Ed ha invero osservato che *“Una combinazione di colori di questo tipo, strutturata a strisce orizzontali, si adatta particolarmente bene ad essere percepita dai clienti dei servizi assicurativi e finanziari come indicazione di provenienza di tali servizi. Questo marchio, applicato su opuscoli pubblicitari, carta intestata, biglietti da visita, ecc., può servire per attirare l’attenzione dei consumatori sul fatto che tre strisce orizzontali nei colori nero-verde-nero indicano i servizi di una determinata impresa (...)*

[tenuto anche conto del fatto che] *né il colore verde, né il colore nero hanno un significato particolare in riferimento ai servizi assicurativi o finanziari*".

Le decisioni illustrate offrono peraltro lo spunto per riflettere su un elemento fondamentale in tema di sussistenza di "carattere distintivo" di un segno.

Esse, invero, rilevano non solo per quanto attiene strettamente al concetto di "carattere distintivo" di un segno in termini di origine imprenditoriale ma anche e soprattutto per altri due dati: da un lato la centralità del ruolo della percezione del consumatore nella valutazione del "carattere distintivo" di un segno, e non dunque solo con riferimento alla sua "attitudine astratta a distinguere"; dall'altro lato la particolare importanza della medesima per determinate tipologie di segni distintivi in considerazione della generale minor facilità nel riscontro della sussistenza di "carattere distintivo" delle forme dei prodotti e dei colori.

Nelle medesime, sul punto, è dato rilevare, per un verso, che assume rilievo il modo in cui un segno, in un determinato contesto, è avvertito dal pubblico cui il segno medesimo è destinato e, per un altro verso, che è tuttavia essenziale evitare qualsiasi meccanicismo nella valutazione del "carattere distintivo".

Quest'ultimo aspetto, in particolare, è stato ben valorizzato dai giudici comunitari nel caso ad esempio di marchi costituiti da cognomi particolarmente diffusi.

In tali occasioni, sia il Tribunale di primo grado CE⁸¹ che la Corte di Giustizia CE⁸² non hanno attribuito “automaticamente” ridotto carattere distintivo ad un segno per il solo fatto della appartenenza del medesimo ad una certa categoria di marchi, ma hanno sottolineato la rilevanza della percezione del consumatore ai fini della predetta valutazione.

Il principio, peraltro, è stato ribadito anche in alcune pronunce aventi ad oggetto slogan e forme.

In altri termini: se è corretto tener presente nella valutazione del “carattere distintivo” il modo in cui i vari segni sono differentemente percepiti dal pubblico e riconoscere che certi segni tendenzialmente si prestano meno di altri a fungere da marchio, appare non potersi affermare che il fatto che un segno appartenga ad una certa categoria possa di per sé comportare che sia privo di “carattere distintivo” o dotato di “carattere distintivo” ridotto.

E ciò in quanto in questo modo si finirebbe per disapplicare il criterio di una valutazione in concreto della percezione del consumatore, per sostituirlo con una valutazione tipizzata per categorie.

Peraltro, se l’adozione di criteri generali di valutazione parrebbe opportuna, non si può in alcun caso prescindere dall’esame, appunto caso per caso, del modo in cui il singolo segno è avvertito dal pubblico, in un determinato contesto.

⁸¹ Cfr., Tribunale di primo grado CE, 1° marzo 2005, caso *Sergio Rossi*, cit.

⁸² Cfr., Corte di Giustizia CE, 16 settembre 2004, caso *Nichols*, cit.

Si può dunque concludere rilevando che la percezione da parte del pubblico interessato rappresenta lo strumento fondamentale per l'interpretazione dei requisiti di validità del marchio.⁸³

3.3. Il secondary meaning.

Nel paragrafo precedente si è osservato che vi sono entità, tra le quali le forme ed i colori, che non vengono abitualmente percepite, salvo qualche eccezione, come “segno” e in particolare come “segno distintivo” in sé.

Proprio per questo assume particolare importanza la possibilità per queste realtà di “diventare” avvertite come marchio quando vengono usate come tale e “caricate” di un messaggio distintivo, in particolare per effetto della pubblicità, rilevando – in ogni caso – la circostanza che in conseguenza di tale uso il pubblico di riferimento percepisca effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio come proveniente da una determinata impresa.⁸⁴

La giurisprudenza comunitaria, e non solo, ha sottolineato quanto sopra in diverse decisioni mettendo in luce come normalmente, perché la forma di un prodotto o il suo colore siano in grado di svolgere una funzione distintiva, occorre che con l'uso la forma o il colore si impongano all'attenzione del pubblico non solo in sé considerati, ma come portatori di

⁸³ Cfr., G. E. SIRONI, “La percezione del pubblico interessato”, cit., pag. 121.

⁸⁴ Cfr., C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, cit., pag. 430.

un messaggio appunto distintivo: quello che, attraverso la comunicazione e soprattutto la comunicazione pubblicitaria, le imprese sono capaci di convogliare.⁸⁵

Tali categorie di segni distintivi – pertanto – hanno rappresentato il campo di elezione, in maniera molto più frequente rispetto ai marchi denominativi, per le fattispecie di acquisito di “carattere distintivo” attraverso l’uso, a seguito di quello che da sempre la giurisprudenza comunitaria ha definito “*un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato*”, ovvero *secondary meaning*.⁸⁶

Nell’affrontare il discorso sul *secondary meaning* con particolare riferimento ai marchi di forma e/o di colore, è opportuno sottolineare come

⁸⁵ Cfr., Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02, caso *Mag Instrument*, cit.; Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre 2002, in causa T-173/00, cit.; Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in causa C-104/01, cit.; Tribunale di primo grado CE, 25 settembre 2002, in causa T-316/00, cit.; Commissione di Ricorso dell’UAMI, 25 gennaio 2000, cit.; Commissione di Ricorso dell’UAMI, 16 febbraio 2000, nella causa T-122/99, cit.; Commissione di Ricorso dell’UAMI, 3 maggio 2000, nel procedimento R-27271999-3; Commissione di Ricorso dell’UAMI, 20 luglio 1999, in caso R-5/1999-3 e Commissione di Ricorso dell’UAMI, 27 ottobre 1995, in GADI 1996 (3524), caso *Manitoba*; per quanto riguarda la giurisprudenza domestica si veda, tra le altre, Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in GADI 2000 (4118), caso *Ferragamo* e Trib. Genova, 4 gennaio 1997, ord., in GADI 1997 (3637), caso *Ferrero*. In dottrina cfr., tra gli altri, C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, cit., pag. 430; C. GALLI, “I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione ed innovazione”, cit., pag. 10; C. GALLI, “Segni distintivi e industria culturale”, cit., pagg. 470-505; D. SARTI, “Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design”, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Scritti di diritto industriale, Collana diretta da A. VANZETTI e G. SENA, 2001, Giuffrè, Milano, pagg. 249-263; P. A. E. FRASSI, “L’acquisto della capacità distintiva delle forme industriali”, in *Segni e forme distintive*, 2001, cit., pagg. 275-299; P. A. E. FRASSI, “Forma del prodotto, *secondary meaning* e standardizzazione,” in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, pagg. 142-176 e M. RICOLFI, “I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario”, cit., pag. 66.

⁸⁶ Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, caso *Mag Instrument*, cit.; Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, caso *Libertel*, cit. e Commissione di Ricorso dell’UAMI, 19 aprile 2000, R-282/98-2, caso *Orange II*, in S. Sandri-S. Rizzo, “I nuovi marchi”, cit., pagg. 235-243.

occorra distinguere concettualmente il problema dell'idoneità, in astratto, della forma e/o del colore alla registrazione come marchio ai fini della distintività (di cui si è diffusamente argomentato nel cap. 2), da quello della attitudine, in concreto, a distinguere.

Invero, come è stato osservato, l'uso prolungato del segno potrà incidere solo sulla seconda, non potendo sanare un difetto riguardante la prima.

Il *secondary meaning* è infatti un fenomeno che interessa solo il "carattere distintivo" del segno, non dispiegando alcun effetto in merito all'"attitudine astratta del segno a distinguere"⁸⁷.

Da qui l'indubbia rilevanza dell'istituto del *secondary meaning*, precipuamente per i marchi di forma e di colore, seppur alla luce delle considerazioni fin qui svolte.

In altri termini, il discorso sarebbe sostanzialmente questo: se la forma o il colore non sono nemmeno "astrattamente idonei a distinguere" un prodotto od un servizio, non si può porre un problema sull'eventuale sussistenza del "carattere distintivo" poiché mancando il primo requisito, necessariamente, non si potrebbe rilevare il secondo, dato che verrebbe meno il presupposto su cui quest'ultimo si fonderebbe.

Diversamente – ovvero nel caso in cui una forma o un colore siano "astrattamente idonei" ad essere percepiti come marchio – l'eventuale

⁸⁷ Cfr., P. A. E. FRASSI, "L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali", in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, cit., pagg. 275-299; P. A. E. FRASSI, "Forma del prodotto, *secondary meaning* e standardizzazione," cit., pagg. 142-176; M. RICOLFI, "Le nozioni di 'attitudine a distinguere' nel C.p.i. e nel diritto comunitario", cit., pagg. 157-166 e G. SENA, "Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario", cit., pag. 85.

mancanza dell'attitudine, in concreto, della forma e/o del colore a trasmettere un messaggio sull'origine imprenditoriale, potrebbe essere sanata attraverso una procedura di riabilitazione consistente nell'acquisto del "carattere distintivo".

Al riguardo, in particolare, è stato ripetutamente affermato che *"Il colore del prodotto, la sua forma, la sua confezione, uno slogan pubblicitario non vengono immediatamente percepiti dal pubblico come elementi distintivi, non essendo normalmente usati come strumenti di identificazione. Pertanto, la prova del 'carattere distintivo' effettivamente posseduta agli occhi del pubblico interessato deve essere particolarmente convincente perché essi possano essere tutelabili come 'segni distintivi'".*⁸⁸

In argomento, con riferimento alla forma di un prodotto, significativa è la sentenza della Commissione di Ricorso dell'UAMI, del 14 aprile 2000⁸⁹ che – relativamente al marchio consistente in una fibbia della Ferragamo – e precisamente il fiocco "Vara", ha osservato che *"Il marchio tridimensionale costituito da una placchetta dai contorni arrotondati, con due aperture sui lati opposti in corrispondenza delle quali è legato un nastro piegato simmetricamente a forma di fiocco è un valido marchio comunitario perché il richiedente ha dimostrato che ha acquisito 'carattere distintivo' ai sensi dell'art. 7, co. 3 del Regolamento 40/94 [ora 207/09]."*

Nella fattispecie era stato provato l'uso del segno da oltre 20 anni in Europa ed altrove, era stato confermato un fatturato notevole circa la vendita

⁸⁸ Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, in cause riunite C-108/97 e C-109/97, in GADI 1999 (4043), caso *Windsurfing Chiemsee*.

⁸⁹ In GADI 2000 (4197), caso *Ferragamo*.

di scarpe recanti il fiocco “Vara” ed in generale riguardo alla vendita dei prodotti contraddistinti dalla predetta fibbia ed infine era stata dimostrata l’entità degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e riviste.

La pronuncia ha concluso come segue: *“Sembra credibile che un articolo di moda che i giornalisti descrivono come ‘status symbol’ goda di quel tipo di riconoscimento che gli consente di assolvere la funzione di indicatore dell’origine commerciale. Questo viene confermato anche dalle dichiarazioni giurate dei rappresentanti di talune delle case di moda più importanti in Europa, che hanno tutti attestato la reputazione del fiocco ‘Vara’. Tali testimonianze, provenienti da concorrenti della ricorrente, sono innegabilmente convincenti. I vari elementi di prova – dati sulle vendite, spese per la pubblicità, servizi pubblicati dalla stampa e testimonianze di esperti indipendenti – si rafforzano a vicenda e portano alla conclusione che il fiocco ‘Vara’ è riconosciuto da una considerevole percentuale di acquirenti di articoli di moda come segno che stabilisce un legame con la società ricorrente”*.

Sul punto, degna di nota appare altresì la decisione della Corte di Giustizia CE, del 18 giugno 2002,⁹⁰ nel caso *Philips Eletronics*, che relativamente ad un marchio costituito dalla forma del prodotto, ha stabilito che *“L’uso su larga scala di un segno che consista nella forma di un prodotto che il titolare del marchio sia l’unico ad immettere sul mercato è sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo, allorché risulta che, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale degli*

⁹⁰ Nella causa C-299/99, cit.

ambienti interessati associa tale forma del prodotto al titolare del marchio ad esclusione di qualsiasi altra impresa, e ciò sulla scorta di una valutazione effettuata sulla base di dati concreti ed affidabili, prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio del prodotto in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.”

Considerazioni analoghe sono state svolte dalla giurisprudenza italiana con riferimento al colore.

Emblematica, sul punto, appare la pronuncia del Tribunale di Milano, del 6 agosto 2008⁹¹ che ha tutelato come marchio della Ferrari il colore rosso riferito alle autovetture di Formula 1 ed ai giocattoli che le riproducevano, valorizzando proprio la concreta percezione del pubblico interessato, che in questo campo riconosce in tale colore usato come colore di fondo o comunque prevalente dell'autovettura un “segno distintivo” unicamente riferibile alla Ferrari.

Nella stessa sede, peraltro, veniva enfatizzata la circostanza che la gamma dei prodotti realizzati dai contraffattori comprendeva prodotti che ritraevano ed accostavano, senza nominarle, auto riferibili ad almeno tre case quali le rosse o rosso-bianche (Ferrari), le giallo-blu (Renault) e le grigione (McLaren), il che aveva reso evidente che tramite il colore i modelli in contestazione intendessero richiamare precisamente la Ferrari, fornendo quindi la conferma della distintività del colore rosso appunto nella percezione del pubblico interessato.

⁹¹ In *IPLawGalli Newsletter*, settembre 2008, pag. 24 ss.

Sempre con riguardo al colore come marchio, è da segnalare il caso “storico” relativo al colore lilla per contraddistinguere tavolette di cioccolato.⁹²

In tale circostanza l’Ufficio di Alicante ha concesso il marchio comunitario, dopo le prime obiezioni dell’Esaminatore, in considerazione delle imponenti prove prodotte a sostegno dell’argomento che ormai e da tempo il consumatore europeo associava a quel colore la famosa tavoletta di cioccolata svizzera.

Dall’analisi delle sentenze citate emerge che la fattispecie dell’acquisto di “carattere distintivo” consiste propriamente nel fatto che un determinato segno, all’inizio non percepito come marchio, ad un certo punto, grazie all’uso di cui è oggetto e quindi al fatto che il consumatore si è abituato a vederlo utilizzato in relazione ad un determinato prodotto o servizio, inizia ad essere avvertito come “segno distintivo.”

In linea con questo orientamento è anche la giurisprudenza domestica.

In questo senso, infatti, si è espresso il Tribunale di Perugia, con ordinanza datata 5 ottobre 2000⁹³, rilevando come *“Il marchio ‘Eurochocolate’ possiede sufficiente capacità distintiva, anche perché a seguito dell’uso della pubblicità di cui è stato oggetto, ha finito per individuare, agli occhi del pubblico dei consumatori, esclusivamente la manifestazione fieristica così denominata”*.

⁹² Il marchio è stato rappresentato graficamente con l’allegazione dell’esemplare e la descrizione verbale *“il marchio può essere collocato nel Pantone’s Process Book tra le tonalità con i numeri E 176-4 e E 176-3. Indicazione del colore: Lilla/viola”*. La registrazione è stata accettata ed ha assunto il no. 000031336. Cfr., *OAMI News*, 2, 8.

⁹³ In GADI 2000 (4183).

In questa prospettiva, quindi, tra “carattere distintivo” cd. “intrinseco” e “carattere distintivo” cd. “acquisito” con l’uso, non esiste alcuna differenza qualitativa⁹⁴.

Invero, si tratta in ogni caso di idoneità del segno a fungere da marchio; la diversità riguarda solo il modo in cui questo “carattere distintivo” si manifesta: nel primo caso, grazie all’idoneità del segno, in concreto, a distinguere; nel secondo caso, a seguito di un’attività del titolare che carichi il segno di un messaggio distintivo che esso, in sé, con riferimento a determinati prodotti e/o servizi, non possiede.

La differenza tra le due ipotesi ha tuttavia un notevole rilievo sul versante dell’acquisto del diritto sul marchio, dato che per stabilire se vi sia un “carattere distintivo” intrinseco occorre valutare se esista un’idoneità a distinguere a prescindere dall’uso del segno, sulla base di un giudizio prognostico sul fatto che il segno si presti ad essere percepito come marchio; mentre per determinare se vi sia un acquisto di “carattere distintivo” con l’uso non si può prescindere da una dimostrazione di come il segno, già usato, è in concreto percepito dal pubblico interessato.

E se da un lato solitamente i due aspetti si cumulano, nel senso che un “carattere distintivo” intrinseco si accresce con il concreto uso del segno,⁹⁵ ove invece difetti il “carattere distintivo” intrinseco, l’acquisto del diritto

⁹⁴ Il carattere distintivo “intrinseco” si fonda su un giudizio ipotetico mentre quello “acquisito” è basato su una valutazione in concreto. Quest’ultima valutazione tiene conto del significato originario del segno che rimane e al quale si aggiunge quello acquisito attraverso la procedura di riabilitazione.

⁹⁵ Cfr., tra le altre, Corte di Giustizia CE, 7 luglio 2005, in causa C-353/03, caso *Nestlé/Mars* e Tribunale di primo grado CE, 21 aprile 2005, caso *Ampafrance*.

potrà basarsi solo sul dato concreto dell'essere effettivamente il segno percepito come marchio.

Comunque, il riferimento alla percezione del pubblico anche ai fini dell'acquisto del “carattere distintivo” è importante per richiamare l'attenzione sulla circostanza che la riabilitazione del marchio non può farsi derivare unicamente dall'uso in sé del marchio, eventualmente intenso o protratto nel tempo, ma solo da un utilizzo del segno che abbia avuto il concreto effetto di consentire al pubblico interessato di istituire una connessione diretta fra il marchio e la sua origine (provenienza) imprenditoriale.⁹⁶

In quest'ottica si può affermare come il “carattere distintivo” di un segno sia un concetto dinamico, poiché è determinato dalla percezione che il destinatario del prodotto o servizio contraddistinto ha del segno: se il pubblico sempre più percepisce il segno come distintivo dei prodotti o dei servizi di una specifica impresa la sua capacità distintiva si accresce e viceversa.⁹⁷

Al riguardo, la posizione sia della Corte di Giustizia, sia della nostra giurisprudenza, è quella di riconoscere comunque tutela al segno quando l'acquisto di “carattere distintivo” si sia verificato:⁹⁸ particolarmente esplicita

⁹⁶ Cfr., G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato”, cit., pag. 127-133 e L. TAVOLARO, “Marchio di forma e *secondary meaning*”, in *Il Dir. Ind.*, 2007/6, pag. 537.

⁹⁷ Cfr., L. MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, in *Il Dir. Ind.*, 2007/1, pag. 19.

⁹⁸ Cfr., in ambito comunitario, fra le altre, in giurisprudenza, Corte di Giustizia CE, 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02, caso *Mag Instrument*, cit.; Tribunale di primo grado CE, 9 ottobre 2002, in causa T-173/00, cit.; Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, in causa C-104/01, cit.; Tribunale di primo grado CE, 25 settembre 2002, in causa T-316/00, cit.; Commissione di Ricorso dell'UAMI, 25 gennaio 2000, cit.; Commissione di Ricorso dell'UAMI, 16 febbraio 2000, nella

è su questo punto la Corte quando rileva che “*Presupposto necessario e sufficiente è che il segno sia percepito come marchio da una ‘frazione significativa’ del pubblico interessato, senza che sia richiesto il raggiungimento di determinate percentuali di consumatori nei quali si sia sviluppata questa percezione*”.⁹⁹

Sempre per quanto concerne la percezione del pubblico, è da sottolineare come essa sia influenzata dal grado di esperienza e specializzazione del consumatore destinatario dei prodotti e servizi. E così, in relazione ai beni di consumo corrente, si dovrà fare riferimento al modo in cui un segno è percepito da un consumatore medio non particolarmente qualificato. Mentre per prodotti o servizi rivolti ad un pubblico specialistico, si potrà ritenere – in linea di massima – che il consumatore, conoscendo il settore, più rapidamente si abitui a vedere un marchio in un segno che in quell’ambito comincia ad essere usato con funzione di indicazione di provenienza¹⁰⁰. In entrambi i casi, si dovrà comunque prendere come

causa T-122/99, cit.; Commissione di Ricorso dell’UAMI, 3 maggio 2000, cit.; Commissione di Ricorso dell’UAMI, 20 luglio 1999, cit. e Commissione di Ricorso dell’UAMI, 27 ottobre 1995, cit.; per quanto riguarda la giurisprudenza domestica, si veda, tra le altre, Trib. Milano, 30 dicembre 1999, cit. e Trib. Genova, 4 gennaio 1997, cit.

⁹⁹ Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit.; Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, in causa C-375/97, in GADI 1999 (4047), caso *General Motors*; Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, in causa C-342/97, in GADI 1999 (4045), caso *Lloyd* e Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2002, cit., caso *Philips*.

¹⁰⁰ Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, in causa C-342/97, cit.; Tribunale di primo grado CE, 15 gennaio 2003, in causa T-99/01, in GADI 2003 (4613); Tribunale di primo grado CE, 27 febbraio 2002, in causa T-34/00, in GADI 2002 (4471); Tribunale di primo grado CE, 12 dicembre 2002, in causa T-110/01, in GADI 2003 (4612); Tribunale di primo grado CE, 19 settembre 2001, nel procedimento T-129/00, in GADI 2002 (4466) e Commissione di Ricorso UAMI, 19 gennaio 2000, in GADI 2000 (4194).

riferimento un modello di consumatore “medio” del settore, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e stabilire se una frazione significativa di questo parametro percepisce il segno come marchio¹⁰¹.

Concludendo, si è fin qui cercato di illustrare il concetto di “carattere distintivo” inteso come percezione da parte del pubblico, mutevole nel tempo, del fatto che un segno o una sua componente identificano unicamente i prodotti o i servizi di una specifica impresa.

A questo punto occorre esaminare quali sono i fattori che possono dimostrare che il segno è divenuto atto a identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

3.4. La determinazione del “carattere distintivo” di un marchio.

I parametri di riferimento per l’individuazione del “carattere distintivo” di un marchio e del suo grado sono stati espressamente indicati in diverse pronunce della Corte di Giustizia.

Emblematica, in argomento, la decisione della Corte di Giustizia CE, del 22 giugno 1999, caso *Lloyd*,¹⁰² secondo cui “(...) *Per determinare il carattere distintivo dei marchi ed il suo grado, occorre procedere ad una*

¹⁰¹ Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, in *Riv. dir. ind.* 2005, II, pag. 136 ss.; Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, cit.; Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, cit.; Tribunale di primo grado CE, 29 aprile 2004, caso *Eurocermex*, cit.; Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2002, caso *Philips*, cit. e Tribunale di primo grado CE, 5 marzo 2003, cit.

¹⁰² Nel procedimento C-342/97, cit.

valutazione globale, ai fini della quale occorre prendere in considerazione le particolari qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata nonché le dichiarazioni delle Camere di Commercio o di altre associazioni professionali”.

Significativa, sul punto, è anche la decisione della Corte di Giustizia del 14 dicembre 1999, caso *General Motors*,¹⁰³ ove si legge che “*Per determinare se un marchio d'impresa registrato è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.*”

Altrettanto degna di nota, in proposito, è la sentenza della Corte di Giustizia del 7 luglio 2005, caso *Nestlé/Mars*,¹⁰⁴ che afferma che “*(...) Gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o il servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente e che, nell'ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione,*

¹⁰³ In causa C-375/97, cit.

¹⁰⁴ Nel procedimento C-353/03, cit.

tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica, e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali”.

Sempre in argomento, è altresì interessante la pronuncia del Tribunale di primo grado CE, del 29 aprile 2004, caso *Eurocermex*,¹⁰⁵ che ha affermato che “(...) Occorre tenere conto, ai fini della valutazione, nel caso di specie, dell'acquisizione di un carattere distintivo mediante l'uso, di fattori come, fra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica, la durata dell'uso di tale marchio, e l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, dichiarazioni di camere di commercio e d'industria o di altre associazioni professionali nonché sondaggi d'opinione.”

Con quest'ultima decisione è stata respinta la richiesta di registrazione di un marchio comunitario costituito dalla forma di una bottiglia trasparente, riempita di un liquido giallo, a collo lungo, e nella quale è inserita una fetta di limone avente una scorza di colore verde.

Il Tribunale di primo grado CE ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso che ha rigettato la domanda di marchio poiché la ricorrente aveva omissso di presentare prove a dimostrazione dell'acquisto di

¹⁰⁵ Nella causa T-399/02, cit.

“carattere distintivo” da parte del segno in seguito all’uso che ne era stato fatto.

In particolare, è stato segnalato come non fosse stato prodotto alcun documento contenente l’indicazione dell’esatta quota di mercato detenuta dal marchio e che evidenziasse l’importanza degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo.

Conseguentemente, il Tribunale ha rilevato come non fosse stato possibile concludere che nel mercato di riferimento, ovvero nell’Unione Europea, una frazione significativa del pubblico destinatario percepisse il marchio richiesto come indicante l’origine commerciale dei prodotti contraddistinti dal medesimo.

Segnatamente, il Tribunale osservava che *“Il materiale pubblicitario prodotto dalla ricorrente non consente alcuna constatazione concreta relativa ai fattori che dimostrano il ‘carattere distintivo’ acquisito di un segno quali la quota di mercato detenuta, la frequenza, l’estensione geografica, la durata dell’uso, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo e le dichiarazioni di camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione. Inoltre, il materiale pubblicitario prodotto non contiene alcuna prova dell’uso del marchio quale è stato richiesto. Infatti, su tutte le immagini prodotte, la rappresentazione della forma e dei colori rivendicati è accompagnata dai marchi denominativi della ricorrente. Pertanto, questo materiale non può costituire la prova del fatto che il pubblico destinatario percepisca il marchio richiesto, in quanto tale ed indipendentemente dai*

marchi denominativi e figurativi da cui esso è accompagnato nella pubblicità ed al momento della vendita dei prodotti, come idoneo ad indicare l'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi”.

Le considerazioni contenute nelle decisioni menzionate sono state svolte anche in altre pronunce comunitarie.

Infatti, la Corte di Giustizia CE, con sentenza del 4 maggio 1999, caso *Windsurfing Chiemsee*¹⁰⁶, ha stabilito che *“Per accertare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto, l’autorità competente deve ammettere e valutare globalmente ogni mezzo di prova, ed in particolare quelli relativi al fatturato dei prodotti recanti il marchio, le spese pubblicitarie e i resoconti pubblicati sulla stampa, nonché, ove tale valutazione risulti difficoltosa, i dati emergenti da sondaggi d’opinione disposti alle condizioni previste dal diritto nazionale, dovendo in ogni caso concludere che le condizioni per la registrazione risultano soddisfatte quando ritenga che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto, grazie al marchio, come proveniente da un’impresa determinata”*

Nello stesso senso è anche la decisione del Tribunale di primo grado CE, del 12 luglio 2006, in causa T-277/04, caso *Vitakraft*, che ha statuito che *“Per valutare se un marchio gode di un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la*

¹⁰⁶ In causa riunite C-108/97 e C-109/97, cit.

durata dell'uso di tale marchio, la consistenza degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie al marchio, così come le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali.”

In quest'ultimo caso il Tribunale di primo grado CE ha altresì negato che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente per suffragare la conoscenza dei suoi marchi anteriori costituiti dalla parola “VITAKRAFT” potessero essere presi in considerazione.

In particolare, il Tribunale, relativamente alla presentazione di un listino prezzi per la suddetta dimostrazione, ha sottolineato che *“La sola presentazione di cataloghi, senza indicazioni né di prove relative alla loro distribuzione presso il pubblico o all'entità della loro eventuale distribuzione, non basta a dimostrare l'uso di un marchio”*; quanto al valore probatorio degli studi di mercato, ha rilevato che *“Affinchè essi possano essere presi in considerazione per dimostrare la conoscenza presso il pubblico di riferimento del marchio in questione, è necessario che le persone intervistate rispondano spontaneamente, senza che il questionario utilizzato indichi il segno ed il prodotto”* (cosa nel presente caso non era avvenuta con conseguente impossibilità di utilizzo di tali dati ai fini probatori).

Sempre in argomento, degna di nota è la pronuncia della Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2006, caso *August Storck*,¹⁰⁷ secondo cui *“(…) Secondo una costante giurisprudenza, per valutare se un marchio ha*

¹⁰⁷ In causa C-25/05P, cit.

acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, possono essere prese in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da una determinata impresa nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali”.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato come le cifre prospettate dalla ricorrente non consentissero di valutare la quota di mercato interessato detenuta dalla medesima con il marchio richiesto, rilevando che *“Malgrado le informazioni relative al numero di unità e di tonnellate di caramelle vendute nella confezione di cui trattasi risultanti dai dati prodotti, una valutazione realistica del potere della ricorrente sul mercato resterebbe impossibile, in mancanza di dati sul volume totale del mercato dei prodotti da prendere in considerazione o di valutazioni delle vendite di imprese concorrenti, con le quali le cifre della ricorrente avrebbero potuto essere poste in relazione”.*

Sempre in quella sede la Corte osservava come anche le spese pubblicitarie sostenute sollevassero gli stessi problemi delle cifre di vendita. Invero, affermava che *“Le indicazioni fatte valere dalla ricorrente in merito alle spese non erano affatto utili in quanto nessun elemento consentiva di farsi un'idea del volume pubblicitario per il mercato dei prodotti in esame”* e concludeva come segue: *“Tale materiale non può costituire la prova del*

fatto che il pubblico rilevante percepisce il detto marchio nel senso che indica l'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi”.

La Corte ha evidenziato quindi come *“Le cifre di vendita dei prodotti della ricorrente e le spese pubblicitarie da essa sostenute non sono sufficienti a dimostrare che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, in mancanza di indicazioni sulla quota che tali cifre e tali spese rappresentano, rispettivamente, in tutto il mercato dei dolci e nel volume complessivo delle spese pubblicitarie per questo mercato”.*

Dalla disamina delle decisioni in rassegna derivano due principi. Il primo riguarda i fattori che dimostrano il carattere distintivo e che possono essere così riassunti: caratteristiche intrinseche del marchio, quota di mercato detenuta, intensità, estensione geografica e durata dell’uso, spese pubblicitarie per promuoverlo, percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da una determinata impresa e dichiarazioni di Camere di Commercio o altre associazioni professionali; il secondo riguarda la prova puntuale dell’effettiva entità di tali elementi e dei documenti posti a fondamento di tali dimostrazioni. Il materiale probatorio a disposizione deve cioè essere idoneo ad illustrare scrupolosamente i dati rilevanti per la verifica della sussistenza delle circostanze da considerare e provare.

Sotto altro aspetto, per quanto concerne in particolare il valore probatorio dei fattori indicati per la dimostrazione del “carattere distintivo”

di un segno, le pronunce sottolineano come si tratti di elementi di natura indiziaria.

Essi, invero, non assurgono alla consistenza della prova piena poiché non si può prescindere dal fatto che ciò che deve essere dimostrato è che l'uso e gli investimenti pubblicitari abbiano realizzato il risultato di creare nella percezione del pubblico il collegamento tra il segno e l'origine imprenditoriale, ovvero l'identificazione marchio-impresa.¹⁰⁸

In questa prospettiva – quindi – è da rilevare, più in generale, che la prova dell'uso – ad esempio – non può essere di per sé sufficiente, dato che il ruolo primario, ai fini della riabilitazione del segno, dipenderà invece dall'effettiva percezione di quest'ultimo da parte del pubblico di riferimento al termine del relativo processo di riabilitazione del segno.¹⁰⁹

Questo concetto è ben espresso anche dalla nostra giurisprudenza.

Invero, il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 6 marzo 2001,¹¹⁰ ha stabilito che *“Il fenomeno della riabilitazione del marchio (...) presuppone la dimostrazione concreta che, in seguito all'uso fattone, il marchio sia divenuto atto ad identificare lo specifico prodotto o servizio contrassegnato come proveniente da un'impresa determinata, cioè che il segno abbia subito un mutamento di significato (...) nella percezione del pubblico di riferimento. Pertanto le sole continuità e persistenza dell'uso non appaiono adeguatamente probanti del mutato significato del segno,*

¹⁰⁸ Cfr., A. VANZETTI, “Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati”, in *Il Dir. Ind.*, 2007/1, pagg. 7-11 e L. TAVOLARO, “Marchio di forma e *secondary meaning*”, cit., pag. 544.

¹⁰⁹ Cfr., A. VANZETTI- C. GALLI, “La nuova legge marchi”, 2001, Giuffrè, Milano, pagg. 236-241.

¹¹⁰ In GADI 2001 (4269).

essendo necessario anche valutare l'effetto che hanno avuto presso i destinatari del servizio (nella specie si è escluso che abbia acquisito 'carattere distintivo' il termine 'made in Italy' utilizzato per un cinquantennio in relazione ad un'attività promozionale di beni prodotti in Italia)".

Nello stesso senso, sempre il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 aprile 2005¹¹¹, si è pronunciato negativamente in merito alla sussistenza del “carattere distintivo” di un segno stabilendo che *“Affinchè un marchio, consistente nell'espressione 'Made in Italy' usata come titolo di una rivista, assuma un 'secondary meaning', cioè acquisti capacità distintiva, non è sufficiente dare la prova della sola effettività e continuità dell'uso del marchio, desumibile dal numero di copie stampate o dal numero di inserzionisti, che di per sé non dimostra che l'espressione in questione abbia mutato significato nel commercio”*¹¹².

La sentenza in esame, invero, sembra richiedere, ai fini della prova della riabilitazione del marchio, la dimostrazione non solo degli sforzi compiuti dal titolare del marchio per accreditare il proprio segno sul mercato, ma anche del risultato di tali sforzi, vale a dire dell'assunzione da parte del segno del significato di marchio, sottolineando a più riprese in motivazione come nessuno dei mezzi di prova offerti dall'attore potesse essere considerato idoneo a fornire una dimostrazione del mutamento di significato del segno.

¹¹¹ In GADI 2005 (4872).

¹¹² Il Tribunale parla di cambiamento di significato sebbene nel *secondary meaning* il secondo significato si aggiunge al primo.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato come le prove offerte, quali la dichiarazione scritta dello stampatore relativa alla tiratura della rivista, l'assidua partecipazione alle fiere italiane più importanti, il riconoscimento di premi ottenuti in Italia, la presenza del marchio sul mercato da oltre 50 anni e la mancanza di altri segni uguali utilizzati come testata o come marchio da altre imprese, potessero essere rilevanti al fine della conferma dell'effettività dell'uso, ma non anche dell'acquisto del "carattere distintivo" e della conseguente percezione come marchio.

Significativa, in argomento, è anche la pronuncia del Tribunale di Milano, datata 30 ottobre 1997,¹¹³ che non ha riscontrato la sussistenza del requisito del "carattere distintivo" del marchio "IL FORNAIO" registrato per forni e dispositivi di cottura, ritenendo non idonee ai fini dell'eventuale acquisizione del "carattere distintivo" alcune dichiarazioni in proposito predisposte e sottoscritte da vari soggetti.

In quella sede, il Tribunale rilevava come *“L'accertamento dell'effettiva acquisizione di una denominazione descrittiva di un significato secondario che la rende suscettibile di tutela come marchio registrato presuppone la dimostrazione di un costante e perdurante uso nel tempo del marchio, della consistenza dello sforzo pubblicitario profuso, della conoscenza nell'ambito commerciale del servizio o del prodotto cui la denominazione si riferisce. Tuttavia l'elemento specificamente caratterizzante l'effettiva riabilitazione del segno va individuato nella dimostrazione della percezione da parte del consumatore del carattere*

¹¹³ In GADI 1999 (3985).

individualizzante della denominazione che si affianca in maniera autonoma al significato primario e comune della denominazione stessa”.

Altrettanto interessante, in materia, è la decisione della Corte d’Appello di Milano, del 18 novembre 1997,¹¹⁴ che ha ravvisato la perdurante debolezza del marchio “OLFLEX” per contraddistinguere cavi resistenti agli oli minerali e flessibili stabilendo come *“Non possa ritenersi che un marchio, benchè intensamente usato, abbia perso con l’andar del tempo il suo originario significato per acquisirne, tra i consumatori, un secondo e più ampio, se non sono provate campagne promozionali o pubblicitarie di particolare rilevanza da parte del titolare e se non sono stati compiuti accertamenti di mercato (ad esempio indagini demoscopiche o testimonianze di addetti al commercio) che rappresentino concreto indizio del fatto che il marchio abbia acquistato, fra il pubblico dei consumatori, un forte ‘carattere distintivo.’”*

In particolare, la Corte d’Appello precisava come *“Le prove offerte sul tema tendano a dimostrare genericamente un rilevante fatturato in termini assoluti, ma non in termini relativi di quote di mercato, e nulla dicono – soprattutto – circa l’eventuale modificazione della percezione della parola ‘Olflex’ da parte del pubblico”.*

Degna di nota, in argomento, è poi l’ordinanza del Tribunale di Catania, del 3 luglio 2002,¹¹⁵ che ha ritenuto carente del requisito del “carattere distintivo” il marchio consistente nella dicitura “MONOSTRATO

¹¹⁴ In *Il Dir. Ind.*, 2/1999, pag. 131.

¹¹⁵ In GADI 2003 (4508).

VULCANICO,” per contraddistinguere varie tipologie di mattonelle di materiale vulcanico, risultando a tal fine insufficienti le risultanze documentali poste a fondamento della riabilitazione.

In proposito il Tribunale ha statuito che *“Non sono sufficienti a provare l’avvenuta acquisizione di ‘secondary meaning’ risultanze documentali che pur manifestino con ogni evidenza l’avvenuta pubblicizzazione di un certo prodotto con un certo marchio in modo sistematico e continuo nel tempo, se non permettono di ritenere integrato il presupposto dell’acquisita notorietà del marchio quale segno distintivo direttamente ed esclusivamente individuante un determinato prodotto presso il pubblico dei consumatori”*.

Nella fattispecie non sono stati ritenuti sufficienti a provare l’avvenuto completamento del processo di riabilitazione una serie di documenti dai quali risultava l’avvenuto uso del marchio anche in pubblicità, ed in particolare alcuni *dépliant* ed un articolo pubblicato su di un quotidiano nazionale.

A conclusioni analoghe è giunto il Tribunale di Bari.

Infatti quest’ultimo, con ordinanza datata 9 novembre 2004¹¹⁶ ha escluso la sussistenza del “carattere distintivo” del marchio “DANIMARCA PIUMINI DANESI” per contrassegnare piumini, coperte, cuscini ed altri accessori per il riposo, sottolineando che, nel caso di specie, *“L’uso risalente e gli investimenti pubblicitari non sono sufficienti a provare che vi sia stato un rafforzamento del marchio originariamente debole, ovvero che sia verificata l’ipotesi del ‘secondary meaning’, dovendosi invece fornire la*

¹¹⁶ In GADI 2005 (4841).

prova che l'uso prolungato e gli investimenti pubblicitari hanno generato nel consumatore un diretto collegamento delle parole costituenti il marchio al suo titolare”.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come l'intensità dell'uso e degli ingenti investimenti pubblicitari possono certo contribuire al mutamento di significato del segno, diffondendone la conoscenza presso il pubblico, ma qualora tale cambiamento poi non si realizzi non può dirsi verificata l'ipotesi di acquisto del “carattere distintivo”.

Segnatamente il Tribunale ha evidenziato che la prova da fornire concerne lo stato mentale del consumatore di riferimento, e cioè che l'uso prolungato e gli investimenti pubblicitari hanno generato nel destinatario dei prodotti un diretto collegamento delle parole “piumini danesi” e “Danimarca” alla titolare del marchio.

Sempre in argomento, anche la decisione del Tribunale di Torino del 19 ottobre 1999¹¹⁷ adotta un'estrema cautela nel valutare l'acquisizione di “carattere distintivo” di un segno.

Infatti, oltre a statuire che *“La prova del secondary meaning (...) deve essere molto rigorosa, in relazione ai relevantissimi effetti di tale fenomeno”*, sottolinea come *“La prova del secondary meaning può emergere dalla dimostrazione di un uso molto intenso del marchio, dall'esistenza prolungata nel tempo di dati di vendita molto rilevanti, dalla dimostrazione di una penetrante pubblicità che abbia accompagnato tali vendite e dalla realizzazione di un'indagine demoscopica che, entro certi limiti, dimostri che*

¹¹⁷ In GADI 2000 (4101).

detto uso e pubblicità hanno effettivamente comportato l'instaurazione di un collegamento immediato tra il prodotto contrassegnato da quel marchio e l'imprenditore dal quale esso proviene".

Il caso riguardava l'utilizzo come marchio del termine "NOUGATINE" per contraddistinguere un tipo di caramella di mandorlato rivestita di cioccolato.

L'attrice si era limitata a sostenere di avere fatto da sempre un uso intenso del proprio marchio, in attuazione di una privativa pacificamente accettata dagli altri produttori dolciari, e di aver realizzato estese campagne pubblicitarie, deducendo da tali fatti l'avvenuta realizzazione del fenomeno dell'associazione, per i consumatori, tra il marchio "NOUGATINE" e l'impresa titolare.

Il Tribunale, in merito, osservava che se da un lato l'attrice non aveva neppure provato in modo rigoroso l'uso del proprio marchio in relazione alla produzione delle caramelle mandorlate ricoperte di cioccolato, non avendo fornito precisi dati di vendita riferiti a diverse epoche e non avendo dimostrato di essere stata l'unica impresa ad avere, da sempre, prodotto quel particolare tipo di caramella, dall'altro lato non aveva neanche dimostrato la realizzazione di imponenti campagne pubblicitarie.

Si era infatti limitata a produrre alcune immagini pubblicitarie delle caramelle "NOUGATINE", senza tuttavia che risultasse possibile individuare la collocazione temporale degli estratti dei messaggi pubblicitari e, in particolare, la continuità nel tempo della stessa e – soprattutto – il suo mantenimento, ad alti livelli, anche nell'epoca dei fatti.

In particolare, con riferimento alla produzione, da parte dell'attrice, di un articolo di giornale del 1996 relativo alla realizzazione di un cortometraggio sulla produzione delle "NOUGATINE," il Tribunale rilevava come il medesimo non fosse idoneo a dimostrare né l'uso diffuso, né l'intensità della pubblicità in genere realizzata dall'attrice, né il mantenimento nel tempo e la diffusione all'epoca dei fatti della conoscenza delle caramelle "NOUGATINE" del titolare del marchio.

Nella stessa sede, il Tribunale precisava che in assenza di una diretta indagine demoscopica, la prova del *secondary meaning* (attraverso la presunzione che potrebbe trarsi dalla dimostrazione dell'esistenza di un uso intensissimo del marchio e di una pubblicità molto penetrante) sarebbe comunque sempre solo di tipo presuntivo e quindi molto delicata ed incerta. Segnatamente, sottolineava come nel caso in esame la prova offerta dall'attrice fosse ancora meno rilevante, dal momento che quest'ultima non solo non aveva fornito alcuna dimostrazione diretta (attraverso un'indagine demoscopica) circa l'avvenuta associazione, nella mente dei consumatori, tra il marchio "NOUGATINE" e l'impresa titolare, ma neppure aveva rigorosamente provato l'esistenza, all'epoca dei fatti, di un uso intensissimo del suo prodotto e di una pubblicità molto incisiva.

Il Tribunale concludeva pertanto nel senso di ritenere privo di "carattere distintivo" il marchio in questione.

Sempre in proposito, rilevante è anche la sentenza della Corte di Cassazione, del 26 gennaio 1999, n. 697, con la quale è stata negata la

protezione del marchio “SEMIFLEX”, registrato per dischi abrasivi semiflessibili, per la mancanza del requisito del “carattere distintivo”.

La Suprema Corte, in quella circostanza, evidenziava che *“Il ‘secondary meaning’ ha luogo quando un segno, che non possiede originariamente ‘carattere distintivo’ (...), tuttavia finisce con il riceverlo dall’uso che ne viene fatto sul mercato. E’ pertanto il fatto della conquistata distintività che viene recepito dall’ordinamento, dando luogo ad una sorta di riabilitazione (...) del segno”*.

Anche in questa circostanza viene ribadito l’assunto secondo cui il riconoscimento della sussistenza del “carattere distintivo” può avvenire solo ove il processo di riabilitazione del segno si è concluso nel senso che il segno è effettivamente ed in concreto riconosciuto dal pubblico in funzione identificativa della provenienza del prodotto.

Sempre in argomento, è altresì indicativa l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Tortona, il 29 agosto 1996,¹¹⁸ secondo cui *“Perché un segno acquisti un ‘secondary meaning’ non è sufficiente che l’imprenditore abbia inteso utilizzare detto segno con funzione distintiva del prodotto, ma occorre l’accertamento concreto che il segno, attraverso un uso prolungato, sia notoriamente identificato con un determinato prodotto”*.

Dalla disamina delle sentenze in rassegna emerge ancora una volta un dato incontrovertibile: la percezione da parte del pubblico interessato rappresenta il punto di riferimento di ogni discorso in tema di “carattere distintivo” di un segno.

¹¹⁸ In GADI 1997 (3608).

Invero, si riconosce “carattere distintivo” ad un segno solo quando si può ritenere che esso è appunto percepito dal consumatore come marchio, ovvero come un’entità che consente di individuare una determinata provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio contraddistinto.

In questa prospettiva, particolarmente significativa appare la pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia CE, in data 7 luglio 2005,¹¹⁹ caso *Nestlé/Mars*, relativamente alla richiesta di registrazione come marchio, nel Regno Unito, di una parte di uno slogan costituente un marchio registrato nel Regno Unito.

La domanda concerneva la dicitura “HAVE A BREAK,” per prodotti a base di cioccolato, confetteria, caramelle e biscotti, già compresa nell’espressione registrata “HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT” per gli stessi prodotti.

Il Giudice inglese, investito inizialmente della questione, aveva ritenuto che la frase “HAVE A BREAK” fosse priva di “carattere distintivo” intrinseco e che la registrazione avrebbe potuto avvenire solo fornendo la prova del “carattere distintivo” acquisito con l’uso.

In particolare, rilevava che la domanda di registrazione era stata respinta perché la frase “HAVE A BREAK” era stata essenzialmente utilizzata come parte del precedente marchio registrato “HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT”, e non come marchio autonomo. Segnatamente, ha sostenuto che una dicitura simile ad uno slogan associata ad un marchio può, a forza di essere ripetuta nel tempo, creare

¹¹⁹ In causa C-353/03, cit.

un'impressione distinta e indipendente e acquisire quindi "carattere distintivo" con l'uso.

La Corte di Giustizia veniva conseguentemente investita della seguente questione pregiudiziale: se il carattere distintivo di un marchio può essere acquisito a seguito od in conseguenza dell'uso di tale marchio come parte di un altro marchio o in combinazione con quest'ultimo.

La Corte, dopo aver osservato che, ai fini dell'acquisizione del "carattere distintivo" con l'uso, l'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o servizio come proveniente da un'impresa determinata deve avvenire grazie all'uso del marchio in quanto marchio, rilevava altresì come questa condizione, per essere soddisfatta, non implica necessariamente che il marchio di cui si chiede la registrazione debba aver costituito oggetto di un uso autonomo.

La Corte concludeva pertanto nel senso che *"L'acquisizione di un 'carattere distintivo' di un marchio può risultare sia dall'uso in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo e sia dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa"*.

Alla luce delle osservazioni che precedono, si può dunque in definitiva ritenere, come è stato sottolineato,¹²⁰ che quando si tratta di *secondary meaning*, ovvero di acquisto di “carattere distintivo,” non si può prescindere né dall’eventuale originario (debole) “carattere distintivo” del segno, né dagli avvenimenti svoltisi nel tempo durante il quale tale acquisizione si è verificata, né – soprattutto – dalla percezione che il pubblico ha del segno come marchio al termine di quel processo.

Quindi, si può sostanzialmente rilevare che il punto nodale nell’ambito generale della dimostrazione del “carattere distintivo” di un segno è rappresentato dalla valutazione in concreto del fatto che esso svolga una funzione distintiva¹²¹.

3.5. Lo strumento delle indagini demoscopiche per la determinazione del “carattere distintivo”.

Come si è avuto modo di illustrare nel paragrafo precedente, il valore probatorio dei fattori che dimostrano il “carattere distintivo” è quello di elementi di natura indiziaria.

¹²⁰ Cfr., A. VANZETTI, “Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati”, cit., pag. 9.

¹²¹ Cfr., Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, cit, caso *General Motors*; Corte di Giustizia CE, 12 luglio 2006, cit, caso *Vitakraft*; Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit., caso *Windsurfing Chiemsee*; Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, cit., caso *Lloyd* e Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, cit., caso *Eurocermex*.

Pertanto, tali elementi conservano il margine di incertezza ad essi connaturato così come le risultanze della loro valutazione.

In questa prospettiva, emblematica è la conclusione alla quale giunge la Corte di Giustizia nel caso *Windsurfing Chiemsee*,¹²² ove afferma che *“L’uso e la pubblicità del segno, da un lato, ed il suo acquisto di ‘carattere distintivo’, dall’altro, stanno tra loro in un necessario rapporto di causa ad effetto cosicché elementi quali l’ampiezza e l’intensità dell’uso del marchio ed i relativi investimenti pubblicitari forniscono già una prova, quantomeno in via presuntiva, del fatto che il marchio, in ragione della sua ampia diffusione, è divenuto atto ad identificare il prodotto che contraddistingue come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, che ha anche assunto un significato di ‘marchio’.”*

La decisione è particolarmente significativa anche sotto un altro profilo.

La Corte, infatti, dopo aver statuito che *“Per accertare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto, l’autorità competente deve ammettere e valutare globalmente ogni mezzo di prova, ed in particolare quelli relativi al fatturato dei prodotti recanti il marchio, le spese pubblicitarie ed i resoconti pubblicati sulla stampa,”* prosegue sottolineando come *“Nel caso in cui tale valutazione risultasse difficoltosa possano essere presi in considerazione i dati emergenti da sondaggi di opinione disposti alle condizioni previste dal diritto nazionale.”*

¹²² Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit.

In buona sostanza, da questa pronuncia sembra emergere una certa apertura nei confronti delle indagini demoscopiche al fine della determinazione dell'acquisto di "carattere distintivo" di un segno, se non altro nei casi in cui l'autorità competente versa in difficoltà, laddove tali sondaggi consentirebbero di chiarire il suo giudizio.

Questa circostanza non è priva di rilievo anche in considerazione del fatto che tra i vari mezzi esaminati in precedenza per la sussistenza del "carattere distintivo" la rilevanza dello strumento rappresentato dalle indagini demoscopiche costituisce tuttora un problema aperto.

Invero, tra gli elementi di prova rilevanti indicati dalla giurisprudenza per la dimostrazione del "carattere distintivo" di un segno, l'unico che in realtà consentirebbe quanto meno di ridurre l'eventuale arbitrarietà del giudizio sembrerebbe essere quello di accertare direttamente in quale percentuale il pubblico identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, ossia se ed in che misura gli ambienti interessati conoscono e percepiscono effettivamente il "segno" (anche) come "marchio".

Tuttavia, il ricorso ad indagini demoscopiche (preferibilmente disposte d'ufficio dal Giudice per la nota inaffidabilità che caratterizza le indagini di questo tipo effettuate su incarico di parte) incontra ancora molta resistenza in giurisprudenza, in particolare, in quella italiana.

In argomento, appare significativa l'ordinanza del Tribunale di Padova, del 5 gennaio 1995,¹²³ che ha negato l'ammissibilità di un sondaggio

¹²³ In *Foro Pad.*, 1995, I, pag. 70.

telefonico come prova (in quel caso al fine dell'accertamento della confondibilità tra due marchi), rilevando altresì l'inutilità dell'assunzione della testimonianza della persona che lo aveva effettuato, dovendo quest'ultima confermare affermazioni di terzi sentiti telefonicamente.

La pronuncia, nell'affrontare il problema dell'utilizzo probatorio delle indagini demoscopiche, ha peraltro sottolineato come tali sondaggi, se condotti con metodo, possano essere in grado di verificare con precisione l'opinione dei consumatori.¹²⁴

L'ordinanza in questione, peraltro, ha rilevato come non fosse stato possibile stabilire quale metodologia era stata seguita nell'eseguire l'indagine, né era stato individuato il target dei soggetti interpellati (con conseguente impossibilità di valutare la serietà del sondaggio e di stabilire se aveva i requisiti necessari per essere ritenuto affidabile).

Conseguentemente, la decisione aveva negato, con una certa fermezza, la stessa ammissibilità dell'indagine come prova.

In tale occasione veniva infatti sottolineato come l'indagine demoscopica, in un problema di marchi, potesse essere equiparata al lavoro che un CTU svolgerebbe in un giudizio di violazione brevettuale, dove il Giudice si rivolgerebbe ad un esperto perché solo quest'ultimo sarebbe in grado di integrare le conoscenze giuridiche del Giudice con le conoscenze tecniche necessarie per decidere. Conseguentemente, si segnalava come, nel caso dei marchi, un'indagine demoscopica avrebbe potuto consentire al

¹²⁴ Cfr., G. DE SANCTIS, "Confondibilità tra marchi: consumatore medio ed indagini demoscopiche", in *Foro Pad.*, 1995, cit. pagg. 73-75.

Giudice di conoscere l'opinione dei consumatori che abitualmente acquistano i prodotti.

Alla luce di ciò si era dunque concluso nel senso di ritenere inspiegabile il fatto che non potesse essere accettata come prova un'indagine demoscopica, ove questa fosse eseguita nel rispetto delle regole della scienza statistica e da un istituto che assicuri la scrupolosità e la serietà dello svolgimento della ricerca, potendo tale indagine, in presenza di siffatte circostanze, condurre a delle risposte precise e molto vicine alla realtà.

Alle stesse conclusioni è giunta la Corte d'Appello di Torino con sentenza del 28 dicembre 2002. Si tratta del caso che aveva già visto protagonista, in primo grado, la caramella di mandorlato rivestita di cioccolato, contrassegnata dal marchio "NOUGATINE"¹²⁵ (di cui si è trattato nel paragrafo precedente con riferimento alla mancata prova dell'avvenuto processo del *secondary meaning*).

In sede d'appello¹²⁶ è stata esclusa la rilevanza probatoria dell'indagine demoscopica ai fini del processo di riabilitazione.

Al riguardo, infatti, la sentenza ha dichiarato che "*Non è idonea a fornire la prova dell'avvenuto acquisto del carattere distintivo da parte di un marchio un'indagine demoscopica (...) attraverso interviste effettuate dopo l'inizio della causa su un campione di soli clienti interrogati nei pressi di punti vendita e volta a dimostrare che la maggioranza dei consumatori ignora il significato primario del termine costituente il marchio*".

¹²⁵ Trib. Torino, 19 ottobre 1999, cit.

¹²⁶ App. Torino, 28 dicembre 2002, in GADI 2003 (4538).

In particolare, la Corte non ha ritenuto pertinente l'indagine demoscopica al fine della riabilitazione del segno in quanto viziata metodologicamente.

Segnatamente, è stato osservato¹²⁷ come sia stato giudicato privo di qualsivoglia efficacia dimostrativa un monitoraggio effettuato dopo l'inizio della causa, limitato alla sola clientela intervistata presso i punti vendita, finalizzato – erroneamente – alla dimostrazione che il termine “Nougatine” è sconosciuto alla maggioranza dei consumatori, invece che all'esistenza del “carattere distintivo” in capo al prodotto e circoscritto nel tempo, essendo i risultati riferibili solo all'epoca (successiva al deposito della sentenza di primo grado) in cui è stato effettuato.

La Corte, sulla base delle predette considerazioni, ha ritenuto – in assenza in particolare di una prova dell'intensità dell'uso del marchio (già riscontrata, peraltro, nella decisione resa in primo grado) – irrilevanti i risultati dell'indagine demoscopica dalla quale emergeva solo l'ignoranza del significato primario del termine da parte della maggioranza dei consumatori e non anche la conoscenza del marchio da parte del pubblico e la sua associazione al prodotto del titolare.

In quella sede è stato pertanto evidenziato come occorra dedicare anche una certa attenzione nel predisporre correttamente uno strumento probatorio quale l'indagine demoscopica.

La rilevanza di un'indagine demoscopica prodotta in giudizio è stata altresì negata dalla decisione della Corte d'Appello di Bologna, in data 26

¹²⁷ M. MASSARO, in *Giur. it.*, 2003, pag. 1883.

ottobre 2000,¹²⁸ caso *Rovagnati v. Parmacotto*, ai fini della verifica della decettività di un marchio che contraddistingueva un prosciutto cotto.

In quella circostanza la Corte ha osservato che *“Una volta ritenuto che l’individuazione del concetto di consumatore medio non può essere collegata alla individuazione della media dei consumatori che assumono un determinato atteggiamento nei confronti di un determinato prodotto e che tale individuazione è frutto di un’operazione squisitamente giudiziale che individua a priori il grado di intelligenza, prudenza ed informazione che si deve attribuire ad (e pretendere da) un consumatore per valutare la decettività del marchio, è evidente che la delega che il giudice dovrebbe dare all’equipe demoscopica incaricata di compiere l’indagine diretta a tale finalità violerebbe quelli che sono essenzialmente i limiti dello strumento processuale, e cioè i limiti di una valutazione sotto il profilo tecnico di fatti già acquisiti con esclusione di qualsiasi giudizio rimesso alla competenza giuridica o valutativa del giudice”*.

La Corte, in particolare, aveva sottolineato come detta opinione provenisse dall’insegnamento contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia del 4 maggio 1999, caso *Windsurfing Chiemsee*, ad aveva rilevato che *“Premesso che la Corte di Giustizia con sentenza in data 4 maggio 1999 considera possibile il ricorso del giudice nazionale a provvedimenti istruttori quali un sondaggio di opinioni o una perizia, destinati a chiarire il suo giudizio, purchè egli abbia incontrato particolari difficoltà nel valutare il carattere ingannevole di un marchio ed alle condizioni previste dal proprio*

¹²⁸ In *Il Dir. Ind.*, 3/2001, pag. 247 ss.

diritto, la consulenza tecnica demoscopica è inammissibile alla stregua dell'ordinamento processuale italiano perché sarebbe diretta a surrogare la volontà spettante al giudice”.

Nella stessa sede, peraltro, la Corte ha negato l'utilizzo dell'indagine demoscopica condotta nel caso di specie rilevando l'inattendibilità di fondo della medesima, affermando che *“Un'indagine demoscopica, i cui risultati sono che una percentuale consistente di consumatori dopo aver indicato in Parma la zona d'origine del miglior prosciutto crudo crede che essa lo sia anche per il prosciutto cotto e che identici siano i fattori di successo dei due tipi di prosciutto, non è rilevante ai fini del giudizio di decettività del marchio ‘Parmacotto’ che evoca l'eccellenza del prosciutto di Parma anche quando è cotto perché si tratta di un'indagine che si fonda sulla rilevazione di medie numeriche delle risposte dei soggetti coinvolti, senza alcuna preventiva selezione in base alla capacità di giudizio, ai metodi di acquisto, alla cultura di base ed all'informazione specifica nel settore dell'alimentazione, alle possibilità economiche di spesa a fini di alimentazione, alle abitudini alimentari, ecc., e perciò senza alcuna garanzia della rappresentatività del campione prescelto e senza alcuna possibilità di valutare le risposte in base alle caratteristiche che concorrono ad individuare il cosiddetto consumatore medio. Ed invero mentre quest'ultimo rappresenta una tipologia culturale astratta e non già statistica del consumatore, e può identificarsi in una modesta minoranza dei consumatori di un determinato settore merceologico, le aggregazioni matematiche effettuate sulla base delle indagini demoscopiche tendono a rappresentare*

quantità medie o maggioranze di consumatori che assumono determinati atteggiamenti o condividono determinate convinzioni, a prescindere proprio dalle caratteristiche che fanno il consumatore medio”.

Le sentenze in rassegna dimostrano le difficoltà inerenti a tale tipologia di prova evidenziando il margine di incertezza che deriva dalla sua applicazione, sia sotto il profilo metodologico di conduzione che per l’aspetto di strumento che – potenzialmente – si potrebbe sostituire alla decisione del Giudice.

Tuttavia, accanto a queste pronunce ve ne sono altre che, diversamente, hanno attribuito una rilevanza positiva alle indagini demoscopiche.

Degna di nota, in proposito, appare la decisione della Corte d’Appello di Milano, del 18 maggio 2001,¹²⁹ che ha ammesso il ricorso all’indagine demoscopica quale mezzo per accertare il *secondary meaning* di un segno.

La Corte si è infatti così pronunciata: *“Deve ritenersi riabilitato ovvero rafforzato, per avere acquistato una rilevante forza distintiva, un marchio rispetto al quale un’indagine demoscopica disposta dal Giudice accerti che esso è conosciuto tra il pubblico a livelli di notorietà molto alti, che la grande maggioranza del pubblico associa spontaneamente al marchio almeno un prodotto effettivamente venduto con tale segno, che tutti i prodotti venduti sotto il suddetto marchio sono noti a strati significativi della popolazione”.*

¹²⁹ In GADI 2001 (4291).

Segnatamente, la Corte rilevava che *“La CTU demoscopica esperita in primo grado aveva concluso nel senso che il marchio ‘ENERVIT’, che contraddistingueva integratori alimentari, era conosciuto tra il pubblico a livelli di notorietà molto alti (tra il 92% e l’84% degli intervistati, secondo due differenti metodologie di intervista), che la maggioranza del pubblico associava spontaneamente al marchio almeno un prodotto effettivamente venduto con tale segno, e mediamente a 2,5 prodotti, e che tutti i prodotti venduti sotto il suddetto marchio erano noti a strati significativi della popolazione”*.

Significativa, in argomento, sembra essere altresì la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, del 19 aprile 1996,¹³⁰ che con riferimento al principio del rafforzamento di un segno ha segnalato come *“Non siano tanto i mezzi utilizzati allo scopo (e cioè gli sforzi pubblicitari) che possono offrire elementi determinanti nell’applicazione di tale principio, quanto piuttosto la risposta del pubblico, rispetto alla quale potrebbe assumere particolare importanza un’indagine demoscopica volta a verificare nella corrispondente fascia d’acquisto l’eventuale consolidamento del marchio; ciò proprio per evitare rischi di sopravvalutazione di risultati di immediata suggestione per intense campagne pubblicitarie destinate con il tempo ad esaurire i loro effetti sul pubblico.”*

La Corte ha escluso quindi che le prove offerte dall’appellante ai fini dell’avvenuto rafforzamento del marchio e consistenti nel riscontro di intense campagne promozionali, di attività di sponsorizzazione e di divulgazioni

¹³⁰ In *Il Dir. Ind.*, 12/1996, pag. 997 ss.

scientifiche, il tutto sostenuto da notevoli impegni finanziari, potessero essere idonee a dimostrare la riabilitazione del marchio.

Invero, ha affermato che *“Il solo significativo indice del rafforzamento del marchio originariamente debole sarebbe rappresentato dalla risposta del pubblico quale reale atteggiarsi del consumatore di fronte al prodotto, indice, questo, verificabile soltanto attraverso indagini demoscopiche”*.

Sempre sul punto, interessante è la decisione della Corte d’Appello di Milano, del 18 novembre 1997,¹³¹ che fa anch’essa specifico riferimento alla possibilità di utilizzare le indagini demoscopiche al fine di verificare se vi sia stato il “rafforzamento” di un marchio debole.

La Corte, in particolare, osserva che *“Non può ritenersi che un marchio descrittivo, benché intensamente usato, abbia perso con l’andar del tempo il suo originario significato per acquisirne, tra i consumatori, un secondo e più ampio, se non sono provate campagne promozionali o pubblicitarie di particolare rilevanza da parte del titolare e se non sono stati compiuti accertamenti di mercato (ad esempio indagini demoscopiche o testimonianze di addetti al commercio) che rappresentino concreto indizio del fatto che il marchio abbia acquistato, fra il pubblico dei consumatori, forti capacità distintive.”*

La pronuncia conclude ravvisando la perdurante debolezza del marchio “OFLEX” per contraddistinguere cavi resistenti agli oli minerali e flessibili, mancando la prova dei fatti allegati quali “ricostituenti” del marchio.

¹³¹ In *Il Dir. Ind.*, 2/1999, pag. 131 ss.

Segnatamente, la sentenza rileva che *“Né risulta per altra via che quel marchio descrittivo, benché intensamente usato dalla Lapp, abbia perso con l’andar del tempo il suo originario significato per acquisirne, tra i consumatori, un secondo e più ampio. Non sono provate, infatti, campagne promozionali o pubblicitarie di particolare rilevanza da parte della Laap in Italia, né accertamenti di mercato (ad esempio indagini demoscopiche o testimonianze di addetti al commercio) che rappresentano concreto indizio del fatto che il marchio abbia acquistato, tra il pubblico dei consumatori, forti capacità distintive, perdendo la sua aderenza concettuale con il prodotto denominato. Ed in effetti le prove offerte sul tema dall’appellante tendono a dimostrare genericamente un rilevante fatturato in termini assoluti, ma non in termini relativi di quote di mercato, e nulla dicono circa l’eventuale modificazione della percezione della parola Olflex da parte del pubblico”*.

Alle stesse conclusioni è giunto il Tribunale di Milano, con sentenza in data 6 maggio 1976,¹³² caso *Gold Market*, che ha così statuito: *“Anche volendosi ammettere l’operatività nel nostro ordinamento dell’istituto del ‘secondary meaning’ (...) per provare la trasformazione di significato del segno che ne costituisce il presupposto sarebbe necessaria un’ampia verifica presso i consumatori e perciò un’indagine di tipo demoscopico”*.

Considerazioni analoghe sulla rilevanza dell’utilizzo probatorio delle indagini demoscopiche, sono state espresse anche dal Tribunale di Roma, che

¹³² In GADI 1976 (828).

con sentenza del 20 febbraio 1990,¹³³ ha ritenuto che un sondaggio di opinione costituisse idoneo elemento per provare, in via indiziaria, la decadenza per non uso di un marchio.

Invero, essa si è espressa nei seguenti termini: *“Nella specie gli elementi adottati dalla società attrice per dimostrare la decadenza per non uso del marchio (a seguito di un sondaggio di opinione) sono stati ritenuti strumenti di prova seri e concordanti”*.

Nel caso in questione la società attrice, per provare la decadenza del marchio “TAMPOFIX”, si era avvalsa – tra l’altro – di un sondaggio di opinione condotto su cento titolari di farmacie, distribuite in varie regioni italiane, i quali avevano dichiarato di non conoscere alcun prodotto denominato “Tampofix”.

In quella sede, i Giudici romani avevano rilevato come *“Sebbene le indagini demoscopiche non rientrassero, per definizione, nell’ambito dei classici mezzi di prova, tuttavia ne avevano riconosciuto altresì il valore probatorio, seppur di carattere presuntivo, ritenendo il sondaggio effettuato una circostanza seria e concludente.”*

Il valore probatorio di un’indagine di questo tipo, peraltro, era già stato considerato, sempre dal Tribunale di Roma¹³⁴, in una causa analoga, ovvero nel caso *Ferrero v. Perugina*, come *“serio e concludente”* agli effetti di accertare la decadenza per non uso di un (brevetto) per marchio.

¹³³ In *Giur. it.*, 1991, 1, 2, pagg. 448.

¹³⁴ Trib. Roma, 17 luglio 1986, n. 11302.

Nel caso in questione la Ferrero intendeva ottenere la declaratoria di decadenza del marchio “MOMENT” della Perugina. A tale scopo produceva un’inchiesta condotta su un campione di 142 rivenditori distribuiti su tutto il territorio nazionale, i quali, intervistati, asserivano di commercializzare prodotti Perugina ma non di conoscere il marchio “MOMENT”.

La Corte, esaminata la documentazione, concludeva per la serietà della prova offerta e la sufficienza della stessa, in sé e per sé, agli effetti della decadenza per non uso del marchio “MOMENT”.

La validità ai fini processuali di indagini demoscopiche e/o inchieste demoscopiche, è stata altresì riscontrata dal Tribunale di Milano,¹³⁵ con una pronuncia che ha riconosciuto i sondaggi di opinione strumenti idonei a valutare il grado di notorietà di un marchio.

Il Tribunale di Milano, infatti, ha statuito che: *“Per comprovare la notorietà presso il pubblico del marchio in discorso [Camel] basterà porre mente ai risultati di un’inchiesta commissionata dall’attrice alla Doxa e che questa ha condotto, al dichiarato scopo di valutare la notorietà del marchio presso il pubblico italiano, su di un campione rappresentativo di tutti gli adulti italiani da 15 anni ed oltre, avendo selezionato casualmente gli adulti di 18 anni ed oltre dalle liste elettorali di 167 Comuni di tutte le regioni italiane ed avendo individuato in modo ‘ragionato’ i giovani fra i 15 e i 17 anni sì da ottenere un campione di 2016 persone estremamente rappresentativo delle categorie economiche, delle aree geografiche e della distribuzione a strati della collettività. I risultati di tale indagine consentono*

¹³⁵ Trib. Milano, 13 settembre 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, pag. 168.

di apprendere che alla domanda circa la conoscenza del marchio 'Camel' il 71,6% degli intervistati ha risposto positivamente (maschi 80,1%, femmine 63,6%). Resta così raggiunta la prova che la conoscenza del marchio 'Camel' da parte dei componenti della collettività è del tutto svincolata dal consumo dei prodotti del marchio contrassegnati ed è un attributo, quindi, del marchio in sé considerato.”

Queste decisioni, a differenza delle precedenti, focalizzano l'attenzione sui destinatari dei prodotti contrassegnati dai marchi, sottolineando come sia in ogni caso la posizione del pubblico rispetto al segno ad essere in ultima analisi rilevante ai fini della dimostrazione del “carattere distintivo”. In questa prospettiva il fattore determinante sarebbe rappresentato dalla circostanza che il segno abbia o meno – comunque – assunto “agli occhi del pubblico” significato distintivo.

Se fin qui si è esaminato l'orientamento giurisprudenziale in merito all'utilizzo delle indagini demoscopiche ai fini della dimostrazione del “carattere distintivo” acquisito o perso da un marchio, per quanto concerne la dottrina, la posizione, in merito, è tendenzialmente di apertura verso l'utilizzo di tale strumento.

In materia, invero, alcuni autori,¹³⁶ dopo aver sottolineato come l'acquisizione di un significato secondario non sia riconducibile alla mera constatazione degli sforzi pubblicitari di un imprenditore, ma anche alla

¹³⁶ Cfr., R. BICHI, “L'art. 47-bis della legge marchi e l'uso riabilitante del marchio”, in *Riv. dir. ind.*, I, pag. 99 ss; si veda altresì, G. CAVANI, “Commento generale alla riforma della legge marchi”, a cura di GHIDINI, 1995, pag. 50 ss.; V. DI CATALDO, “I segni distintivi”, 1993, pag. 82 ss; C. GALLI, “Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE”, in *Le nuove leggi civili comm.*, 1995, pag. 1201 ss e A. VANZETTI, “La nuova legge marchi”, 1993, pag. 151 ss.

risposta da parte del pubblico, hanno altresì evidenziato che per il riferimento alla percezione del consumatore si rivela di particolare importanza il ricorso alle indagini demoscopiche. Viene affermato che queste dovranno riguardare non solo l'accertamento del momento in cui il marchio ha acquisito un "carattere distintivo", ma anche preoccuparsi di verificare il suo consolidamento, attraverso un congruo lasso di tempo, al fine di non sopravvalutare i risultati di immediata suggestione derivanti da intense campagne pubblicitarie.

Non solo: viene anche osservato come un altro problema relativo alla indagini demoscopiche sia quello della scelta del campione poiché scegliere se l'indagine deve riguardare solo i consumatori di un determinato prodotto o anche i potenziali consumatori, ovvero le fasce più interessate all'acquisto per età, per sesso, per reddito, determina una decisiva influenza sull'esito della ricerca demoscopica.

Sempre sul punto, è stato segnalato¹³⁷ come debba ravvisarsi un carico probatorio rilevante laddove il titolare sia chiamato a dimostrare che il marchio in discussione, pur ampiamente utilizzato, abbia acquisito un significato secondario, distintivo del prodotto, nella percezione del pubblico dei consumatori, essendo ciò possibile solo attraverso elaborati sondaggi ed indagini demoscopiche.

E sono stati individuati alcuni passaggi fondamentali concernenti dette operazioni quali: l'identificazione del campione rappresentativo di tutti i possibili acquirenti del prodotto del marchio di cui si discute; la corretta

¹³⁷ Cfr., M BIONDETTI, "Il secondary meaning", in *Il Dir. Ind.*, 2001, pag. 329 ss.

formulazione delle domande da proporre al pubblico di riferimento, ponendo particolare attenzione nell'evitare di influenzare o suggerire le risposte, pregiudicando – in tal modo – la libera valutazione del consumatore; l'attenta scelta degli intervistatori, al fine di garantire un'attività il più possibile imparziale e trasparente e l'utilizzo di metodi rigidi e scientifici.

Con particolare riferimento alle persone incaricate di effettuare la selezione dei soggetti da intervistare, è stato inoltre precisato¹³⁸ che affinché l'indagine demoscopica si dimostri effettivamente attendibile è indispensabile che venga condotta da esperti attenti e scrupolosi.

Al riguardo, in primo luogo, speciale attenzione dovrà essere prestata alla formazione del campione da intervistare, che dovrà essere sufficientemente rappresentativo di tutti i possibili acquirenti del prodotto del cui marchio si discute.

In proposito viene segnalato come, per il marchio “KING SIZE”¹³⁹, ad esempio, relativo ad abbigliamento maschile non fosse stato ritenuto provato il *secondary meaning* perché il campione esaminato era stato ritenuto troppo ristretto: in parte perché comprendente solo uomini di particolare struttura fisica, e in parte perché non erano state considerate anche le donne che pur non essendo dirette consumatrici del prodotto ne sono però spesso le acquirenti; altre volte invece il campione intervistato è risultato non affidabile perché troppo ampio: così nel caso del marchio “LEVI

¹³⁸ Cfr., C. BELLOMUNNO, “Quale prova per il *secondary meaning*”, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, n. 2, Luglio 1996, pagg. 19-21.

¹³⁹ Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and trademarks and monopolies”, 4a ed., 1993, chap. 19, pag. 178 ss.

STRAUSS”¹⁴⁰ per camicie, il *secondary meaning* non è stato riconosciuto perché il campione esaminato comprendeva anche soggetti non acquirenti del prodotto in questione. L’indagine, in buona sostanza, è stata ritenuta non attendibile perché non era “mirata”.

E’ stato poi messo in luce il fatto che il campione deve essere individuato in modo corretto anche dal punto di vista geografico, non potendosi quindi ad esempio privilegiare i consumatori di una grande città a scapito di quelli residenti in centri più isolati e meno grandi.

Ma soprattutto, è stato evidenziato che la formulazione delle domande proposte al pubblico dovrà essere tale da non suggerire o influenzare le risposte onde verificare la reazione onesta e spontanea del consumatore.

Al riguardo, si è rilevato come al marchio “MENNEN”¹⁴¹ non sia stato riconosciuto un *secondary meaning* nonostante il 63% dei consumatori intervistati avesse ricondotto il segno utilizzato come marchio alla casa produttrice. E ciò in quanto le risposte degli intervistati erano state considerate dovute alla natura suggestiva delle domande piuttosto che ad una effettiva e spontanea associazione mentale dei consumatori.

Considerazioni analoghe sulla scorrettezza nel modo di porre le domande ai soggetti intervistati sono state effettuate nel caso relativo al marchio “LIGHTS”¹⁴², per sigarette. Invero anche in quell’occasione la

¹⁴⁰ Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and trademarks and monopolies”, 4a ed., 1993, chap. 19, pag. 178 ss.

¹⁴¹ Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and trademarks and monopolies”, 4a ed., 1993, chap. 19, pag. 182.

¹⁴² Cfr., R. CALLMANN, “Unfair competition and trademarks and monopolies”, 4a ed., 1993, chap. 19, pag. 182.

conclusione è stata il mancato riconoscimento di *secondary meaning* per il marchio di titolarità della Philip Morris.

Infine, si è sottolineato come l'indagine debba essere condotta da soggetti esperti, in grado di operare con la dovuta professionalità e imparzialità, per il raggiungimento della quale è necessario che essi siano del tutto estranei agli interessi in gioco.

E' stato, invero, segnatamente riscontrato che se è fin troppo semplice immaginare con quale facilità un'indagine demoscopica possa falsare la realtà se condotta con metodi non rigorosi e scientifici, è altrettanto evidente che se effettuata con la dovuta asetticità essa si presenta come la più sicura prova attraverso la quale affermare l'acquisto di un *secondary meaning* perché sganciata da interessi di parte e da elementi emozionali.

Accanto a queste opinioni favorevoli all'utilizzo di tale tipologia di prova in considerazione della efficacia pregnante di siffatto strumento, tuttavia, è da segnalare come, in merito, non siano mancate osservazioni sulla diffidenza che ancora oggi comunque permane sull'utilizzo delle indagini demoscopiche ai fini probatori.¹⁴³

Fondamentalmente è stato rilevato come le ragioni di questo atteggiamento siano dettate dagli elevati costi che l'imprenditore è tenuto a sopportare per lo svolgimento delle operazioni e che fanno di questo indice rivelatore uno strumento ad appannaggio di poche grandi aziende, dai lunghi tempi di realizzazione delle interviste e dal rischio, assai concreto, che queste

¹⁴³ Cfr., M BIONDETTI, "*Il secondary meaning*", cit., pag. 334 e C. BELLOMUNNO, "*Quale prova per il secondary meaning*", cit., pag. 19.

complesse indagini diano luogo, nel corso del giudizio, a fasi di durissime contestazioni sulla completezza e congruità delle operazioni svolte, piuttosto che sulla loro genuinità e trasparenza, con forte pregiudizio della loro iniziale efficacia.

In conclusione, con riferimento all'ammissibilità al ricorso all'indagine demoscopica, è stato evidenziato¹⁴⁴ come sebbene tale strumento non sia una prova incontestabile, né invincibile, in quanto suscettibile di essere rigettata da prove contrarie, quali testimonianze e/o fatture, tuttavia, sarebbe comunque da ritenersi un buon indizio ed un elemento utile e convincente per ritenere, in via presuntiva, la riabilitazione di un marchio ed il mancato uso dello stesso ai fini della declaratoria di decadenza nonché per fornire la prova della notorietà di un segno.

Per completare il discorso sulla rilevanza probatoria dei sondaggi di opinione appare doveroso precisare, come è stato sottolineato, che essi rappresenterebbero uno strumento di primaria importanza nei casi in cui l'indagine fosse disposta dal Giudice ed effettuata da un consulente tecnico appositamente nominato. In questo caso, infatti, vi sarebbe una maggiore imparzialità. In tali circostanze, invero, a differenza delle fattispecie nelle quali la prova sarebbe preconstituita e prodotta in giudizio da una delle parti, i risultati del sondaggio fornirebbero maggiori garanzie di attendibilità, riducendosi il rischio che, attraverso una formulazione strumentale dei

¹⁴⁴ P. GELATO, "Valore probatorio delle indagini di mercato (inchieste demoscopiche) agli effetti dell'accertamento della decadenza per non uso di un marchio", in *Giur. it.* 1991, cit., pag. 450.

quesiti, l'autore delle indagini cerchi di indirizzare le risposte nel senso voluto dal proprio committente.

In questa prospettiva sarebbe auspicabile che la giurisprudenza si muovesse con minor rigore nel considerare le allegazioni di “fatti” quali quelli rappresentati dalle indagini di mercato, apparendo condivisibile l'opinione secondo cui *“il fatto che l'indagine demoscopica sia oramai generalmente utilizzata, specie per le ricerche di mercato, dovrebbe fornire segnali tranquillizzanti rispetto sia alla bontà dei mezzi utilizzati che alla attendibilità dei risultati ottenuti, essendo evidente che le aziende non investirebbero denaro in questo tipo di ricerche se esse non dessero risultati utili ed affidabili”*.¹⁴⁵

In ogni caso, quel che è certo è che il discorso sugli strumenti rilevanti per la dimostrazione del carattere distintivo di un segno e della sua misura, a prescindere dalle considerazioni in merito all'effettiva attendibilità dei singoli mezzi, assume particolare importanza anche ai fini della tutela del segno.

La sussistenza del carattere distintivo di un marchio ed il suo grado, infatti, si proietta sugli effetti da esso derivanti in termini di intensità della protezione.

Illustrato quindi il panorama relativo all'essenza del “carattere distintivo” di un segno e mostrate le modalità con le quali è possibile riscontrarlo, possiamo spostare l'indagine sulle conseguenze applicative, e segnatamente sulla difesa del marchio.

¹⁴⁵ Cfr., G. BONELLI, “Marchio decettivo e consumatore medio”, in *Il Dir. Ind.*, 3/2001, pag. 259 ss.

CAPITOLO QUARTO

CARATTERE DISTINTIVO E CONFONDIBILITA'

SOMMARIO: 4.1. “Carattere distintivo” e ampiezza della tutela. – 4.2. “Carattere distintivo” e rinomanza. – 4.3. “Carattere distintivo” e notorietà. – 4.4. La rilevanza dei fattori che dimostrano il “carattere distintivo” ai fini della tutela. – 4.5. L’oggetto specifico della tutela. – 4.6. “Carattere distintivo”, percezione del pubblico e protezione.

4.1. “Carattere distintivo” e ampiezza della tutela.

Se fin qui si è cercato di dimostrare che il “carattere distintivo” di un marchio costituisce il fondamento essenziale della disciplina dei segni distintivi e si è conseguentemente proseguito il discorso indicando gli specifici strumenti che possono essere adottati per la dimostrazione del “carattere distintivo,” occorre ora esaminare in che modo tale requisito possa influenzare l’ambito di tutela di cui il segno distintivo può beneficiare.

Al riguardo, la giurisprudenza comunitaria ha ripetutamente affermato, in particolare nelle sentenze relative ai casi *Sabel*,¹⁴⁶ *Canon*¹⁴⁷ e

¹⁴⁶ Cfr., Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, in causa C-251/95, in GADI 1997 (3713).

¹⁴⁷ Cfr., Corte di Giustizia CE, 29 settembre 1998, in causa C-39/97, in GADI 1999 (4038).

Lloyd,¹⁴⁸ i principi secondo cui “*Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore*” e “*i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.*”

Inoltre, la Corte di Giustizia ha enunciato più volte l’ulteriore assunto della cosiddetta interdipendenza delle condizioni di tutelabilità del marchio stabilendo che “*Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e prendendo in considerazione tutti i fattori, in particolare l’elevato carattere distintivo, intrinseco o acquisito e l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa*”.¹⁴⁹

Da questi generali ed oramai consolidati postulati espressi a livello comunitario ed accolti dai giudici nazionali, può dunque essere tratto

¹⁴⁸ Cfr., Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, in causa C-342/97, in GADI 1999 (4045).

¹⁴⁹ Cfr., tra le altre, oltre i casi *Lloyd*, *Sabel* e *Canon*, cit., altresì, Trib. di Primo Grado CE, 12 luglio 2006, in causa T-277/04, cit., caso *Vitakraft*; Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2006, nel procedimento C-24/05, cit., caso *Storck*; Trib. Primo Grado CE, 13 luglio 2004, in procedimento T-115/02, in GADI 2004 (4779); Trib. Primo Grado CE, 6 luglio 2004, in causa T-117/02, in GADI 2004 (4778); Trib. Primo Grado CE, 15 gennaio 2003, in causa T-99/01, in GADI 2003 (4613) e Trib. Primo Grado CE, 12 dicembre 2002, in causa T-110/01, in GADI 2003 (4612). In dottrina, si veda A. VANZETTI-V. DI CATALDO, “Manuale di diritto industriale”, cit., pagg. 39-41, 153-154, 212-215 e 223-225 e S. SANDRI, “Valutazione del momento percettivo del marchio,” cit., pag. 526 ss.

l'importante corollario che l'ambito di tutela attribuito ad un marchio, anche sotto il profilo merceologico, cresce al crescere del suo "carattere distintivo."

Invero, l'intensità del "carattere distintivo" di un segno determina l'ampiezza della protezione nel senso che più è elevato il "carattere distintivo," maggiore è il rilievo da attribuire ad eventuali somiglianze visive, fonetiche o concettuali tra un marchio ed un altro.

Il discorso è il medesimo relativamente ai prodotti o servizi.

Pertanto, l'analisi avente ad oggetto il raffronto tra i prodotti od i servizi sarà condotta in modo meno rigoroso in presenza di un marchio con un alto livello di "carattere distintivo."

Più in generale, si può dunque rilevare che il giudizio sulla sussistenza del pericolo di confusione sarà valutato in termini meno severi in presenza di un marchio dotato di elevato "carattere distintivo".

In proposito, infatti, è stato efficacemente affermato che "il concetto di affinità sembra doversi considerare variabile a seconda della misura del ['carattere distintivo']. E così un segno di scarso ['carattere distintivo'] potrà essere tutelato solo in relazione ad un ambito di prodotti o servizi identici o assai vicini a quelli del titolare del segno; un segno di ['carattere distintivo'] medio sarà tutelato in relazione ad una cerchia di prodotti o attività più ampia; e un segno di forte ['carattere distintivo'] sarà tutelato in un ambito merceologico ancora più ampio. Conseguentemente quanto più il segno sarà forte e noto, tanto più potrà ampliarsi l'ambito merceologico della tutela di

esso, e viceversa quanto più sarà debole e poco noto, tanto più limitato sarà l'ambito merceologico della tutela stessa¹⁵⁰.”

In sintesi, dalle considerazioni sopra svolte può ricavarsi l'assunto secondo cui non è possibile considerare in astratto ed isolatamente i fattori che determinano l'ampiezza della tutela accordata al marchio.

Nell'individuazione dell'ambito di protezione del marchio, infatti, occorre tenere conto del concorso di tutti questi fattori.

Ne segue che al segno distintivo dovrà essere attribuita una tutela maggiore o minore – a seguito della valutazione della somiglianza sia tra i segni che tra i prodotti – in base alla forza distintiva che il segno ha assunto nel tempo nella percezione del pubblico di riferimento.

Se dunque il “carattere distintivo” costituisce il fulcro della tutela accordata al marchio, ne deriva – come è stato osservato¹⁵¹ – che marchi espressivi potranno beneficiare di una tutela più ampia rispetto a marchi arbitrari che tuttavia hanno minor “carattere distintivo” nella percezione del pubblico.

In proposito, è stato rilevato¹⁵² come marchi quali “Quattro salti in padella”, “Perlana” o “Weight Watchers”, sicuramente espressivi, se non addirittura descrittivi in sé considerati, possano godere, grazie alla notevole forza distintiva che hanno acquisito nella percezione del pubblico, di una tutela anche merceologica più ampia di marchi fantastici (come i patronimici) che contraddistinguono prodotti o servizi degli stessi generi ma

¹⁵⁰ Cfr., A. VANZETTI- V. DI CATALDO, “Manuale di diritto industriale,” cit., pagg. 39-41.

¹⁵¹ Cfr., L. MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, cit., pagg. 20-21.

¹⁵² Cfr., nota 151.

che, non avendo raggiunto alcuna notorietà, non sono percepiti dal pubblico come segni distintivi di un prodotto o servizio di un'impresa specifica”.

Invero, da tale osservazione è stato dedotto che la grande forza distintiva assunta nella percezione del pubblico – ad esempio – dal marchio “Quattro salti in padella”, per contrassegnare alimenti surgelati potrebbe farlo beneficiare di una tutela ampia portandolo ad essere ritenuto confondibile con marchi diversi come in ipotesi “Tutto pronto in padella” o “Quattro dolci nel freezer,” anche in relazione a prodotti di genere differente.

Al contrario, prosegue l’Autore, nel caso in cui un piccolo produttore di verdure surgelate le contraddistingua con il marchio “Brambilla” e le distribuisca attraverso una modesta rete commerciale senza farle oggetto di alcuna pubblicità o promozione, non si potrà riconoscere uno spazio di tutela altrettanto ampio.

In altri termini: essendo il marchio totalmente sconosciuto alla stragrande maggioranza degli consumatori – sebbene non descrittivo – non sarà tuttavia percepito come idoneo ad istituire un preciso collegamento con l’impresa che ne è titolare, e godrà quindi di una protezione circoscritta.

L’Autore, pertanto, conclude che in tale circostanza l’uso di un segno anche molto simile, tipo “Enrico Brambilla”, redatto in caratteri diversi, per prodotti dello stesso genere (a titolo esemplificativo, pesce surgelato) potrebbe essere ritenuto non dar luogo ad un effettivo rischio di confusione.

In definitiva, alla luce delle osservazioni di cui sopra, ne deriva che i segni, se generici o descrittivi, sono tutelabili solo se si prova che hanno comunque acquisito “carattere distintivo.”

Ne consegue altresì che l'intensità con la quale un segno identifica univocamente i prodotti o i servizi di una determinata impresa costituisce l'elemento decisivo per delineare i confini della sua tutela.

4.2. “Carattere distintivo” e rinomanza.

Nel paragrafo precedente si è detto che il livello di “carattere distintivo” raggiunto dal marchio determina l'ampiezza della protezione di cui esso può beneficiare.

L'assunto trova conferma in un interessante parallelismo tra i fattori che dimostrano il “carattere distintivo” di un segno ed i presupposti di tutela dei marchi dotati di rinomanza.

A tale ultimo riguardo, invero, la Corte di Giustizia, con sentenza del 14 settembre 1999, si è così espressa: *“Nel valutare se un marchio possa beneficiare della protezione accordata ai marchi che godono di rinomanza ai sensi dell'art. 5.2¹⁵³ della Direttiva CE 104/89 [ora 95/2008] occorre innanzitutto stabilire se vi sia un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio, perché solo in questo caso il pubblico, in presenza del marchio successivo può, se del caso anche per prodotti o servizi non simili, effettuare*

¹⁵³ Il testo dell'art. 5.2 Direttiva CE 104/89 [ora 95/2008] è il seguente: *“Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o i servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.”*

un confronto fra i due marchi (...). Il pubblico per il quale il marchio deve aver acquisito notorietà è quello interessato a tale marchio”. Continua la Corte “Né la lettera né lo spirito dell’art. 5.2 richiedono che il marchio sia conosciuto da una determinata percentuale di pubblico. Il grado di conoscenza richiesto è raggiunto se il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato. Nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata dell’uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo¹⁵⁴”.

Dal raffronto tra il contenuto della predetta decisione al fine di accertare se un marchio abbia un “certo grado di conoscenza nel pubblico” ed i fattori indicati nelle sentenze di cui al capitolo precedente per la dimostrazione della sussistenza e dell’intensità di “carattere distintivo” di un segno, appare ravvisabile – con una certa evidenza – fondamentalmente una corrispondenza dei medesimi.

Invero, se gli elementi che devono essere provati per accedere ad una tutela più elevata sono essenzialmente l’ampiezza del pubblico rilevante in grado di identificare, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio, l’entità degli investimenti effettuati per promuovere il marchio e la quota di mercato detenuta dai prodotti o servizi recanti il marchio, a loro volta gli strumenti da prendere in considerazione per la

¹⁵⁴ Cfr., Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, in causa C-375/97, cit., caso *General Motors*.

dimostrazione del “carattere distintivo” di un segno sono le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio e le dichiarazioni delle camere di commercio e di industria o di altre associazioni professionali.

In proposito, è stato sottolineato¹⁵⁵ che la sostanziale coincidenza fra i criteri dettati per determinare, da un lato, il grado di “carattere distintivo” di un marchio e, dall’altro lato, se questo sia tale da consentirgli di beneficiare della speciale tutela accordata ai marchi dotati di rinomanza ai sensi dell’art. 5.2 della Direttiva CE, non appare casuale.

E’ stato infatti osservato che ad un’attenta lettura dell’art. 20 CPI, co. 1°, lett. c),¹⁵⁶ si deduce che la tutela di tale tipologia di marchio non

¹⁵⁵ Cfr., L. MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, cit., pag. 23

¹⁵⁶ La disposizione di cui all’art. 20, co. 1°, lett. c) CPI è la seguente: *“I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”*.

Tale norma corrisponde all’art. 5.2 della Direttiva, salva l’opportuna precisazione – introdotta dal legislatore italiano sulla scorta dei più recenti insegnamenti della giurisprudenza comunitaria – che la tutela è attribuita “per prodotti e servizi **anche** non affini.”

prescinde dall'indagine relativa al se ed in quale misura il segno abbia "carattere distintivo" nella percezione del pubblico.

Nella stessa sede, invero, è stato evidenziato come nonostante il testo letterale venga letto spesso sinteticamente come se vietasse semplicemente l'uso di un segno che arreca un indebito vantaggio all'usurpatore o un pregiudizio al titolare del marchio, il dettato normativo sia in realtà più articolato, attribuendo la tutela se *"Il marchio registrato gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi"*.

E' stato altresì rilevato come, diversamente, ritenendo sufficiente che al fine della tutela basti che l'uso del segno del preteso usurpatore arrechi un indebito vantaggio a quest'ultimo o determini un pregiudizio in capo al titolare del marchio dotato di rinomanza, senza indagare se ed in quale misura il marchio anteriore rinomato abbia un "carattere distintivo" nella percezione del pubblico, e sia proprio quel carattere distintivo ad essere usurpato, si finirebbe con l'attribuire decisivo rilievo, per la sua protezione, alla sola rinomanza del marchio; in tale modo si svaluterebbe il dettato normativo della disposizione sul marchio che gode di rinomanza in relazione alle condizioni per la sua difesa. La norma, infatti, richiede come condizioni di tutela del marchio, il "carattere distintivo", la rinomanza, il "nesso" associativo, la somiglianza tra segni, l'indebito vantaggio e/o il pregiudizio al "carattere distintivo" o alla rinomanza e l'assenza di un giustificato motivo.

In questa prospettiva, pertanto, l'Autore rileva ancora una volta la centralità del ruolo ricoperto dal "carattere distintivo" del segno anche in relazione ai marchi che godono di rinomanza.

Da quanto si è fin qui detto appare possibile concludere che tanto più viene fornita la dimostrazione che il marchio è dotato di elevato "carattere distintivo", tanto maggiore sarà la tutela ad esso attribuita, anche in relazione a segni più lontani o a prodotti o servizi non affini.

Invero, la trasposizione del principio secondo cui l'intensità del "carattere distintivo" rappresenta il metro dell'estensione della tutela, sul marchio che gode di rinomanza si riflette in termini di protezione così ampia da essere svincolata dal rischio di confusione.

Ne segue dunque che, come è stato sottolineato,¹⁵⁷ la quasi integrale corrispondenza fra i presupposti di tutela richiesti per il marchio che gode di rinomanza e fra le prove che devono essere fornite per potersi avvalere in linea generale della protezione di un "segno distintivo", può portare a concludere che vi sia una sostanziale continuità fra le diverse tipologie di marchio secondo la classificazione tradizionale che li distingue in "deboli," "normali," "forti" e "rinomati".

Sempre in argomento, è stato rilevato¹⁵⁸ che è altresì ravvisabile un collegamento tra la fattispecie del marchio che gode di rinomanza e l'acquisto del "carattere distintivo" di un marchio con l'uso, dettato dal

¹⁵⁷ Cfr., L. MANSANI, "La capacità distintiva come concetto dinamico", cit., pagg. 25-26 e M. RICOLFI, "I segni distintivi", cit., pag. 139 ss.

¹⁵⁸ Cfr., G. E. SIRONI, "La 'percezione' del pubblico interessato", cit., pag. 132.

riferimento alla conoscenza del segno da parte di una frazione significativa del pubblico.

In proposito, invero, dalla giurisprudenza comunitaria¹⁵⁹ è emerso che l'elemento della conoscenza del segno come marchio da parte di una frazione significativa del pubblico di riferimento è considerato il presupposto necessario sia per l'acquisto di "carattere distintivo," sia per il riconoscimento al segno della sua notorietà/rinomanza.

Dalla disamina delle decisioni comunitarie è altresì riscontrabile l'identità dei criteri e degli indizi di fatto su cui in generale ci si deve basare per stabilire se sussiste la conoscenza da parte di una frazione significativa, quali intensità dell'uso, sua durata, investimenti pubblicitari, ambito territoriale di conoscenza ed indagini demoscopiche, non potendo basarsi tale esame unicamente su dati generici quali ad esempio quelli costituiti dalle sole percentuali.

Dunque, pare si possa rilevare una certa continuità tra le ipotesi di marchio rinomato e marchio riabilitato con l'uso poiché entrambe presuppongono una conoscenza e quindi una percezione del segno come marchio di un certo imprenditore da parte di una frazione significativa del pubblico.

¹⁵⁹ Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit., caso *Windsurfing Chiemsee*; Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, cit., caso *General Motors* e Corte di Giustizia CE, 29 aprile 2004, cit., caso *Eurocermex*.

Ne segue, come è stato notato¹⁶⁰, che la differenza tra le due fattispecie non è tanto nei fatti costitutivi ma nel diverso rilievo da attribuire al concetto di frazione o parte significativa del pubblico.

Infatti, in relazione al *secondary meaning* assumerà rilievo il fatto in sé che una frazione significativa del pubblico pertinente percepisca il segno come marchio, mentre ai fini della disciplina del marchio che gode di rinomanza la frazione significativa coincide con la soglia a partire dalla quale l'uso del segno da parte del terzo può trarre indebito vantaggio o pregiudicare il carattere distintivo o la rinomanza del segno.

Quindi, in entrambi i casi, l'elemento di risalto è rappresentato dal dato sostanziale della conoscenza del marchio da parte dei consumatori.

Conseguentemente, sembra possa affermarsi che la differenza tra i due casi sia quantitativa e non qualitativa.

In quest'ottica, in definitiva, i marchi si differenzerebbero essenzialmente per il diverso grado di "carattere distintivo" che avrebbero nella percezione del pubblico di riferimento.

In tale valutazione, inoltre, per tutte le ragioni fin qui illustrate, si dovrà tenere in considerazione l'evoluzione dinamica di tale percezione che a sua volta rifletterà le variazioni della realtà economica.

Saranno dunque le regole di mercato ad incidere su come il segno possa essere avvertito dal pubblico di riferimento.

In ogni caso, si può concludere rilevando che un marchio rinomato che ha "carattere distintivo" in sé considerato o grazie all'acquisto per effetto

¹⁶⁰ Cfr., G. E. SIRONI, "La 'percezione' del pubblico interessato", cit., pag. 132.

del fenomeno della riabilitazione può beneficiare di una tutela che potrà estendersi anche a segni più lontani tra loro (purchè ci sia almeno un “nesso”) o a prodotti non affini.

Quindi, l’individuazione del “carattere distintivo” di un segno così come percepito dal pubblico costituisce l’elemento centrale della protezione accordata al marchio.

Pertanto, tanto maggiore è la percezione che il pubblico ha di una connessione, di cui è consapevole, fra il segno e il suo titolare, tanto più vasta è la tutela, anche ultramerceologica ed in relazione ad interferenze non confusorie, di cui il marchio può beneficiare.

Dalle considerazioni svolte si può concludere ribadendo nuovamente il ruolo di protagonista svolto dal “carattere distintivo” di un segno e di come il suo modularsi possa incidere sull’estensione della tutela.

Sempre in argomento, invero, è stato messo in luce che confondibilità e “carattere distintivo” di un marchio sono aspetti di un unico fenomeno,¹⁶¹ essendo infatti speculare alla condizione della distintività del segno la sua tutela contro la confondibilità¹⁶².

Ciò premesso, è fondamentale – da un lato – evitare di effettuare un’applicazione meccanica dei principi precedentemente illustrati sulla correlazione tra il “carattere distintivo” e l’ampiezza della tutela, senza svolgere un’indagine sull’effettiva portata del marchio in termini di

¹⁶¹ Cfr., A. VANZETTI – V. DI CATALDO, “Manuale di diritto industriale,” cit., pag. 134 e C. GALLI, “Problemi attuali in tema di marchi farmaceutici”, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, pagg. 13 e 27.

¹⁶² Cfr., S. SANDRI, “Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel”, in *Il Dir. Ind.*, 2/2009, pag. 116.

“carattere distintivo”, e – dall’altro lato – tenere presente che la notorietà del marchio non consente di prescindere dalla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la sua tutela. In altri termini non è possibile prescindere dall’indagine in merito all’esistenza della confondibilità o al riscontro del “nesso”¹⁶³ nel caso del marchio rinomato, da parte del pubblico interessato.

Più in generale, può affermarsi che se in linea di massima si ha tutela quando la funzione distintiva, sotto i più diversi profili, è in qualche modo pregiudicata, e nel caso del marchio che gode di rinomanza anche le ulteriori, si deve altresì comunque riconoscere che vi è protezione ove un “segno” è percepito come portatore di un messaggio distintivo.¹⁶⁴

In definitiva, si può affermare che si assiste ad una significativa convergenza nell’individuare nel “carattere distintivo” di un segno, così come percepito dal pubblico, l’elemento fondamentale per stabilire l’ampiezza della sua sfera di protezione.

¹⁶³ Cfr., Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, in causa C-408/01, in GADI 2003 (4608), caso Adidas, secondo cui *“La tutela del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio rinomato ed il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E’ sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa.”*

¹⁶⁴ Cfr., C. GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nel diritto comunitario”, cit., pag. 429.

4.3. “Carattere distintivo” e notorietà.

Come si è avuto modo di illustrare fin qui, nella giurisprudenza comunitaria è corrente l’affermazione secondo la quale l’intensità della distintività del marchio – conseguita attraverso il suo uso diffuso o l’apporto pubblicitario – e quindi la sua notorietà, concorre a determinare la probabilità della confusione tra marchi e a modulare la dimensione della protezione.

Il rilievo attribuito alla notorietà del marchio nella valutazione del rischio di confusione discende peraltro già dal *Considerando* 10 della Direttiva CE, in base al quale la valutazione della sussistenza della confondibilità “*dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio d’impresa e il segno usato o registrato e dal grado di somiglianza tra il marchio d’impresa e il segno e tra i prodotti o i servizi designati.*”

Quindi, il fatto che un marchio sia dotato di elevato “carattere distintivo” a causa della sua notorietà influenza positivamente la valutazione della confondibilità con segni altrui.

Invero, come è stato più volte sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria, a cominciare dal caso *Canon*,¹⁶⁵ “*Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in*

¹⁶⁵ Cfr., fra le altre, Corte di Giustizia CE, 29 settembre 1998, in causa C-39/97, cit. e Tribunale di Primo Grado CE, 21 aprile 2005, nel procedimento T-164/03, cit., caso *Ampafrance*.

considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi contraddistinti sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.”

Dall'applicazione del principio giurisprudenziale sopra espresso deriva che al marchio dovrà essere attribuita una tutela maggiore o minore a seguito della valutazione della somiglianza sia tra i segni che tra i prodotti, in base alla forza distintiva che il segno ha assunto nel tempo nella percezione del pubblico di riferimento, e a sua volta influenzata dalla notorietà che esso ha raggiunto sul mercato.

Infatti, la notorietà e l'accresciuto carattere distintivo che ne deriva ampliano progressivamente la tutela accordata al marchio.

Emerge dunque lo stretto collegamento tra “carattere distintivo” e notorietà nel senso che quest'ultima solitamente contribuisce ad aumentare il “carattere distintivo” di un segno e in alcuni casi costituisce il presupposto indispensabile per il verificarsi del fenomeno del *secondary meaning*.

Questo principio, invero, è stato espresso dalla giurisprudenza comunitaria¹⁶⁶ in diverse pronunce ove è dato leggere che *“L'esistenza di un carattere distintivo superiore al normale, a motivo della conoscenza del marchio sul mercato presso il pubblico, presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte significativa del pubblico interessato, senza che debba necessariamente avere notorietà ai sensi dell'art. 8.5 del Regolamento sul marchio comunitario. Non si può stabilire in maniera generale, ad esempio facendo ricorso a percentuali determinate*

¹⁶⁶ Cfr., Corte di Giustizia CE, 12 luglio 2006, cit., caso *Vitakraft*; Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit., caso *Windsurfing Chiemsee* e Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, cit., caso *Lloyd*.

relative al grado di conoscenza che il pubblico ha del marchio negli ambienti interessati, che un marchio ha un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico. Occorre tuttavia riconoscere una certa interdipendenza tra la conoscenza presso il pubblico di un marchio ed il carattere distintivo di quest'ultimo nel senso che, più il marchio è conosciuto dal pubblico di riferimento, più il carattere distintivo di tale marchio risulta rafforzato”.

Ciò premesso, tuttavia, al di là di possibili connessioni tra notorietà e “carattere distintivo” nei termini di cui sopra, è importante focalizzare nuovamente l’attenzione sulla circostanza, che si è del pari prospettata in tema di rinomanza, che qualsiasi indagine sulla notorietà non può eludere la rilevanza pregnante del giudizio finale sulla sussistenza di un “carattere distintivo.”

Questo principio è ben espresso dalla giurisprudenza comunitaria¹⁶⁷ che, da una parte, sottolinea come il requisito della notorietà non sia di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento di un “carattere distintivo” particolare del segno, essendo di contro necessario tenere conto di tutti i fattori che caratterizzano il marchio, e, dall’altra parte, stabilisce che per determinare il “carattere distintivo” di un marchio e quindi valutare se esso abbia un “carattere distintivo” elevato, occorre analizzare globalmente la sua idoneità, più o meno grande, ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere i prodotti o i servizi da esso contrassegnato da quelli di altre imprese.

¹⁶⁷ Cfr., Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1009, in causa 342/97, cit., caso *Lloyd*.

Segnatamente, la Corte di Giustizia¹⁶⁸ ha rilevato che *“Non si può indicare in generale ad esempio facendo ricorso a determinate percentuali relative al grado di notorietà del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia un forte carattere distintivo. Il carattere distintivo di un marchio non è collegato unicamente all’ampiezza della sua notorietà”*; e che *“Per valutare un carattere distintivo particolare, non occorre far riferimento schematicamente a percentuali di notorietà che possono risultare dai sondaggi. Il riconoscimento di un carattere distintivo particolare dipenderebbe per contro da una valutazione qualitativa di tutti i fattori che costituiscono la notorietà di un marchio, ivi compreso il grado di carattere distintivo iniziale, la durata e la rilevanza del suo uso, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’immagine di qualità che gli ambienti interessati associano al marchio, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e di industria o di altre associazioni professionali.”*

Sempre in argomento, degna di nota è altresì la decisione del Tribunale di Primo Grado CE, del 29 aprile 2004,¹⁶⁹ che ha stabilito che *“Dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 3.3 della Direttiva 104/89 [ora 95/2008] risulta che l’acquisizione di un carattere distintivo con l’uso del marchio richiede che almeno una frazione*

¹⁶⁸ Cfr., nota 163.

¹⁶⁹ Nel procedimento T-399/02, cit., caso *Eurocermex*.

significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata. Tuttavia le circostanze nelle quali la condizione collegata all'acquisizione di un carattere distintivo con l'uso possa essere considerata soddisfatta non possono essere accertate solo in base a dati generali ed astratti, come percentuali determinate. Occorre altresì tenere conto, ai fini dell'acquisizione di un carattere distintivo mediante l'uso, di fattori come – fra l'altro – la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio e l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, dichiarazioni di camere di commercio e di industria o di altre associazioni professionali nonché sondaggi di opinione”.

D'altro canto che il “carattere distintivo” sia qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla notorietà e che soprattutto quest'ultima non dispieghi alcun effetto se non accompagnata dal primo, è principio espresso altresì dalla dottrina che ha puntualizzato che la notorietà rilevante ai fini della sussistenza di “carattere distintivo” non è la semplice notorietà *tout court* derivante dal mero uso di un segno, bensì una notorietà “qualificata,” cui faccia cioè seguito la percezione della natura distintiva del segno da parte del pubblico.

In questo senso, è stato altresì evidenziato che il concetto di “notorietà qualificata” sembra fondersi con quello di “carattere distintivo” al punto da diventare sinonimi, non potendo essere ritenuta sufficiente una mera

notorietà non affiancata dalla concomitante percezione del segno come marchio.¹⁷⁰

In questa prospettiva, si può più in generale rilevare che il “carattere distintivo” di un segno dipende in modo decisivo dal fatto che, anche grazie alla sua notorietà, il pubblico di riferimento lo ricollega univocamente ad un determinato imprenditore.

Le considerazioni che precedono, trasferite sul diverso piano della tutela, possono tradursi nell’assunto che la dimostrazione dell’elevata notorietà e del “carattere distintivo” di un marchio costituiscono il presupposto indispensabile perché esso possa accedere ad una tutela sempre più estesa che ha il suo punto d’arrivo nella speciale protezione riservata al marchio che gode di rinomanza.

Sotto altro aspetto, per quanto concerne la posizione occupata dal “carattere distintivo” del segno nel giudizio di confondibilità, è stato osservato che se il “carattere distintivo” del segno svolge un ruolo determinante (seppur su un piano di parità con gli altri fattori rilevanti nella percezione del pubblico) ai fini della sussistenza del rischio di confusione, la portata da attribuire alla forza distintiva del segno, ovvero il peso da assegnare ad essa nel predetto giudizio, sarà minore o maggiore a seconda del concreto “livello” distintivo del segno. Se cioè questo è poco elevato ad esso verrà riservata una scarsa considerazione; all’opposto, in presenza di

¹⁷⁰ Cfr., in particolare, A. VANZETTI – V. DI CATALDO, “Manuale di diritto industriale”, cit., pag. 39 e G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato”, cit., pag. 131.

segno dotato di un alto grado di “carattere distintivo”, a quest’ultimo verrà riconosciuta un’importanza più ampia.

Emerge pertanto una forte compenetrazione tra “carattere distintivo” e possibilità di confusione, poiché il primo incide sulla seconda e quindi quest’ultima è influenzata e dipende dal “carattere distintivo” del marchio a sua volta determinato in funzione delle valutazioni del pubblico stesso.¹⁷¹

L’importanza della intensità della distintività del segno al fine della tutela è stata, peraltro, sottolineata dalla sentenza della Corte di Giustizia, del 27 novembre 2008, caso *Intel*.¹⁷²

In quella sede, infatti, è stato posto l’accento sul fatto che più il carattere distintivo e la notorietà di un marchio anteriore sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione.

Il caso aveva riguardato la richiesta di annullamento della registrazione nazionale inglese del marchio “INTELMARK,” per contrassegnare servizi di marketing e comunicazione compresi nella classe 35 dell’Accordo di Nizza, e di titolarità della “CPM United Kingdom Ltd”.

La domanda era stata avanzata da parte della “Intel Corporation”, sulla base dell’anteriore registrazione comunitaria ed inglese del marchio “INTEL,” per contraddistinguere computer e prodotti e servizi informatici rientranti nelle classi 9, 16, 38 e 42.

La questione era nata da un’azione di nullità del marchio “INTELMARK” promossa da Intel Corporation avanti all’UK Trade Mark

¹⁷¹ Cfr., G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato”, cit., pag. 135.

¹⁷² Nel procedimento C-252/07.

Registry sul fondamento dell'articolo 47.2 della legge marchi inglese, facendo cioè valere il fatto che l'uso del marchio "INTELMARK" avrebbe potuto trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore "INTEL" ovvero avrebbe potuto recare pregiudizio ad esso ai sensi delle norme che accordano protezione al marchio che gode di rinomanza.

Il Giudice inglese aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali attinenti all'interpretazione del concetto di rinomanza ed all'identificazione dell'ambito di protezione del marchio.

In particolare, il Giudice nazionale si era interrogato sulle condizioni e sulla portata della tutela di un marchio anteriore notorio come previsto dagli artt. 4.4, lett. a) e 5.3 della Direttiva CE ¹⁷³ nella misura in cui le circostanze di fatto avessero dimostrato che si era in presenza di una tale tipologia di marchio.

Segnatamente, ai giudici comunitari era stato sottoposto, tra gli altri, il seguente quesito:

“1. Qualora, ai sensi dell'art. 4. 4, lett. a) della Direttiva:

¹⁷³ Il testo dell'art. 4.4, lett. a) della Direttiva CE 104/89 [ora 95/2008] è il seguente: “Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”; per il contenuto dell'art. 5.3, il cui testo è sostanzialmente identico, cfr. nota 153.

- a) un marchio goda di ampia notorietà per taluni specifici tipi di prodotti o servizi;*
- b) questi prodotti o servizi siano diversi o siano sostanzialmente diversi dai prodotti o servizi del marchio di impresa posteriore;*
- c) il marchio di impresa anteriore sia unico rispetto a qualsiasi prodotto o servizio;*
- d) il marchio di impresa anteriore sia richiamato alla mente del consumatore medio nel caso in cui questi si trovi di fronte al marchio di impresa successivo usato per i servizi del marchio posteriore, se questi fatti siano sufficienti di per sé a stabilire un “nesso” e/o un indebito vantaggio e/o un pregiudizio ai sensi di detto articolo”.*

I giudici comunitari, in quell'occasione, dopo aver statuito che le violazioni espresse negli articoli di riferimento della Direttiva sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore a causa del quale il pubblico interessato accosta un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un “nesso” tra loro, pur non confondendoli, e aver conseguentemente osservato che in mancanza di tale “nesso” nella mente del pubblico l'uso del marchio non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal “carattere distintivo” o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio, proseguono il discorso evidenziando come l'esistenza di tale connessione debba essere valutata globalmente, ovvero tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

L'indagine della Corte si sposta poi sull'individuazione dei predetti elementi rilevanti quali *“il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; la*

natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato; il livello di notorietà del marchio anteriore; la distintività, intrinseca o acquisita grazie all'uso, del marchio anteriore e l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.”

La sentenza appare degna di nota, ai fini della presente trattazione, soprattutto poiché mette espressamente in risalto la valenza autonoma del requisito del “carattere distintivo” di un segno rispetto alla sua notorietà indicando altresì esplicitamente che la distintività del segno è un elemento da prendere in considerazione al fine di stabilire se esiste un “nesso” tra i marchi in conflitto e più in generale un pericolo di confusione.

La Corte, infatti, rileva che *“Occorre valutare che taluni marchi possono aver acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è registrato accosti i marchi in conflitto l'uno all'altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore. Ciò considerato, per valutare l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto può essere necessario prendere in considerazione il livello di notorietà del marchio anteriore onde accertare se tale marchio sia noto non solamente al suo pubblico di riferimento”*.

E nel proseguire poi il discorso sulla possibile sussistenza del collegamento mentale, osserva che *“Allo stesso modo, più il marchio anteriore presenta un carattere distintivo forte, non importa se intrinseco o acquisito grazie all’uso che ne è stato fatto, più è verosimile che, dinanzi ad un marchio posteriore identico o simile, il pubblico pertinente ricordi tale marchio anteriore.”*

Ne segue che l’effettiva sussistenza, ovvero in termini quantitativi, del “carattere distintivo” di un segno, oltre ad avere un ruolo indipendente nell’individuazione dell’eventuale “nesso,” contribuisce ad aumentare la possibilità che il pubblico pertinente, dinanzi ad un marchio posteriore identico o simile a quello anteriore, ricordi quest’ultimo.

In proposito, sottolinea la Corte che *“Così, al fine di stabilire se esista un nesso tra i marchi in conflitto, occorre prendere in considerazione anche la distintività del marchio anteriore. Al riguardo, nella misura in cui l’idoneità di un marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato o viene utilizzato e, per ciò stesso, il suo carattere distintivo sono ancora più forti allorché tale marchio è unico – vale a dire, trattandosi di un marchio denominativo come ‘INTEL’, quando il termine di cui il marchio consta non è già stato utilizzato da alcuno per altro prodotto o servizio se non dal suo titolare per i prodotti o servizi da esso commercializzati –, occorre verificare se il marchio anteriore sia unico o essenzialmente unico”*.

La pronuncia, peraltro, precisa che l'indagine sul pregiudizio al "carattere distintivo" non è necessariamente legata e vincolata all'unicità del marchio anteriore.

Invero, puntualizza la Corte che *“Un marchio notorio, ha necessariamente ‘carattere distintivo’, acquisito se non altro grazie all’uso. Pertanto anche se un marchio anteriore notorio non è unico, l’uso di un marchio identico o simile posteriore può riuscire ad indebolire il ‘carattere distintivo’ di cui gode il marchio anteriore.”*

Tuttavia, nella medesima circostanza viene altresì ravvisato che al fine dell'esistenza di una violazione, la ricerca del reale gradiente di "carattere distintivo" rappresenta la chiave di volta.

Ed infatti la Corte spiega che *“Più il marchio anteriore presenta un carattere unico, però, più l’uso di un marchio posteriore identico o simile sarà in grado di recare pregiudizio al suo ‘carattere distintivo’”*.

Più in generale, anche dalla disamina della decisione in rassegna, si può affermare, come del resto i giudici comunitari hanno già avuto modo di dichiarare¹⁷⁴ trattando del livello di notorietà e della distintività di un marchio anteriore, che più il "carattere distintivo" e la notorietà di un marchio anteriore sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione, in presenza di una concreta possibilità di confusione o agganciamento per il pubblico rilevante.

Alla luce delle osservazioni fin qui svolte, pare potersi concludere che ad un segno è riconosciuta tutela quando lo stesso è portatore di un

¹⁷⁴ Cfr., Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, cit., caso *General Motors*.

messaggio specifico e non solo generico, implicando siffatta circostanza che il segno sia dotato di “carattere distintivo”.¹⁷⁵

Conseguentemente, la notorietà diffusa di un segno, il fatto che sia abbastanza conosciuto, piuttosto reputato, e persino rinomato, di per sé soli non hanno alcun rilievo, anche sotto il profilo della protezione, se non viene dimostrata – secondo specifici strumenti i cui risultati siano suffragati da prove adeguate – la sussistenza del “carattere distintivo” e del suo gradiente.

Tale indagine, peraltro, costituisce il presupposto dell’ulteriore corollario in base al quale la difesa di un segno distintivo si ha quando si verifica una lesione al suo “carattere distintivo,” la quale si riscontra quando c’è pericolo di confusione o agganciamento parassitario.

Sempre in argomento, è infatti stato osservato¹⁷⁶ che dove c’è confondibilità o agganciamento allora vi è sicuramente un’entità dotata di “carattere distintivo,” in quanto c’è un segno capace di comunicare un messaggio con il quale un segno imitante potrebbe interferire.

Infine, l’entità del “carattere distintivo” di un segno rimane in ogni caso il presupposto essenziale ai fini della determinazione dell’ampiezza della sua sfera di protezione.

¹⁷⁵ Cfr., C. GALLI, “I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione ed innovazione,” cit., pag. 11.

¹⁷⁶ Cfr., C. GALLI, “I ‘nuovi’ livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione ed innovazione,” cit., nota 15, pag. 11.

4.4. La rilevanza dei fattori che dimostrano il “carattere distintivo” ai fini della tutela.

Nel paragrafi precedenti si è cercato di spiegare che l'intensità del “carattere distintivo” di un segno riveste un ruolo basilare nell'individuazione del suo spazio di tutela.

Se dunque il livello di “carattere distintivo” raggiunto dal marchio determina l'ampiezza di protezione di cui esso può beneficiare, ne deriva che la prova del grado di “carattere distintivo” occupa uno spazio di significativo rilievo in tale indagine.

In argomento, si è già avuto modo di illustrare che la giurisprudenza comunitaria ha dettato i parametri di riferimento per l'individuazione e la determinazione del “carattere distintivo” di un marchio, che si possono riassumere nelle particolari qualità intrinseche del segno, nella quota di mercato detenuta, nell'intensità, estensione geografica, durata dell'uso ed entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo ed infine nella percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, unitamente alle dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali e nei sondaggi di opinione.

Nella medesima sede, in particolare, si è focalizzata l'attenzione sul fatto che tali elementi devono essere dimostrati con prove adeguate, non essendo rilevanti i risultati non fondati su quegli indici o che comunque non

consentono di individuarli; né i casi in cui la “consistenza” di quei fattori non è determinabile (ad esempio, casi in cui non è esattamente determinabile la quota di mercato o l’acquisto della notorietà).

In termini di tutela, l’attenzione da prestare agli stessi coefficienti si sposta precipuamente sull’esistenza e l’elevato livello di una connessione consapevole, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e l’impresa del titolare.

In argomento, infatti, la giurisprudenza comunitaria ¹⁷⁷ ha ripetutamente affermato che *“L’entità delle spese pubblicitarie, promozionali e di marketing, così come del fatturato e della quota di mercato, sono determinanti al fine di provare un elevato grado di ‘carattere distintivo’ solo se si dimostra che hanno avuto il concreto effetto di consentire al pubblico interessato di istituire una connessione diretta fra il marchio e la sua origine.”*

Ne segue che il titolare del marchio, al fine di beneficiare della tutela, deve dimostrare di aver effettuato degli investimenti per il “carattere distintivo” del segno.

Conseguentemente, i fattori che dimostrano il “carattere distintivo” del marchio rilevano ai fini della protezione se e nella misura in cui sono preordinati ad istituire un collegamento immediato idoneo ad indicare l’origine imprenditoriale.

L’assunto di cui sopra trova conferma in diverse decisioni.

¹⁷⁷ Cfr., Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, cit., caso *Windsurfing Chiemsee*.

In argomento, significativa appare la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia, in data 7 luglio 2005,¹⁷⁸ relativamente ad una questione riguardante la registrazione come marchio di una locuzione facente parte di un'espressione più ampia e già precedentemente registrata.

Il caso aveva riguardato la dicitura "HAVE A BREAK" che formava parte dell'antecedente dizione "HAVE A BREAK – HAVE A KIT KAT".

La Corte di Giustizia era stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che l'utilizzo come "segno distintivo" di una parte di marchio che aveva già formato oggetto di una registrazione più complessa potesse essere considerato idoneo a provare il "carattere distintivo" del primo.

I giudici comunitari, sul punto, hanno stabilito che *"Il carattere distintivo di un marchio di cui all'art. 3.3 della Direttiva CE 89/104 [ora 95/2008] può essere acquisito a seguito dell'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo"* e che *"L'uso di una locuzione quale elemento componente di un marchio denominativo può, in linea di principio, far sì che essa acquisisca il carattere distintivo necessario per poter essere registrata come marchio. La prova del carattere distintivo, acquisito attraverso l'uso come componente di un marchio complessivo, presuppone che gli ambienti interessati percepiscano l'elemento in questione, separatamente utilizzato, in modo tale da identificare un prodotto come proveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguerlo da quelli di altre imprese"*.

¹⁷⁸ In causa C-353/03.

In materia, degna di nota è altresì la sentenza del Tribunale di Primo Grado CE, del 10 maggio 2007, caso *Nasdaq*.¹⁷⁹

In quell'occasione il Tribunale si era pronunciato sulla domanda di registrazione di un marchio comunitario costituito da un segno simile ad un altro marchio comunitario notorio registrato in precedenza.

La questione affrontata dal Tribunale, più precisamente, era se un terzo si potesse appropriare di un marchio anteriore notorio al fine di contraddistinguere i propri prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti da quelle dei prodotti contrassegnati con il marchio anteriore.

La controversia era nata a seguito dell'opposizione, da parte della società americana Nasdaq Stock Market che aveva ottenuto in precedenza la registrazione del marchio comunitario "NASDAQ" per una serie di servizi finanziari, alla richiesta presentata all'UAMI dalla società Antartica e relativa alla registrazione del marchio "NASDAQ" per una serie di articoli sportivi.

Il Tribunale di Primo Grado CE, dopo aver accertato che il segno anteriore "NASDAQ" era stato effettivamente usato come marchio, aveva altresì riscontrato che il segno era apparso su numerosi giornali distribuiti nel territorio comunitario ed anche in programmi televisivi seguiti da un considerevole numero di spettatori.

Segnatamente, il Tribunale aveva rilevato che *"Il titolare del marchio aveva poi dimostrato di aver realizzato ingenti investimenti pubblicitari e*

¹⁷⁹ Nel procedimento T-47/06.

promozionali al fine di ottenere un'elevata esposizione mediatica del marchio 'NASDAQ'."

I giudici comunitari avevano conseguentemente concluso che tali prove potessero essere considerate idonee a ritenere che il segno godesse di notorietà presso gli operatori professionali dei mercati finanziari e presso la parte del pubblico dei consumatori interessata alle notizie di carattere finanziario, e inoltre che le frequenti apparizioni del marchio non solo sulla stampa finanziaria ma anche su quella generalista lo avessero reso noto anche presso il grande pubblico.

La pronuncia, tenuto conto del "carattere distintivo" forte e della rinomanza del segno distintivo, aveva concluso confermando la decisione dell'UAMI che aveva respinto la domanda di registrazione proposta dalla società Antartica, evidenziando quanto possa essere arduo per un terzo ottenere la registrazione di un segno simile ad un marchio dotato di elevato "carattere distintivo" e notorio.

Dall'esame delle decisioni in rassegna si può trarre il corollario secondo cui chi invoca la tutela del marchio deve dimostrarne non solo la notorietà ma anche la circostanza che il segno sia percepito dalle cerchie interessate come segno di origine imprenditoriale. In altri termini: non si potrà ricorrere semplicemente al notorio, ma occorrerà una prova specifica.

In questa prospettiva, più in generale, emerge che il dato decisivo degli sforzi compiuti dal titolare del marchio per accreditare il proprio segno

sul mercato non consiste tanto e solo nella dimostrazione di averli compiuti, ma piuttosto nel loro risultato¹⁸⁰.

Invero, l'attività promozionale svolta dal titolare deve essere orientata all'assunzione da parte del segno del significato di marchio; deve pertanto essere idonea a far assumere al pubblico la percezione di un collegamento univoco con il produttore.

In quest'ottica, ad esempio, è stata negata la tutela, rispettivamente, alla forma di certe caramelle¹⁸¹ ed alla confezione ottagonale¹⁸² contenente otto unità di un noto prodotto dolciario in quanto, pur essendo quei prodotti protagonisti di ampie campagne pubblicitarie e detenendo significative quote di mercato, le forme delle quali veniva richiesta una protezione esclusiva non risultavano essere state oggetto di specifici sforzi promozionali idonei a far assumere al pubblico la percezione di un collegamento con il loro produttore, poichè esse non risultavano essere percepite come caratterizzanti quei particolari prodotti.

Infatti, il Tribunale di Primo Grado CE ha affermato il principio che *“Perché le spese pubblicitarie e le indagini demoscopiche assumano rilievo occorre che esse abbiano avuto ad oggetto specificamente l'elemento il cui carattere distintivo è in discussione.”*

¹⁸⁰ Cfr., Trib. Milano, 19 aprile 2005, cit.

¹⁸¹ Cfr., Tribunale di Primo Grado CE, 10 novembre 2004, nel procedimento T-396/02 e Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2006, cit., caso *Storck*.

¹⁸² Cfr., Comm. Ricorso UAMI, 10 aprile 2003, R 711/2001-2, caso *Toblerone*.

Sempre in argomento, il Tribunale di Primo Grado CE, con sentenza del 12 luglio 2006,¹⁸³ ha statuito che *“La diffusione di cataloghi e listini prezzi per suffragare la conoscenza di propri marchi anteriori presso il pubblico, senza indicazioni né prove relative alla loro distribuzione presso il pubblico o all’entità della loro eventuale distribuzione non è sufficiente per provare il carattere distintivo di un segno e beneficiare della relativa tutela, essendo necessario che i materiali probatori si riferiscano allo specifico elemento la cui distintività è in discussione.”*

Alla luce di quanto fin qui esposto, si può dunque concludere che la dimostrazione di un alto livello di “carattere distintivo” è data soprattutto da prove di investimenti effettuati per consentire la connessione segno/imprenditore nella mente del pubblico di riferimento. Ed altresì che la medesima dimostrazione è la condizione necessaria affinché al marchio possa essere accordata una tutela più o meno estesa in quanto modulata dal “carattere distintivo.”¹⁸⁴

¹⁸³ In causa T-277/04, cit., caso *Vitakraft*.

¹⁸⁴ Un principio analogo è stato espresso dal Tribunale di Torino che con sentenza del 19 ottobre 1999, cit. ha negato la protezione alla parola “NOUGATINE” per contraddistinguere una caramella di mandorlato rivestita di cioccolato poiché l’attrice non aveva fornito alcuna dimostrazione diretta circa l’avvenuta realizzazione di un’attinenza, ovvero di una stretta relazione tra il marchio “NOUGATINE” e l’impresa titolare, nei termini fin specificati e delineati.

4.5. L'oggetto specifico della tutela.

Per comprendere quale sia il livello del “carattere distintivo” di un marchio, e dunque l'ampiezza della sua tutela, occorre dunque porsi le seguenti questioni: i segni distintivi imitati sono effettivamente conosciuti, sono cioè stati usati in modo intenso, territorialmente ampio e per lungo tempo? Il pubblico di riferimento li riconduce effettivamente ad un'unica impresa, o sono invece diffusi a tal punto che una simile connessione non è più possibile? Hanno – in sé considerati – o acquisito nel tempo, un sufficiente grado di originalità, oppure sono – e sono rimasti – intrinsecamente banali (si pensi ad un colore primario od alla forma di una bottiglia), e conseguentemente la loro protezione esclusiva si risolverebbe in un ingiustificato monopolio?

Sul punto, è stato osservato¹⁸⁵ che se le risposte alle predette domande sono in tutto o in gran parte affermative, il carattere usurpativo dell'imitazione appare evidente e questa va repressa anche se sui prodotti è apposto il diverso marchio dell'imitatore e se questi appartengono ad un settore merceologico diverso da quello in cui i prodotti imitati si sono affermati. Diversamente, se cioè le risposte sono in tutto o in gran parte negative, e soprattutto se emerge che nessuna connessione immediata sorge nella percezione del pubblico fra gli elementi riprodotti e l'impresa che si ritiene danneggiata, la tutela va accordata solo in misura limitata o

¹⁸⁵ Cfr., L. MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, cit., pagg. 23-24.

semplicemente negata, in particolare in relazione a prodotti non affini, considerando l'iniziativa censurata frutto di un'accettabile dinamica concorrenziale.

Ne segue che, stabilito che la protezione di un marchio è conferita una volta provato il "carattere distintivo" del segno con indici specifici e finalizzati in tal senso, l'indagine deve tuttavia proseguire per individuare l'oggetto preciso della tutela.

Conseguentemente, è necessario visualizzare gli elementi del marchio che effettivamente rappresentano il patrimonio esclusivo del titolare perché, se più in generale, anche alla luce di quanto si è detto, solo gli elementi percepiti come portatori di un messaggio distintivo sono tutelabili, allo stesso tempo la protezione va accordata agli elementi che, nella concreta realtà di mercato, determinano un richiamo a quel messaggio distintivo.¹⁸⁶

Pertanto, gli ulteriori quesiti da porsi in termini di protezione del marchio possono riassumersi nel domandarsi se davvero gli elementi imitati costituiscono un patrimonio esclusivo di chi lamenta la contraffazione (il che si verificherà ove gli investimenti pubblicitari e promozionali effettuati da chi si ritiene usurpato hanno effettivamente riguardato quegli specifici elementi – o alcuni di essi – generando o rafforzando nel pubblico la percezione che si tratti di quelli tipici di un certo produttore) o se invece la

¹⁸⁶ Cfr., A. VANZETTI – V. DI CATALDO, "Manuale di diritto industriale", cit., pagg. 141-142, 215, 178-179 e 211-229; C. GALLI, "Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario", cit., pag. 429 e L. MANSANI, "La capacità distintiva come concetto dinamico", cit., pag. 23.

tutela vada negata o circoscritta in quanto quegli sforzi promozionali hanno riguardato genericamente il marchio, senza favorire quella percezione.

Dunque, la dimostrazione del “carattere distintivo” di un segno va fornita provando l’esistenza di un collegamento consapevole, nella mente del pubblico, fra il marchio e l’impresa del titolare grazie a prove degli investimenti effettuati per consentire quella connessione e soprattutto alla dimostrazione degli effetti che essi hanno concretamente raggiunto.

In altri termini, la tutela c’è nei limiti in cui i consumatori, posti di fronte ad un prodotto caratterizzato dagli elementi imitati lo identificano come il prodotto di chi ha agito in contraffazione¹⁸⁷.

E’ in questa prospettiva che si inserisce il corollario secondo cui è fondamentale, ai fini della determinazione dell’oggetto della protezione, che l’intera attività di promozione, diffusione e sponsorizzazione di un segno distintivo sia orientata sugli elementi del medesimo che si intendono tutelare e sui quali soli è possibile vantare un’esclusiva, in quanto oggetto di chiari, univoci e concordanti investimenti.

In argomento, sono state effettuate considerazioni interessanti riguardo alla stella a cinque punte rossa bordata di bianco relativa al marchio per bevande “S. PELLEGRINO” e all’analogo stella che compare sulla birra contraddistinta dal marchio “HEINEKEN”.

Al riguardo, è stato osservato¹⁸⁸ che sebbene i due marchi siano conosciuti ed apprezzati da una gran parte del pubblico al quale sono

¹⁸⁷ Salvo il caso del marchio in sè distintivo ma non ancora usato entro il quinquennio di decadenza.

¹⁸⁸ Cfr., L. MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, cit., pag. 26.

destinate le bevande da essi contraddistinte e, più in generale, siano dei marchi rinomati che sono stati oggetto e continuano ad esserlo di un uso intenso, prolungato e territorialmente diffuso, oltre che di efficaci e magari costose campagne pubblicitarie e promozionali, tuttavia, la reputazione, diffusione e pubblicità di cui si è detto, non sono mai state incentrate sulla quasi identica stella che quei marchi includono, almeno in misura sufficiente da consentire al pubblico di percepirla come immediatamente ed esclusivamente connessa ad una specifica impresa.

Dunque, l'Autore ha rilevato che le stelle in questione convivono nei due marchi poiché non hanno acquisito il "carattere distintivo" – nemmeno in senso dinamico – che consentirebbe ad uno dei titolari di beneficiare di una tutela esclusiva al riguardo.

In quella sede, peraltro, è stato altresì rilevato come un discorso diverso possa essere fatto relativamente alla stella di cui si compone il marchio "NEGRONI," proprio sulla base dei rilievi avanzati dall'Autore.

Segnatamente, viene sottolineato che il segno è stato oggetto, in Italia, da molti anni, di un'intensa pubblicità principalmente televisiva (poi richiamata dalle comunicazioni diffuse in tempi più recenti) accompagnata da un noto *jingle* incentrato sulla "stella di Negroni", che individuava appunto nella stella l'elemento distintivo e caratterizzante dei prodotti di quell'impresa.

In conclusione, anche se la stella può essere ritenuta un segno, in sé considerato, abbastanza banale, e pertanto inidoneo ad essere percepito come marchio, può tuttavia ragionevolmente sostenersi che grazie ad un intenso

sforzo promozionale incentrato proprio su quel segno, possa aver acquisito un “carattere distintivo” tale da consentire al pubblico di istituire una connessione immediata fra di esso e l’impresa produttrice, e dunque permettere a quest’ultima di rivendicare su quel segno una protezione esclusiva.

Degna di nota, in proposito, appare la sentenza della Corte di Cassazione, del 12 febbraio 2009, no. 3478,¹⁸⁹ relativa all’utilizzo di una particolare tonalità di viola, precisamente “violetto 6433”, da parte della società AEB S.p.A., per contraddistinguere confezioni contenenti un detergente per impianti di mungitura.

In tale sede, invero, la Suprema Corte rilevava come i Giudici della Corte d’Appello avessero accertato, attraverso prove testimoniali, che i contenitori viola erano un’esclusiva della ditta AEB e che – addirittura – la produttrice dei contenitori in questione, la ditta Plastinova, era obbligata a non fornire in nessun caso a terzi, anche non concorrenti di AEB S.p.A., esemplari di detti contenitori.

In altre parole, veniva evidenziata la circostanza che AEB S.p.A. aveva **investito** sul “violetto 6433” scegliendolo come codice cromatico del proprio prodotto.

Conseguentemente, veniva posto in risalto il fatto che l’elemento rappresentato dal colore “violetto 6433” aveva assunto il ruolo di componente “dominante” di originalità ed individualizzante il prodotto AEB.

¹⁸⁹ In *Il Dir. Ind.*, 3/2009, pagg. 287-297, con commento di L. TAVOLARO.

In buona sostanza, era stata riscontrata la corretta applicazione da parte dei Giudici della Corte d'Appello del principio dell'identificazione di segni che si impongono all'attenzione dell'acquirente determinando, anche con il tempo, l'individuazione del collegamento fra il segno ed il prodotto da esso contrassegnato.

Dunque, era stata fornita la prova dell'elevato "carattere distintivo" del segno dimostrando la sussistenza e l'alta intensità di una connessione consapevole, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e l'impresa del titolare grazie all'entità degli investimenti effettuati per consentire quel collegamento e soprattutto alla dimostrazione degli effetti che i medesimi avevano concretamente raggiunto.

La Corte, invero, sottolinea che *"i Giudici del secondo grado avevano ritenuto che il colore in questione non presentasse di per sé potere individualizzante. Ma che – tuttavia – dall'esame in concreto era risultato accertato che nella fattispecie il "violetto 6433" scelto dalla AEB avesse assunto una funzione individualizzante del prodotto, in quanto era riconoscibile a prima vista dall'acquirente, diventando una connotazione specifica idonea a identificare il prodotto (la confezione) AEB tra gli altri dello stesso genere"*.

Inoltre, l'attenzione viene indirizzata anche sulla considerazione che il colore usato dalla AEB non è un generico viola, bensì una specifica tipologia di viola, e segnatamente il "violetto 6433".

In merito, la Corte osserva altresì che *"la scelta del colore è innegabilmente lontana concettualmente dal prodotto contenuto nei*

contenitori cromaticamente così contrassegnati e che questa circostanza accresce la sua connotazione in termini di identificabilità e distintività”.

Invero, già in sede d’appello, era stato dimostrato che la particolare connotazione cromatica assurgeva ad elemento individualizzante anche alla luce della mancata prova a contrario della presenza di altri bidoncini violacei sul mercato.

In altri termini, l’”originalità” del colore in questione era dettata dal fatto che il recipiente violetto usato dalla AEB per contenere una determinata sostanza era riconoscibile a prima vista dall’acquirente proprio per quel connotato (il colore) e che, conseguentemente, l’impatto attrattivo del particolare colore era in grado di suggerire all’acquirente in modo immediato e sicuro la sensazione di aver individuato il prodotto desiderato.

La Corte – peraltro – nella predetta occasione, aveva poi proseguito il discorso e confermato il generale principio secondo cui non è lesiva ogni imitazione ma occorre che la stessa riproduca le caratteristiche individualizzanti e distintive del prodotto altrui.

Il caso, in particolare, aveva riguardato una causa promossa dalla società AEB S.p.A., innanzi al Tribunale di Brescia, che aveva esposto di utilizzare da anni un tipo di contenitore per detergenti di impianti di mungitura dal colore “violetto 6433” avente la funzione di rappresentare morfologicamente e cromaticamente, con il proprio aspetto esterno, il prodotto denominato idrosan.

La AEB S.p.A. riferiva che la concorrente, la ditta TG Chimica Industriale di T.G., raccolti presso clienti e rivenditori di AEB alcuni di detti

contenitori, li poneva in commercio, riempiendoli con il suo omologo prodotto denominato Agridetergent.

Sulla base di tali presupposti, AEB chiedeva la cessazione del comportamento, configurato come atto di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 cod. civ., nn. 1 e 3 e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, oltre alla pubblicazione della sentenza.

La TG Chimica Industriale si costituiva in giudizio ammettendo di acquistare i suoi contenitori dal medesimo produttore della AEB, già da anni prima, e di aver utilizzato in qualche rara occasione anche i contenitori restituiti dai clienti con l'etichetta AEB. Tuttavia, specificava di aver sostituito l'etichetta con la propria e negava, quindi, qualsiasi possibilità di confusione tra i prodotti, anche perché né la forma, né il colore dei contenitori in questione avevano carattere individualizzante.

La società AEB S.p.A., in primo grado, vede respinta la domanda avanzata, sul motivo della mancata prova dell'efficacia distintiva del contenitore e del colore, nemmeno unitamente considerati.

La Corte d'Appello, su appello della AEB S.p.A., considerava quest'ultimo fondato e – pertanto – riformava totalmente l'impugnata sentenza.

La soccombente TG proponeva ricorso per cassazione che veniva dichiarato completamente infondato poiché, a parere della Corte di Cassazione, i Giudici dell'appello avevano correttamente applicato al caso

esaminato i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di concorrenza sleale per imitazione e confusione.

Segnatamente, la Suprema Corte precisava che i Giudici di secondo grado avevano rilevato che nel caso di specie alcune caratteristiche della confezione del prodotto erano idonee a costituire elementi individualizzanti tali da rendere il prodotto meritevole di tutela verso gli atti di imitazione e confusione.

In secondo grado, infatti, era stato segnalato che l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù del loro "carattere distintivo," a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

Sul punto, era stato ulteriormente precisato che l'ipotesi di concreta concorrenza sleale si spinge ai profili del tutto inessenziali, quali ad esempio l'adozione di un colore speciale.

La Suprema Corte, invero, nel caso che qui ci occupa, aveva affermato che la possibilità che l'adozione di un colore possa assumere carattere individualizzante e determinare profili di concreta concorrenza sleale è principio già formulato dalla giurisprudenza di legittimità.¹⁹⁰

Peraltro, al riguardo, va tenuto presente che anche in materia di marchi la proteggibilità del colore è stata affermata, ancorché limitatamente alla ricorrenza di certe condizioni.

¹⁹⁰ Cfr., Cass. civ., 9 marzo 1998, n. 2578.

La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza del 18 marzo 2008, n. 7254, ha statuito che *“La possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi, sicchè può riconoscersi il ‘carattere distintivo’ solo allorché i colori abbiano tonalità molto particolari o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati, secondo una valutazione che deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, tenendo conto della peculiarità del caso specifico.”*

In applicazione di siffatto principio, la Suprema Corte rileva che i Giudici dell’appello hanno riscontrato la peculiarità del colore adottato e sottolineato come il colore a cui era stata accordata la preferenza risultasse del tutto indifferente alle qualità del prodotto e pertanto dotato di una particolare efficacia individualizzante dei contenitori.

A conclusione dell’analisi, la Suprema Corte giunge ai seguenti enunciati: *“Non è lesiva ogni imitazione ma occorre che la stessa riproduca le caratteristiche individualizzanti e distintive del prodotto altrui”*; *“il colore, anche nella sua veste monocroma può assumere carattere distintivo ed individualizzante. In particolare, il colore di un contenitore, che sia assolutamente inusuale nel suo contesto di uso e slegato dal prodotto-contenuto, può assurgere a elemento attrattivo nel momento d’acquisto, senza che l’apposizione da parte dell’imitatore di una nuova etichetta sul contenitore imitato sia sufficiente allo scopo di superare il rischio di confusione”*; ed ancora che *“laddove il colore è in grado di condurre*

l'acquirente verso una scelta di acquisto veloce e sicura (sensoriale) del prodotto desiderato, tale effetto merita di essere tutelato.”

Dalla disamina degli esempi che precedono deriva – più in generale – che la tutela è conferita per gli elementi sui quali si è compiuta un'attività mirata a creare nel pubblico interessato una connessione marchio/origine imprenditoriale e nella misura in cui tale circostanza si è realmente verificata¹⁹¹.

Infatti, in ultima analisi, sarà comunque l'individuazione del dato o dei dati idonei ad istituire nella mente del pubblico rilevante un collegamento quanto all'origine imprenditoriale, l'elemento discriminante degli effettivi termini della tutela.

4.6. "Carattere distintivo", percezione del pubblico e protezione.

Nel paragrafo precedente ci si è occupati del significato da attribuire all'"identità" del marchio anche e soprattutto ai fini della tutela.

Da ciò deriva che diventa rilevante per il titolare dell'impresa individuare il tipo di messaggio di cui il marchio è portatore e in relazione a ciò intraprendere una serie di attività che mira ad esaltarne gli elementi che costituiranno la sua particolare composizione poiché idonei a trasmettere quelle determinate informazioni.

¹⁹¹ Salvo il caso del marchio in sè distintivo e non ancora usato nel quinquennio di decadenza.

Conseguentemente, gli investimenti promozionali, pubblicitari, e la diffusione in generale del marchio dovranno essere incentrati sui peculiari connotati che in tal modo diventeranno le caratteristiche idonee ad individuare, ovvero contraddistinguere, un marchio.

Il marchio si trasforma, quindi, in uno strumento di conoscenza, un concentrato di notizie e di esperienze relative al prodotto o al servizio contrassegnato che evita al consumatore di ripetere ad ogni acquisto il processo decisionale che lo ha indotto a quella scelta.

In questa prospettiva, un ruolo fondamentale è rivestito dalla comunicazione, in particolare da quella visiva, che si avvale del *brand* anche per evidenziare le informazioni, rendere agevole e rapida la loro fruizione ed imprimere il ricordo nella memoria.

Pertanto, il marchio verrà progettato per catturare l'attenzione del consumatore e per informarlo sulle caratteristiche del prodotto contraddistinto.

Invero, le componenti che entreranno in gioco tramite il marchio al fine di sensibilizzare la percezione del pubblico, attirando la sua concentrazione sul segno saranno essenzialmente la sinteticità del linguaggio e la visibilità.

Dalle considerazioni che precedono, deriva – più in generale – che il modo in cui un marchio è avvertito dal pubblico rappresenta una sorta di filo conduttore nell'interpretazione dei requisiti di validità del segno distintivo e del suo ambito di tutela.

Invero, l'individuazione degli elementi sui quali si è scelto di puntare e la relativa misura degli investimenti realizzati a tale scopo, assume rilevanza in sede di determinazione delle caratteristiche del prodotto contraddistinto dal marchio ed in particolare della loro percezione da parte del pubblico interessato come segni distintivi, con conseguenti effetti in termini di tutela.

Ne segue che la protezione avrà ad oggetto gli elementi sui quali è stata svolta un'attività idonea ad istituire quel collegamento marchio/impresa, inteso come rinvio alla fonte d'origine imprenditoriale del segno¹⁹².

Questo principio è chiaramente illustrato dalla sentenza della Corte di Giustizia, del 10 aprile 2008, nella causa C-102/07, caso *Adidas*, relativa alle “strisce” identificative della multinazionale Adidas AG.

Il caso aveva riguardato l'avvio di un procedimento sommario da parte dell'Adidas AG e dell'Adidas Benelux BV, innanzi al Rechtbank te Breda, contro la H&M, nonché un'azione nel merito nei confronti della Marca Mode e della C&A, affinché fosse vietato a queste tre imprese di utilizzare qualsiasi segno costituito dal motivo a tre bande registrato su domanda dell'Adidas o da un motivo corrispondente ad esso, quale il motivo a due bande parallele utilizzato da queste imprese per contrassegnare la stessa tipologia di prodotti.

¹⁹² Salvo sempre il caso del marchio in sé distintivo ma non ancora usato nel quinquennio di decadenza.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la Adidas rilevava che le tre strisce parallele verticali, di uguale larghezza ed apposte lateralmente sui capi di abbigliamento sportivo e casual ed il cui colore contrasta con quello principale di questi ultimi, e da essa utilizzate da decenni, ne avevano fatto uno specifico logo.

Di contro, le società concorrenti replicavano che la “striscia” dovesse essere considerata, in linea generale, un elemento puramente decorativo dei prodotti, come tale inidoneo a fornire un’indicazione relativa ad una delle peculiarità del segno, non esistendo – peraltro – un’esclusiva di sfruttamento per un segno come la striscia che è riconducibile ad un uso comune in ambito commerciale, conformemente alla legislazione comunitaria.

Con sentenza del 2 ottobre 1997, il presidente del Rechtbank te Breda, statuendo nel procedimento sommario, ingiungeva alla H&M di cessare di utilizzare nel Benelux il segno costituito dal motivo a tre bande registrato su domanda della Adidas o qualsiasi altro segno ad esso corrispondente, quale il motivo a due bande di fatto utilizzato da H&M.

Successivamente, con sentenza interlocutoria del 13 ottobre 1998, il Rechtbank te Breda dichiarava che vi era stata violazione dei marchi di titolarità della Adidas.

Le due sentenze del 2 ottobre 1997 e 13 ottobre 1998 hanno costituito oggetto di appello dinanzi al Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, che – con pronuncia del 29 marzo 2005 – ha annullato le due precedenti decisioni e respinto sia le domande della Adidas che quelle delle avversarie.

Nella stessa sede, è stato precisato che *“Un motivo a tre bande come quello che è stato registrato su domanda dell’Adidas è di per sé poco distintivo, ma, a causa degli sforzi pubblicitari sostenuti dalla Adidas, i marchi di cui questa è titolare hanno acquisito un carattere distintivo considerevole e sono divenuti notoriamente conosciuti. I detti marchi beneficerebbero quindi di una protezione estesa per quanto riguarda il motivo a tre bande. Tuttavia, dato che le bande e i semplici motivi a bande sono, in via di principio, segni che devono rimanere disponibili e che non si prestano quindi ad un diritto esclusivo, i marchi di cui la Adidas è titolare non potrebbero offrire una qualsiasi protezione contro l’uso di motivi a due bande.”*

Avverso tale decisione, la Adidas presentava ricorso per cassazione avanti allo Hoge Raad der Nederlanden, il quale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia CE, in particolare, le seguenti questioni pregiudiziali:

“1. Se, ai fini della determinazione dell’ambito di tutela di un marchio consistente in un segno intrinsecamente privo di carattere distintivo o di un’indicazione rispondente alla descrizione di cui all’art. 3.1, lett. c) della Direttiva, ma che attraverso l’uso abbia acquistato carattere distintivo e sia stato oggetto di registrazione, occorre tenere conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori offerenti prodotti o servizi analoghi.

2. In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora i segni in esame, da tenere disponibili, vengano

considerati dal pubblico rilevante come segni distintivi di prodotti, oppure come semplice decorazione.

3. In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora il segno contestato dal titolare del marchio sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3.1, lett. b) della Direttiva, oppure costituisca un'indicazione ai sensi dell'art. 3.1, lett. c) della Direttiva”¹⁹³.

In buona sostanza, il Giudice del rinvio chiede in quale misura occorre tener conto dell'interesse generale consistente nel non restringere indebitamente la disponibilità di taluni segni all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare di un marchio in relazione ad un particolare disegno registrato da una società e che ha acquisito carattere distintivo con l'uso. Ed altresì se, ove terzi utilizzino segni identici o simili al marchio di cui trattasi senza il consenso del titolare di quest'ultimo e fanno valere a sostegno di tale uso l'imperativo di disponibilità, sia necessario accertare se detti segni siano considerati o meno dal pubblico pertinente come puramente decorativi e come tali da essere lasciati a disposizione di tutti coloro che operano sul mercato.

Al riguardo, i Giudici comunitari hanno stabilito che il principio di disponibilità generale di un segno può operare solo nella fase in cui deve essere registrato, ma una volta ottenuto il marchio, e maggiormente se detto

¹⁹³ Il testo dell'art. 3.1, lett. b) e c) della Direttiva è il seguente: “sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (...); b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo; c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”

marchio gode di rinomanza a seguito dell'uso che ne è stato fatto, il principio di disponibilità non è più un parametro che può essere preso in considerazione al fine di escludere la contraffazione.

La Corte ha quindi ribadito il principio generale secondo cui “*Il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della protezione conferita dal marchio registrato e (...) il fattore rilevante per stabilire se l'uso di un segno costituisce una violazione dei diritti di un marchio registrato è rappresentato dalla percezione che ha il pubblico dei prodotti identificati da un dato marchio rispetto ai prodotti di un soggetto terzo*”.

In questa prospettiva, la Corte sottolinea come sia necessario accertare se il pubblico percepisce il segno utilizzato dal terzo come un semplice ornamento del prodotto di cui trattasi e non quindi, in linea generale, come una nota distintiva né del prodotto in questione né di quello protetto dal marchio precedentemente azionato.

Tuttavia, nella loro decisione, i predetti Giudici precisano che anche nell'ipotesi in cui il segno posteriore costituisce una decorazione, l'uso è comunque illecito se il segno presenta una somiglianza con il marchio anteriore registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

Segnatamente, rileva la Corte che “*Nella fattispecie, occorrerà valutare se il consumatore medio, allorché percepisce capi di abbigliamento sportivo e casual sui quali sono apposti motivi a bande negli stessi punti e con le stesse caratteristiche del motivo a bande registrato su domanda*

dell'Adidas, con la sola differenza che essi sono composti da due e non da tre bande, possa essere tratto in inganno sull'origine di tale prodotto, credendo che questo venga commercializzato dalla Adidas AG, dalla Adidas Benelux BV o da un'impresa collegata economicamente ad esse.”

Il discorso della Corte prosegue illustrando che la valutazione in merito alla confondibilità non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra i segni, ma anche dalla facilità con cui le due entità possono essere associate, in considerazione, in particolare – come nel caso in questione – della rinomanza di cui il primo marchio gode sul mercato.

Invero, la Corte spiega che il motivo a tre bande registrato su domanda dell'Adidas beneficia sia della protezione conferita dall'art. 5.1 della Direttiva comunitaria che di quella rafforzata ai sensi dell'art. 5.2 della medesima.

I Giudici comunitari concludono segnalando che *“L'art. 5.2 della Direttiva CE introduce a favore dei marchi che godono di rinomanza una protezione la cui attuazione non richiede l'esistenza di un rischio di confusione poiché i pregiudizi di cui all'articolo predetto sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i segni per i quali si controverte a causa del quale il pubblico interessato li mette in relazione, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. Non è dunque richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. E' sufficiente che il grado di somiglianza tra il*

marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio.”

In definitiva, come la sentenza della Corte di Giustizia lascia trapelare, è molto probabile che chiunque veda due strisce su un capo di abbigliamento sportivo possa pensare al marchio della Adidas, creando un “nesso” tra i due segni.

Dalla disamina dei principi giurisprudenziali che precedono, pare che si possa sostenere, più in generale, che la confondibilità è esclusa ove il segno sia percepito esclusivamente come decorazione.

Diversamente, ove cioè un elemento sia, di fatto, avvertito come una componente distintiva, la contraffazione non potrà essere ritenuta insussistente quando vi sia un richiamo – più o meno puntuale – a seconda delle circostanze del caso concreto, a quella specifica caratteristica (distintiva) del marchio anteriore.

L’enunciato di cui sopra costituisce il corollario del postulato secondo cui quando il segno è percepito dal pubblico unicamente in un modo che non interferisce con le sue funzioni protette, la contraffazione dovrà escludersi quando esso venga ripreso; quando invece il marchio o un suo elemento è avvertito come una caratteristica individualizzante si dovrà riscontrare un’interferenza meritevole di tutela nel caso in cui vi sia un utilizzo, da parte di un terzo, di un segno idoneo a creare confusione con il primo, o – nel caso

di un marchio che goda di rinomanza – ad istituire un nesso da cui possa derivare un agganciamento o un pregiudizio.¹⁹⁴

In questa prospettiva, si può concludere che il binomio percezione del pubblico/”carattere distintivo” assume un ruolo basilare ai fini della protezione del marchio e, più in generale, che la percezione da parte del pubblico di riferimento rappresenta il fondamento della tutela nel diritto dei marchi.

Ne segue, in conclusione, che la percezione del pubblico rilevante dovrà essere necessariamente orientata su precisi e ben individuati elementi se poi li si vuole identificare come quelli caratterizzanti.

Ne segue ulteriormente che dovrà tendenzialmente sussistere una certa corrispondenza tra la tipologia di messaggio che tramite il segno si intende trasmettere e gli aspetti su cui indirizzare l’attenzione del consumatore al fine di poter considerare questi ultimi come individualizzanti del marchio e conseguentemente rivendicarne la tutela.

Così, ad esempio, se si volesse comunicare un determinato messaggio tramite il marchio, e non si scegliesse a tal fine di investire su uno speciale colore, probabilmente quest’ultimo non verrebbe ricollegato dal consumatore

¹⁹⁴ Sull’impiego di un segno in funzione decorativa e sulla percezione del pubblico come puro ornamento, cfr., in giurisprudenza, Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, in causa C-206/01, caso *Arsenal*; Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, nel procedimento 408/01, in GADI 2003 (4608), caso *Adidas v. Firmnessworld* e Corte di Giustizia Ce, 25 gennaio 2007, in causa C-48/05, caso *Opel*. In dottrina, si veda, C. GALLI, “I limiti di protezione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE”, in *Riv. dir. ind.*, 2004, cit, pag. 137 ss.; C. GALLI, “Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione”, in *Il Dir. Ind.*, 1/2007, pag. 83 ss.; M. RICOLFI, “Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione”, in *Il Dir. Ind.*, 1/2007, pag. 69 ss; G. E. SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato”, cit., pag. 141 e S. SANDRI, “Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel”, cit., pagg. 117 e 120.

all'impresa titolare e pertanto non potrebbe essere considerato meritevole di protezione.

Diversamente, nel caso in cui un prodotto venisse reclamizzato soprattutto per la particolarità di un colore, si potrebbe agevolmente concludere che quest'ultimo si sia impresso a tal punto nella mente del destinatario da considerarlo come il chiaro indizio che identifica il marchio con esattezza consentendone quindi il suo riconoscimento tramite quel particolare fattore.

In definitiva, il marchio sarà tutelato non tanto se il prodotto recante il marchio sarà ampiamente venduto, quanto se sorge quel collegamento marchio-impresa del titolare poiché il pubblico di riferimento identifica in un determinato elemento del marchio l'aspetto caratterizzante del medesimo.

Invero, la protezione sarà solo su quegli elementi in base ai quali si crea un collegamento immediato quanto all'origine imprenditoriale, dunque la pubblicità – a tal fine indirizzata – dovrà essere chiara, diretta, e riguardare effettivamente caratteristiche precise che sono poi quelle che in tal modo rimarranno impresse e conseguentemente percepite come costituenti il “carattere distintivo” del segno e come tali, dunque, difendibili.

A completamento del discorso sulla tutela, merita considerazione un ulteriore principio che discende da quanto si è detto in precedenza e, precipuamente, a proposito della dimostrazione dell'intensità del “carattere distintivo” del segno.

Infatti, siffatta prova è tanto più rilevante nella misura in cui si deve tenere conto, come è stato osservato,¹⁹⁵ del corollario secondo cui nel confronto tra segni deve essere valutata la forza distintiva di entrambi.

In argomento, l'Autore segnala l'esempio della grandissima rinomanza assunta sul mercato da una determinata combinazione di lettere, quali la "D" e la "G", così che nella percezione dei consumatori essa viene ricollegata immediatamente all'impresa dei noti stilisti.

E prosegue l'indagine sottolineando che nell'ipotesi in cui, nei molteplici settori in cui il quel marchio si è affermato, o in altri nei quali si potrebbe realizzare il medesimo collegamento, venisse adottato un ipotetico segno formato dall'accostamento delle lettere "P" e "G," di per sé poco distintivo, sarebbe agevole ritenere che si crei un'interferenza confusoria tra i due segni, o comunque un'assimilazione illecita a detrimento del marchio rinomato al quale sarebbe quindi ragionevolmente riconosciuta una protezione nei confronti dell'altro segno.

Infine, conclude dando risalto al fatto che, nella situazione opposta, ove cioè il secondo marchio costituito dalla combinazione delle lettere "R" e "G," abbia raggiunto una notorietà elevata – tale per cui le lettere appaiono caratterizzanti del marchio – in un determinato settore merceologico, quale quello dei detersivi e dei cosmetici, difficilmente sarebbe immaginabile la sussistenza di un'illecita interferenza con il marchio composto dalle lettere "D" e "G," in quanto i due segni verrebbero rispettivamente percepiti dal pubblico di riferimento in modo da essere ricondotti a due imprese

¹⁹⁵ L. MANSANI, "La capacità distintiva come concetto dinamico", cit., pag. 26.

autonome, e pertanto al primo segno (D&G) non sarebbe presumibilmente accordata una tutela nei confronti del secondo (R&G).

Ne deriva l'importanza del grado di "carattere distintivo" sia del segno azionato che di quello contestato poiché la sua misura incide sull'estensione della sfera di tutela del marchio per il quale si agisce e che tuttavia non potrà prescindere dalla forza, in termini di distintività, dell'altro, in applicazione dei generali principi illustrati relativamente all'ambito di protezione.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, si evidenzia il valore costituito dal "carattere distintivo" di un segno e l'importanza che ne deriva per il marchio, rappresentando il centro attorno al quale gravitano le principali questioni, tra cui quella fondamentale concernente la tutela, inerenti a tale entità.

CAPITOLO QUINTO

CONCLUSIONI

SOMMARIO: 5.1. Il fondamento del “carattere distintivo.” – 5.2. La connotazione del “segno distintivo” e la sua rilevanza. – 5.3. L’essenza del “carattere distintivo.” – 5.4. Gli indizi probatori. – 5.5. L’individuazione della sfera di protezione del segno.

5.1. Il fondamento del “carattere distintivo.”

Dall’analisi svolta possono essere dedotti molteplici ed interessanti postulati in tema di “carattere distintivo” a cominciare da quelli relativi all’individuazione della sua derivazione.

E’ stato illustrato che sovente il confronto tra diritto interno e comunitario comporta delle difficoltà di applicazione della normativa nazionale in considerazione del fatto che in quest’ultima non sempre è trasferito il contenuto, alla lettera, delle disposizioni comunitarie sovraordinate.

In più, l’ulteriore e consolidato principio secondo cui le disposizioni domestiche devono conformarsi a quelle sopranazionali genera spesso

questioni pregiudiziali di interpretazione delle norme comunitarie che poi si riflettono su quella concernente le norme interne.

Le considerazioni che precedono trovano riscontro nel nostro ordinamento con riferimento ad esempio agli impedimenti assoluti alla valida registrazione di un marchio.

La questione concerne in particolare la sottile distinzione tra “*idoneità in astratto di un segno a distinguere*” e “*attitudine in concreto*”.

Invero, da un raffronto tra le disposizioni comunitarie di cui alla nuova Direttiva CE 95/2008 (in sostituzione della Direttiva CE 104/89) ed al nuovo Reg. 207/09 (in sostituzione del Regolamento 40/94) e quelle nazionali del CPI, parrebbe rilevarsi – quanto meno *prima facie* – una dicotomia.

Mentre le previsioni comunitarie disciplinano espressamente il requisito dell’”*attitudine in astratto a distinguere*” di un segno, tale aspetto – all’apparenza – sembrerebbe addirittura non previsto, per lo meno esplicitamente, dal nostro sistema.

Tuttavia, si è cercato di dimostrare come in applicazione del principio secondo cui il diritto interno deve uniformarsi a quello comunitario, l’indagine in merito nel nostro ordinamento conduce al medesimo risultato di quanto previsto nel diritto comunitario sulla sussistenza dei requisiti costituenti impedimenti assoluti alla registrazione. Ed invero la conclusione alla quale si è giunti è che il requisito dell’”*attitudine astratta del segno a distinguere*”, espressamente previsto e disciplinato dal diritto comunitario, sussiste in pari tempo nel diritto italiano, sebbene in modo differente. Si è

detto, infatti, come tale aspetto possa considerarsi meno evidente nel nostro sistema ma non per questo non ravvisabile.

Sostanzialmente è stato evidenziato che dall'accostamento tra le norme comunitarie e quelle italiane sul punto il quadro che emerge è che le disposizioni comunitarie, per lo meno per quanto attiene allo specifico profilo di interesse, sono indubbiamente più esaustive. Ma tale rilievo non deve indurre a concludere che il diritto italiano non contenga tra le sue previsioni un riferimento, sicuramente meno chiaro, a siffatta preclusione.

Invero, in diverse decisioni la Corte di Giustizia ha messo in luce come il predetto requisito di validità del segno costituisca un impedimento “autonomo” alla registrazione rispetto alle altre limitazioni e “preliminare”. Nelle stesse sedi è stato rilevato che la sua insussistenza rappresenta una barriera preclusiva al fatto che un'entità possa essere “in concreto” un “segno distintivo”.

In altri termini, è stato osservato che se una realtà non può essere considerata nemmeno “astrattamente distintiva”, questo pregiudicherà la sua possibilità di esserlo “concretamente” e pertanto su di essa non potrà essere riconosciuta dall'ordinamento alcuna esclusiva.

La giurisprudenza comunitaria ha dunque ravvisato la necessità di una verifica sulla sussistenza del requisito predetto quale prelude per l'analisi degli altri impedimenti rilevando da un lato che la mancanza del primo, *a fortiori*, non rende riscontrabili gli altri e, dall'altro lato, che tuttavia la sua presenza non elimina la prosecuzione dell'esame sulla presenza degli

ulteriori requisiti che possono difettare e conseguentemente impedire comunque la valida registrazione.

Si è avuto modo di illustrare che, in applicazione di tali principi, i Giudici comunitari non hanno riconosciuto dei “potenziali” segni distintivi per esempio in diverse forme di prodotti e in alcuni colori, poiché considerati come una pura proprietà del prodotto o una prerogativa della cosa. In tali casi è stata esclusa la possibilità di una valida registrazione in considerazione dell’esigenza di un interesse generale volto ad impedire che il diritto dei marchi e dei segni distintivi in generale venga utilizzato per scopi ad esso estranei, ovvero per ragioni diverse da quella relativa alla funzione distintiva espletata dal segno ed è stata evidenziata la necessità di effettuare un’indagine caso per caso a tale fine.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare i colori, non sono mancate pronunce che hanno negato la loro distintività in considerazione del fatto che i colori sono presenti in quantità limitate e che pertanto l’uso del colore dovrebbe rimanere a disposizione della collettività. Queste decisioni hanno quindi posto l’accento sulla salvaguardia dell’interesse generale a non vedere eccessivamente ridotto lo spazio occupato dall’imperativo di indisponibilità.

Dalla disamina della casistica giurisprudenziale in argomento emerge quindi che la prima e fondamentale questione affinché si possa definire una realtà come “segno distintivo” concerne il riscontro dell’*“attitudine astratta di un’entità a distinguere”*, ovvero dell’idoneità a trasmettere un messaggio sull’origine imprenditoriale. Solo in presenza di questa circostanza, infatti, un segno potrà essere ritenuto un marchio.

5.2. La connotazione del “segno distintivo” e la sua rilevanza.

Altri rilevanti assunti sono desumibili dall'indagine concernente l'identità della realtà da esaminare. In proposito si è detto che tale ricerca è indispensabile al fine di poter rilevare quegli elementi che consentono di individuare nella medesima il fatto di essere innanzitutto “segno”, ovvero manifestazione di qualcos'altro da sé e, successivamente, ovvero nella specie “segno distintivo”, dunque in grado di comunicare almeno in una prima fase – astrattamente – un chiaro ed univoco messaggio sull'origine imprenditoriale.

Affinché ciò avvenga è stato evidenziato che il “segno” dovrà avere una struttura tale da carpire l'attenzione del consumatore al punto da imprimersi nella memoria: dovrà pertanto presentarsi in modo da poter essere riconoscibile dal pubblico di riferimento appunto come “segno” – prima – e come “segno distintivo” – poi – il che si esplicherà in una sorta di attenzione consapevole prestata al segno che si manifesterà nell'atto finale d'acquisto e che poi si tradurrà nella reiterazione di quest'ultimo.

Conseguentemente è stato posto l'accento sul fatto che vi è un'interconnessione tra i meccanismi dell'economia e della psicologia da un lato e quelli giuridici dall'altro lato per delineare il concetto di “segno distintivo”.

Così delimitati i termini della questione, questo aspetto del discorso si è concluso rilevando non solo che il requisito concernente l’*“attitudine astratta di un segno a distinguere”* è sancito normativamente sia nel diritto comunitario che in quello nazionale ma anche e soprattutto sottolineando l’importanza di tale impedimento ai fini del fenomeno della riabilitazione del segno distintivo.

In argomento – infatti – è stato notato che, tanto per il diritto comunitario che per la normativa interna, la preclusione in oggetto non rientra tra quelle che possono essere superate attraverso l’uso del segno ed il conseguente acquisto del “carattere distintivo”.

In buona sostanza, si è posta l’attenzione sulla circostanza che il *secondary meaning* potrebbe operare come sanatoria per la mancanza del solo diverso ed ulteriore requisito relativo al “carattere distintivo” del segno, ovvero all’attitudine “in concreto” del “segno” ad essere “distintivo”, e non anche per l’antecedente aspetto rappresentato dall’*“idoneità astratta di un segno a distinguere”*.

In definitiva, si è rimarcato che l’indagine relativa al “carattere distintivo” di un segno non può prescindere da quella sulla *attitudine astratta a distinguere* che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.

Più in generale, si è cercato di spiegare che qualsiasi discorso in tema di “carattere distintivo” sarà necessariamente ancorato all’anteriore riscontro della “potenzialità” di un segno a distinguere.

5.3. L'essenza del "carattere distintivo".

Passando alla disamina del profilo relativo alla definizione del requisito del "carattere distintivo" sono stati rilevati importanti principi che illustrano in particolare la differenza con l'elemento rappresentato dalla "descrittività" del segno ed evidenziano ancora una volta come vi sia un'apparente difformità tra le norme comunitarie e quelle nazionali al riguardo, per poi concludere che la differenza risulta essere inesistente se si esamina accuratamente il testo delle disposizioni italiane.

In definitiva, si è tentato di precisare che "descrittività", "carattere distintivo" e – prima ancora – "attitudine astratta a distinguere", sono tre concetti diversi e dotati di una valenza autonoma nei termini precisati e spiegati.

Segnatamente, con riferimento al "carattere distintivo" ed alla "descrittività", è stata esaminata la copiosa giurisprudenza, domestica e comunitaria che, in materia di entità costituite dalla forma del prodotto o dal colore, non ha ravvisato nei medesimi dei "segni distintivi" per ragioni diverse dalla descrittività, e cioè poiché carenti di "carattere distintivo."

In argomento si è rilevato che le osservazioni dei Giudici si sono tradotte essenzialmente nell'ovvietà e nella non sufficiente peculiarità delle predette realtà che ad un apprezzamento di primo impatto, quale è quello che denota il giudizio di percezione, hanno determinato nel pubblico di riferimento l'avvertimento del segno come semplice oggetto in quanto tale,

ovvero come una comune ed usuale – ad esempio – confezione per caramelle o ancora – per fare un altro esempio – come una lampada tascabile, e non in qualità di una forma di confezione per caramelle o di una lampada tascabile indicative di una determinata origine imprenditoriale. In questi casi, dunque, il pubblico ha percepito l'entità nella sua struttura e non in qualità di “segno distintivo”.

Tuttavia, sono stati altresì analizzati casi in cui, sempre relativamente ad una forma o ad un colore, è stata invece riscontrata la sussistenza di “carattere distintivo” derivante dal fatto di essere sostanzialmente insoliti per il settore di riferimento.

Segnatamente, dalla disamina delle molteplici fattispecie è emerso che l'aspetto principale della questione concerne essenzialmente la “percezione” del segno da parte del pubblico di riferimento e la considerazione che se è vero che sussiste una maggior difficoltà per l'individuazione del “carattere distintivo” in talune tipologie di marchi essendo generalmente non “avvertite” come entità che trasmettono un messaggio inerente alla provenienza imprenditoriale, è anche vero che la verifica non può prescindere da un accertamento nel caso concreto evitando applicazioni meccaniche determinate dalla categoria di appartenenza del segno.

In questa prospettiva, si è visto come abbia trovato inserimento in particolare il concetto di *secondary meaning*. Si è infatti cercato di spiegare l'importanza di tale fenomeno soprattutto per certe forme e/o colori. Si è detto, segnatamente, che attraverso un loro uso accompagnato da un messaggio di distintività, essi potranno poi risultare essere “percepiti” come

marchio sebbene generalmente di per sé difficilmente assolvano alla funzione distintiva.

In conclusione, si è posto l'accento sul fatto che affinché si possa parlare di “carattere distintivo”, intrinseco o acquisito con l'uso, ciò che rileva è in ogni caso la percezione da parte del pubblico di riferimento dell'entità come “segno distintivo”, ovvero come realtà che permette il collegamento con una determinata fonte produttiva.

5.4. Gli indizi probatori.

Per quanto attiene poi al profilo probatorio, non prive di rilievo sono altresì le considerazioni svolte sui fattori che dimostrano il “carattere distintivo” di un segno ed il suo grado, sulla rilevanza dei dati e dei documenti posti a fondamento degli elementi da provare e sulla valenza di questi ultimi ai fini processuali.

Sul punto sono state esaminate diverse pronunce, dalle quali è emerso che non sempre i dati che avrebbero dovuto comprovare il “carattere distintivo” di un segno e la sua intensità sono stati ritenuti idonei a tal fine.

In proposito, si è avuto modo di sottolineare che i risultati devono essere precisi e supportati da prove adeguate e che ancora una volta l'elemento fondamentale è in ogni caso costituito dalla percezione del segno da parte del pubblico come “segno distintivo”.

L'intento è stato quello di dimostrare che l'esito finale di qualunque considerazione in ambito di "carattere distintivo" avrà come destinazione finale e rilevante il fatto che un'entità trasmetta un messaggio inerente alla provenienza imprenditoriale.

In pari tempo, si è evidenziata la natura indiziaria di tali indici probatori e le osservazioni, dottrinali e giurisprudenziali, svolte rispetto ad uno degli strumenti in particolare, ovvero a quello il cui rilievo costituisce tuttora un problema aperto essenzialmente per il margine di incertezza che lo caratterizza sotto diversi profili. L'analisi ha avuto ad oggetto, infatti, le valutazioni espresse in merito alle indagini demoscopiche, talvolta ritenute ammissibili poiché avrebbero il merito di ridurre l'eventuale arbitrarietà del giudizio, altre volte no poiché costituirebbero uno strumento che, potenzialmente, si potrebbe sostituire alla decisione del Giudice.

Il discorso, sul punto, si è concluso segnalando comunque l'importanza dello strumento in questione, in quanto consente di determinare la quantità di destinatari che di fatto – dunque realmente – percepiscono il segno come marchio.

5.5. L'individuazione della sfera di protezione del segno.

Tutti i principi illustrati e tutte le considerazioni svolte sono poi state trasferite sul piano applicativo, ovvero sulle conseguenze in termini di tutela del segno.

Invero, si è partiti tentando di dimostrare che un'entità è percepibile come marchio se possiede inizialmente una determinata identità e che quindi nel caso di difetto assoluto di registrabilità di un segno astrattamente inadatto di per sé ad assumere la configurazione di “segno distintivo,” la realtà esaminata verrà considerata inesistente sotto questo profilo e dunque non potrà essere presa in considerazione per il diritto dei marchi.

Si è altresì rilevato che in questi termini la questione si sposta sulla ricerca di quali sono effettivamente i meccanismi e le dinamiche dei processi concernenti l'attenzione e la percezione che inducono il destinatario del segno ad attribuire una certa distintività a quanto vede, al punto da esserne attratto, da riceverne e memorizzarne i relativi stimoli e conseguentemente ad orientarsi nelle sue scelte.

E ancora. Si è cercato di spiegare che l'indagine sui processi psicologici della percezione si impone necessariamente in considerazione del fatto che la “percezione” dipende dall'informazione sensoriale che raggiunge direttamente la mente e che quindi quello che il pubblico di riferimento vede (l'oggetto fisico) può o meno coincidere con quello che percepisce, per cui si può percepire ciò che non si vede e può vedersi ciò che non si percepisce.

Infine, è stato evidenziato che, individuato l'oggetto potenzialmente dotato di “attitudine a distinguere”, la successiva verifica sulla sussistenza, in concreto, del “carattere distintivo” è correlata alla percezione da parte del consumatore che a sua volta riflette la realtà economica poiché il riscontro ed il grado di “carattere distintivo” di un segno dipendono da fattori che rispecchiano l'effettivo orientamento del mercato. A tale ultimo proposito, in

particolare, è stata rilevata l'esistenza di un'integrazione tra aspetti economici e giuridici del marchio, rappresentando i primi la chiave di interpretazione dei secondi.

Il discorso è passato quindi alla disamina degli aspetti pratici, ovvero alla verifica dell'incidenza dei temi affrontati, sulla protezione del segno. Anche sotto questo profilo, infatti, sono emersi significativi assunti.

In argomento è stato illustrato che l'intensità del "carattere distintivo" di un segno delimita l'ambito di protezione, anche merceologico, in proporzione, nel senso che al crescere del primo aumenta il secondo.

In proposito è stata segnalata la significativa corrispondenza tra i requisiti che dimostrano il "carattere distintivo" di un segno e quelli in presenza dei quali, unitamente ad altri elementi, si avrà la fattispecie del marchio che gode di rinomanza, con l'ulteriore precisazione che – da un lato – la protezione ad un segno è in ogni caso conferita ove si riscontra la confondibilità con un'altra entità e, nel caso di marchio che gode di rinomanza, la sussistenza di un "nesso", e – dall'altro lato – e prima ancora, che l'indagine sulla sussistenza del "carattere distintivo" del segno costituisce la premessa della sua valutazione in termini di difesa.

Sempre in tema di rischio di confusione, è stata evidenziata l'importanza dell'aspetto relativo alla notorietà del marchio, di come cioè quest'ultima possa incidere sulla rilevazione della confondibilità e si è cercato, in particolare, di sottolineare la stretta correlazione tra notorietà e "carattere distintivo", segnalando tuttavia in pari tempo che i due aspetti sono

scindibili e che la notorietà rilevante sarà comunque quella che potrà tradursi in “carattere distintivo” del segno.

E’ stato osservato, pertanto, che tanto più forte sarà il binomio notorietà-“carattere distintivo”, tanto maggiore sarà lo spazio di protezione accordato al segno in presenza del rischio di confusione.

Si è passati poi all’individuazione della portata del “carattere distintivo” di un segno quale indice da prendere in considerazione, tra gli altri, per l’esame sulla confondibilità ai fini della tutela.

L’intento è stato quello di dimostrare che al fine dell’esistenza di una violazione è fondamentale stabilire l’effettiva misura del “carattere distintivo” del segno, determinato anche dalla notorietà, poiché l’elevatezza del suo grado generalmente aumenta la possibilità di confusione.

L’attenzione, conseguentemente, si è spostata sul valore da attribuire ai fattori che dimostrano il “carattere distintivo” e la sua intensità per la tutela. E si è detto che tali indici rilevano se e nei termini in cui possano essere considerati in grado di provare che il risultato finale consiste nella trasmissione al pubblico di riferimento di un messaggio, di cui il marchio è strumento veicolatore, sull’origine imprenditoriale, ovvero di distintività.

Il discorso è proseguito quindi con la delimitazione dei termini della tutela. Ci si è chiesti, in particolare, in cosa consiste effettivamente la tutela del segno. In argomento, si è segnalato che è necessario procedere alla determinazione degli elementi del marchio che hanno formato oggetto di ingenti investimenti e di campagne pubblicitarie il cui esito è stato quello di

permettere al consumatore di istituire un collegamento diretto tra il segno distintivo e l'impresa che ne è titolare.

Si è tentato pertanto di dimostrare che diventa rilevante la scelta del tipo di messaggio che si vuole trasmettere attraverso il marchio e l'esatta individuazione delle caratteristiche del segno sulle quali si investirà e che diventeranno gli indizi individualizzanti e come tali meritevoli di tutela.

Dallo studio svolto, in conclusione, è emersa la centralità della posizione ricoperta dal "carattere distintivo" e la sua stretta connessione con la "percezione del pubblico" nelle principali tematiche riguardanti il marchio ed in particolare per quella attinente alla sfera di protezione.

INDICE DELLE OPERE CITATE

BELLOMUNNO C., *Quale prova per il secondary meaning*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, n. 2, Luglio 1996, pagg. 19-21.

BICHI R., *L'art. 47-bis della legge marchi e l'uso riabilitante del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, I, pagg. 99-107.

BIONDETTI M., *Il secondary meaning*, in *Il Dir. Ind.*, 2001, pagg. 329-337.

BONELLI G., *Marchio decettivo e consumatore medio*, in *Il Dir. Ind.*, 3/2001, pag. 247 ss.

BRAMBILLA D., *Carattere individuale e capacità distintiva della forma*, in *Il Dir. Ind.*, 5/2007, pagg. 453-458.

CALLMANN R., *Unfair competition and trademarks and monopolies*, 4a ed. 1993, chap. 19, pagg. 178 ss.

CAVANI G., *Commento generale alla riforma della legge marchi*, a cura di Ghidini, 1995, pag. 50 ss.

CIONI F., *Concetto puro di segno e pseudoconcetto di segno distintivo*, 2005, Giuffrè, Milano.

CIONI F., *Considerazioni sugli elementi costitutivi del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1978/1, pagg. 211-237.

DE SANCTIS G., *Confondibilità tra marchi: consumatore medio ed indagini demoscopiche*, in *Foro Pad.*, 1995, pagg. 70-76.

DI CATALDO V., *I segni distintivi*, 1993, Milano, Giuffrè.

FEZER, *Markenrecht*, 3a ed., 2001, München, pag. 388 ss e 207 ss.

FRASSI P. A. E., *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Scritti di diritto industriale*, collana diretta da A. Vanzetti e G. Sena, 2001, Giuffrè, Milano, pagg. 275-299.

FRASSI P. A. E., *Forma del prodotto, secondary meaning e standardizzazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, pagg. 142-176.

GALLI C., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Scritti di diritto industriale*, collana diretta da A. Vanzetti e G. Sena, 2001, Giuffrè, Milano, pag. 19-46.

GALLI C., *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, XII, 203, pag. 471 ss.

GALLI C., *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il Dir. Ind.*, 5/2008, pagg. 425-431.

GALLI C., *L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e giurisprudenza italiana più recente*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, Anno XXIII, N. 1, Maggio 2008, pagg. 7-13.

GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 1996, Giuffrè, Milano.

GALLI C., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE*, in *Riv. dir., ind.*, 2004, II, pagg. 137-141.

GALLI C., *I nuovi “livelli” di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione*, in *IPLawGalli, Newsletter*, Settembre 2008.

GALLI C., *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE*, in *Le nuove leggi civili comm.*, 1995, pag. 1201 ss.

GALLI C., *Problemi attuali in tema di marchi farmaceutici*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, pagg. 13 e 27.

GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il Dir. Ind.*, 1/2007, pagg. 83-96.

GALLI C. - BOGNI M., *I “nuovi” livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione*, in *Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, Anno XXIII, N. 2, Dicembre 2008, pagg. 6-17.

GELATO P., *Valore probatorio delle indagini di mercato (inchieste probatorie) agli effetti dell’accertamento della decadenza per non uso di un marchio*, in *Giur. it.*, 1991, pagg. 448-450.

MANSANI L., *La funzione di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, 2000, Giuffrè, Milano.

MANSANI L., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il Dir. Ind.*, 2007/1, pagg. 19-26.

MASSARO M., *Commento alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 28 dicembre 2002*, in *Giur. it.*, 2003, pagg. 1881-1883.

MORRI F., *La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMI e degli organi giurisdizionali comunitari*, in *Riv. dir. ind.* 1/2006, pag. 252 ss.

MÜHLENDAHL – OHLGART, *Die Gemeinschafts-Marke*, Verlag C.H.BECK, Verlag Stämpali, CIE AG, 1998, München, pagg. 23-24.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario*, 1999, Giappichelli, Torino.

RICOLFI M., *Le nozioni di "attitudine a distinguere" nel C.p.i. e nel diritto comunitario*, in *Il Dir. Ind.*, 2/2008, pagg. 157-166.

RICOLFI M., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il Dir. Ind.*, 1/2007, pag. 69-82.

SANDRI S., *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, 2001, esperta, Forlì.

SANDRI S., *La giurisprudenza comunitaria in tema di marchi non convenzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 6/2004, pagg. 212-240.

SANDRI S., *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2001, tomo II, Giuffrè, Milano, pagg. 1377-1410.

SANDRI S., *Marchi non-convenzionali*, in *Il Dir. Ind.*, 4/2007, pagg. 341-355.

SANDRI S., *Marchio sonoro e rappresentazione grafica*, in *Il Dir. Ind.*, 3/2008, pag. 235 ss.

SANDRI S., *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 6/2002, Giuffrè, Milano, pag. 256 ss.

SANDRI S., *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, in *Il Dir. Ind.*, 2/2009, pagg. 108-123.

SANDRI S.- RIZZO S., *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro*, 2002, Ipsoa, Assago (MI).

SARTI D., *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Scritti di diritto industriale, collana diretta da A. Vanzetti e G. Sena*, 2001, Giuffrè, Milano, pagg. 249-263.

SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano.

SIRONI G. E., *La percezione del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2/2007, pagg. 121-141.

- STELLA RITCHER M.**, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in *Commento tematico della legge marchi*, G. Marasà, P. Masi, G. Olivieri, P. Spada, M. S. Spolidoro, M. Stella Ritcher, 1998, pagg. 159-162.
- TAVOLARO L.**, *Marchio di forma e secondary meaning*, in *Il Dir. Ind.*, 6/2007, pagg. 537-547.
- TAVOLARO L.**, *“Violetto 6433”: colore distintivo e individualizzante*, in *Il Dir. Ind.*, 3/2009, pagg. 287-297.
- VANZETTI A.**, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina, Scritti di diritto industriale, collana diretta da A. Vanzetti e G. Sena, 2001*, Giuffrè, Milano, pagg. 3-10.
- VANZETTI A.**, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007/1, pagg. 7-11.
- VANZETTI A.**, *La nuova legge marchi*, 1993, Giuffrè, Milano, pag. 151 ss.
- VANZETTI A.**, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 3, parte I, pagg. 71-89.
- VANZETTI, A.**, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 1, parte I, pagg. 5-16.
- VANZETTI A. - DI CATALDO V.**, *Manuale di diritto industriale*, 2005, 5a ed., Giuffrè, Milano.
- VANZETTI A - GALLI C.**, *La nuova legge marchi*, 2001, Giuffrè, Milano, pagg. 236-241.