

CAPITOLO PRIMO

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DEL MARCHIO DOPO L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TRIPs

1.Nozione, funzione e requisiti del Marchio

L'attività di impresa è attività di relazioni sul mercato ed in un mercato, che, di regola, vede coesistere più imprenditori che producono e/o distribuiscono beni o servizi identici o simili, ciascun imprenditore tende ad utilizzare di regola uno o più fattori di individuazione, uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti, favorendo la formazione e la conservazione della clientela.

Sussiste, pertanto, un sistema di segni distintivi: la ditta, l'insegna, il marchio, che la legge tutela, riconoscendo all'imprenditore l'esclusività dell'uso. (1)

Nel sistema dei segni distintivi dell'attività imprenditoriale il marchio consiste in senso lato nel segno che si appone su un determinato prodotto (o sulla confezione di esso) allo scopo di individuarlo e contraddistinguerlo, e conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di uso e specifica tutela.(2)

(1)La ditta, l'insegna sono gli altri due principali segni distintivi dell'imprenditore accanto al marchio, la ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa (c.d. nome commerciale), l'insegna individua i locali in cui l'attività di impresa è esercitata: v. Di Cataldo, *I segni distintivi*, Milano, 1993, pg. 7 e 194 ss; Campobasso, *Diritto commerciale*, I, Torino, 2000, pg. 159 ss.

(2) Poche istituzioni hanno conosciuto una diffusione così grande al pari del marchio, come mezzo di indicazione e autenticazione dell'origine. Nell'Antica Roma, il marchio (c.d. *signum*) veniva usato per indicare tanto l'artefice del prodotto, quanto il luogo di produzione, e cioè a scopo pubblico e al tempo stesso commerciale. Nel periodo dei Comuni, con l'aumento e la diffusione dei traffici e con il moltiplicarsi dei prodotti e soprattutto con l'organizzarsi delle corporazioni, il marchio divenne obbligatorio e fu sottoposto a una speciale disciplina giuridica. Solo più tardi, si ebbe il passaggio dell'istituto del marchio dal campo del diritto privato a quello del diritto pubblico, assumendo la triplice funzione di: a) testimoniare l'avvenuto controllo della merce da parte degli ufficiali preposti; b) impedire la concorrenza e l'importazione di merci straniere; c) assicurare ed estendere il più possibile le fonti di tributi fiscali. Solo, però, a partire dalla seconda metà del XVIII Secolo, con la Rivoluzione Industriale e le profonde trasformazioni economiche e sociali, unitamente allo sviluppo della produzione e del consumo di massa, il marchio diverrà l'indispensabile strumento di orientamento del consumatore. Per un'ampia trattazione v. Voce, *Marchio- storia*, a cura di Di Benedetto in Enciclopedia del Diritto, XXV, Milano, 1978, pg. 577 ss; Franceschelli, *Dai marchi corporativi ai marchi di avviamento*, Milano, 1960, pg. 183 ss.

Questa funzione meramente distintiva è quella giuridicamente protetta: la legge garantisce questa funzione essenziale del marchio attraverso una serie di norme che richiedono, da un lato, che il segno adottato come marchio, abbia capacità distintiva, e non sia quindi costituito da segni di uso comune o da denominazioni generiche o descrittive dei prodotti o servizi contrassegnati, dall'altro, che sia nuovo rispetto ai segni già adottati da altri e non costituisca quindi strumento di confusione, anziché di distinzione.

Come <<segno distintivo>>, vale a dire entità idonea a trasmettere un messaggio, il marchio può essere costituito anzitutto da parole o da figure, nel primo caso si parla di marchi denominativi, nel secondo di marchi figurativi o emblematici, o da entrambi, in tal caso, si parla di marchi misti. Si ritiene, ormai, pacificamente, che costituiscano <<segno>> e perciò possano formare oggetto di valido marchio, le forme dei prodotti, a condizione tuttavia che non si tratti di forme funzionali o ornamentali, ma di forme invece del tutto indifferenti sotto quei profili di forme, che vengono definite <<arbitrarie>>, <<gratuite>>, <<capricciose>> (3).

Il marchio non esaurisce, però, la sua funzione nel differenziare i prodotti similari esistenti sul mercato, in quanto, svolge, di regola, anche **la funzione di indicatore della provenienza del prodotto da una fonte unitaria di produzione.** (4)

(3) I Marchi possono essere raggruppati e denominati secondo diversi criteri di classificazione, dal punto di vista della natura dell'attività di impresa svolta dal titolare del marchio, si distingue tra: **marchio di fabbrica**, che contrassegna i prodotti realizzati proprio dal titolare del marchio; **marchio di commercio**, che è apposto dal rivenditore sui prodotti fabbricati da terzi; **marchio di servizio**, che contraddistingue non beni ma servizi e precisamente <<l'attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni, e credito, spettacoli, radio e televisione>>. Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra: **marchio speciale**, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere un solo tipo di prodotto; **marchio generale**, che è quello con cui il titolare contrassegna una pluralità di prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti. Dal punto di vista della struttura del segno, si distingue tra: **marchio semplice**, che è costituito da un unico elemento di fatto; **marchio complesso**, che, invece, è costituito dall'unione di più elementi. Cfr. sull'argomento *Voce Marchio* a cura di Vanzetti, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1990, pg. 4 ss;

(4) Per un'ampia illustrazione della funzione svolta dal marchio: v. Vanzetti- Galli, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, pg 3 ss; Vanzetti-Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, 2000, pg.10 ss ; Cionti, *La funzione del marchio*, Milano, 1988, pg. 33 ss; Mangini, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in Tratt. dir. comm., a cura di Galgano, Padova, 1982, Vol. V, pg. 4 ss.

Tuttavia questa funzione risulta significativamente ridimensionata, dopo la riforma del 1992 attuata con il D.lgs 4.12.1992, n.480, che ha fatto cadere il divieto di circolazione del marchio separatamente dall'azienda (o da un ramo della stessa) e soprattutto, ha riconosciuto la legittimità del couso di uno stesso marchio da parte di più imprenditori concorrenti, sulla base di una licenza di marchio non esclusiva concessa dal titolare dello stesso. Il che non significa però che il marchio sia divenuto un semplice simbolo di identificazione del prodotto <<in sé e per sé>>, perdendo, del tutto, la funzione giuridica di indicatore di provenienza, infatti, i coutenti di uno stesso marchio sono tenuti ad assicurare l'omogeneità dei caratteri essenziali e della qualità dei prodotti dello stesso tipo contraddistinti dal marchio comune. (5)

Si è discusso se tra le funzioni del marchio giuridicamente riconosciute e protette possa, tuttavia, ricomprendersi **quella di garanzia della qualità dei prodotti**, in ragione del fatto che molto spesso il pubblico associa al marchio l'idea di un certo livello qualitativo dei prodotti dallo stesso contrassegnati e l'aspettativa che tale qualità rimanga costante nel tempo.

Tuttavia è opportuno ricordare che (salvo per i marchi collettivi) nella disciplina dei marchi non vi è alcuna norma che assolve una funzione di garanzia della qualità dei prodotti o che vieti al produttore variazioni qualitative della propria produzione, in quanto il legislatore si è preoccupato solo di evitare che il pubblico possa essere tratto in inganno sull'origine e sulla qualità del prodotto, cosa ben diversa dal garantire il livello qualitativo del prodotto e la relativa costanza nel tempo.

Secondo alcuni autori, la funzione di garanzia della qualità ha contraddistinto il marchio, nella fase del capitalismo iniziale o corporativo, in cui l'organizzazione imprenditoriale garantiva la corrispondenza tra marchio e qualità, onde lo stesso marchio

(5)Campobasso, *Op.cit.*, Torino, 2000, pg. 170

veniva apposto in relazione alla qualità della merce e non alla sua provenienza da una determinata impresa. (6) In tale prospettiva, il marchio svolgeva soprattutto una funzione di tutela dei consumatori e solo indirettamente una funzione concorrenziale nel senso di distinguere i prodotti che presentavano certe qualità da quelli che non le presentavano.

Nel solco di questa funzione, si pongono oggi i marchi collettivi, concessi ad enti ed associazioni per garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti (ad es: vini pregiati) ed utilizzabili dagli stessi membri degli enti o delle associazioni.(7)

Nell'attuale fase di capitalismo avanzato, il marchio garantisce, invece, come si è visto, direttamente la provenienza del prodotto dalla stessa impresa e solo indirettamente le qualità inerenti a tale provenienza.

E' altresì dato di comune esperienza che certi marchi finiscono con l'assumere un'autonoma forza attrattiva dei consumatori: molto spesso si acquistano dati prodotti a preferenza di altri similari solo perché contrassegnati da un marchio famoso, in questa situazione, è comprensibile l'interesse dei titolari di marchi celebri a contrastare l'uso degli stessi da parte di altri produttori, anche per prodotti affatto diversi da quelli da loro immessi sul mercato. Tale esigenza era in passato ignorata dal legislatore, il quale, sulla spinta della giurisprudenza, ha infatti, espressamente recepito la distinzione fra marchi ordinari e marchi celebri, estendendo la tutela di questi ultimi oltre i limiti segnati dalla necessità di evitare confusione fra prodotti affini, dando così riconoscimento giuridico alla funzione attrattiva degli stessi.(8)

Il marchio è disciplinato sia dall'ordinamento nazionale sia da quello internazionale.

(6) V. Auletta- Salanitro, *Diritto Commerciale*, Milano, 1996, pg. 57 ss.

(7) Il marchio collettivo (art. 2570 cc. e art. 2 L.M.) non viene utilizzato dall'ente che ne ha ottenuto la registrazione ma è concesso in uso a produttori e commercianti, i quali, a loro volta, si impegnano a rispettare nella loro attività le norme statutarie fissate dall'ente e a consentire i relativi controlli.

(8) Sul punto v. Guglielmetti, *Il marchio celebre o de haute renommée*, Milano, 1977, pg. 228; Leonini, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, pg. 207 ss; in giurisprudenza prima della riforma del 1992 cfr. Trib. Milano, 30.5.1974, in *Giur. ann. Dir. Ind.*, 1975, 565; Trib. Roma, 26.02.1982, *ivi*, 1982, 1528; Trib. Milano, 12.4.1986, *ivi*, 1986, 2033.

Il marchio nazionale è regolato dagli artt. 2569- 2577 c.c. e dal Testo unico di cui al R.D. 21.6.1942, n.929 (c.d. "Legge marchi"), gli uni e l'altro profondamente modificati dal D.lgs 4.12.1992 n.480, emanato in attuazione della Direttiva CEE n.104/89 sul riavvicinamento degli Stati membri in materia di marchi.

La "Legge marchi", infine, è stata oggetto di ulteriori modifiche per effetto del D.lgs 19.3.1996 n.198, contenente l'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti del diritto di proprietà intellettuale concernente il commercio (Accordi TRIPs) che formerà oggetto di particolare attenzione in prosieguo di trattazione.

La Legge 12.3.1996, n.169 ha ratificato, invece, il Protocollo di Madrid, che consente la registrazione internazionale anche sulla base di un marchio comunitario e, reciprocamente, estende al marchio comunitario il sistema della registrazione internazionale, permettendo di provvedere ad una registrazione internazionale anche sulla base di una domanda di registrazione nazionale pendente. Il Protocollo consente, inoltre, nel caso in cui la registrazione internazionale sia venuta meno in seguito all'opposizione dell'Ufficio nazionale d'origine, la sua conversione in una domanda di marchio nazionale che avrà la medesima data della registrazione internazionale.

Con la legge n. 169/1996, è stata conferita al governo, anche, la delega ad emanare norme per l'effettuazione, da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dell'esame dei requisiti di registrabilità e per disciplinare una procedura di opposizione da parte dei titolari dei marchi anteriori. Questa delega, che il legislatore ha rinnovato con la L. 29 marzo 1999, n.102, è stata esercitata ed ha portato alla emanazione del D.L. 8 .10.1999, n.447, con il quale sono state introdotte nella legge marchi importanti novità di rilevante impatto sistematico oltre ad una serie di norme di coordinamento con il Protocollo di Madrid, entrato in vigore nel nostro paese, a partire dal 17 aprile 2000, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 dello stesso Protocollo e di cui ci si occuperà nel dettaglio in prosieguo di trattazione.

Il marchio internazionale è invece disciplinato da una serie di convenzioni, tra le quali vanno menzionate per importanza: la Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la proprietà industriale; l'Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi, il regolamento CEE n. 40/94 istitutivo del "marchio comunitario".

In relazione alle anzidette finalità, per poter costituire oggetto di tutela, il marchio deve presentare determinati requisiti intrinseci, detti di validità in quanto la loro mancanza determina la nullità dello stesso., essi sono : la liceità, la verità, la originalità e la novità.

A) LICEITA'

A tale referente vengono ricondotte, in senso negativo, più ipotesi tra loro eterogenee previste dalla legge, in particolare, sono privi del requisito della liceità i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume giusto l'art. 18, lett.a) L.Marchi, ove è anche stabilito che detto requisito deve sussistere non soltanto all'atto del deposito della domanda di registrazione ma per tutta la vita del marchio. (9)

Pertanto, il successivo art 41, lett. C) prevede che il marchio decade quando diventa<<contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume>>.

Costituiscono parimenti ipotesi di illiceità: l'utilizzo di stemmi o altri segni protetti, da convenzioni internazionali (art. 18, lett. d) L.M.) e di stemmi o altri segni che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (art.18, lett. d), seconda parte, L.M.).

Sotto il profilo della liceità vanno probabilmente considerate le norme che disciplinano la appropriabilità come marchi dei nomi e dei ritratti altrui, contenute nell'art. 21 L .M., secondo il quale << *i ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del*

(9) Secondo una certa dottrina la liceità non potrebbe correttamente considerarsi un requisito del segno, poiché le valutazioni di liceità presuppongono regole di condotta, mentre un segno distintivo non è un comportamento suscettibile di essere qualificato come conforme o meno a dette regole: v. Corrado, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, pg.102 ss; Mangini, *Op. cit.*, Padova, 1982, pg. 148 ss.

coniuge e dei figli...>>, e così via fino ai parenti di quarto grado inclusi. (10)

Più problematica è la disciplina dettata in tema di nomi altrui: la norma pone il principio della libera appropriabilità come marchi dei nomi altrui, <<*purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi*>>: si deve evidentemente escludere che secondo la legge possa considerarsi uno svilimento del nome, e perciò una lesione della fama, del credito o del decoro dell'avente diritto, il solo fatto dell'adozione del nome altrui come marchio e del suo uso sul mercato come contrassegno di prodotti e merci, perché altrimenti la norma negherebbe se stessa ponendo un principio e al contempo escludendone l'applicabilità.

La lesione della fama deve dunque dipendere da elementi ulteriori, come ad esempio l'adozione del nome di un personaggio noto per le sue battaglie a difesa della morale per contraddistinguere una merce destinata ad usi indecorosi. (11)

B) VERITA'

Il requisito della verità del segno (detto anche della non decettività) è espresso dall'art. 18, lett.c), L.M, ai sensi del quale non possono costituire valido marchio <<*i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi*>>.

Gli artt. 7.1g e 5.1.1a del regolamento CEE n. 40/94 istitutivo del "marchio comunitario" contengono analoghe disposizioni, del resto la stessa regola era contenuta nell'art 6-*quinquies* B 3 della Convenzione di Unione di Parigi.

Si deve precisare che le norme richiamate, che indubitabilmente presuppongono una valenza significativa o lessicale del segno in sé, si riferiscono alla ipotesi di marchio decettivo in relazione al prodotto o servizio, od ai prodotti o servizi, per i quali il marchio è

(10) L'art. 10 c.c. tutela l'immagine (intesa come ritratto) della persona fisica e ne vieta l'esposizione e pubblicazione fuori dei casi espressamente considerati dalla legge, e comunque quando ciò comporti un pregiudizio al decoro od alla reputazione della persona stessa. Anche l'art. 96 della Legge sul diritto d'autore (L.22.4.1942, n.633) vieta la riproduzione e l'utilizzazione del ritratto senza il consenso del soggetto effigiato.

(11) V. *amplius* sull'argomento, Sena, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001, pg. 120 ss.

registrato, non rilevando qui l'uso del segno, normalmente successivo al momento della registrazione.

Il problema dell'identificazione di marchi decettivi (non veritieri) in sé è tuttavia particolarmente delicato, poiché dalla registrazione del segno non risultano normalmente quei caratteri merceologici del prodotto o quelle indicazioni di provenienza che lo rendono veritiero o decettivo, sarebbe, quindi, auspicabile, come ha sottolineato qualche autore, che, già nella fase di registrazione, l'Ufficio Italiani Brevetti e Marchi, di fronte ad un segno significativo o comunque evocativo della qualità o della origine del prodotto, invitasse il richiedente, a precisare e limitare la domanda per meglio determinare l'ambito di tutela richiesta, in modo tale da evitare che il marchio sia registrato per prodotti rispetto ai quali sarebbe ingannevole.(12)

Esempi di marchio decettivo sono comunque costituiti dal marchio che, evocando una certa natura del prodotto (richiamando, per esempio, materiali come il cuoio la seta, la lana) sia registrato esclusivamente e specificamente per prodotti diversi; dal marchio che sia descrittivo di caratteristiche (es: ipocaloriche, dietetiche) del tutto estranee al prodotto per il quale è registrato; o che, richiamando una data origine geografica, sia registrato per contraddistinguere prodotti provenienti da altre zone.(13)

(12) Sul punto cfr. Sena, *op.cit.*, Milano, 2001, pg. 54 ss; Sena, Verità e decettività del marchio, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, 331; Sena, Ancora sulla decettività del marchio, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, II, 5; Vanzetti, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, pg.96;

(13) In giurisprudenza v. Appello Milano, 1.10.1993, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, 2; Trib. Milano, 13.9.1990, in *Giur. ann. Dir. Ind.*, 1991, 2563; Cass. 23.1.1993, n. 784 in *Gius. Civ.*, 1993, I, 2127, per la quale "non possono costituire oggetto di brevetto per marchio d'impresa le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine dei prodotti o delle merci e tali da produrre un effetto di disorientamento del consumatore circa la provenienza del prodotto medesimo, ancorche' l'indicazione di localita' straniera voglia significare soltanto conformita' del prodotto a quelli creati in tali localita'. Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della commissione ricorsi, che annullando il provvedimento di rigetto dell'Ufficio centrale brevetti, aveva ritenuto brevettabile il marchio New England diretto a contraddistinguere prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia"; Cass. 9.4.1996, n. 3276 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 784 per la quale "sussiste la nullità del marchio per decettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest'ultimo vada oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegni invece al prodotto che pretende di identificare un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore. Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. in base al suddetto principio, aveva dichiarato la nullità del marchio **Cotonelle**, in quanto considerato idoneo a trarre in inganno il consumatore, inducendolo, a ritenere l'esistenza nel relativo prodotto, della componente di cotone, di fatto inesistente avendo il prodotto stesso natura cartacea".

Come si è detto, decettività del segno lo rende insuscettibile di valida registrazione come marchio(per quel genere di prodotti o servizi per i quali la decettività si verifica) e ne determina la nullità, che potrà essere eventualmente parziale, cioè limitata ad una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

La veridicità o decettività del marchio dipendono, come è evidente, dalla relazione fra due elementi : significato del segno, da un lato, natura, qualità, provenienza dei prodotti o servizi contraddistinti, dall'altro.

La sopravvenuta decettività presuppone dunque il mutamento dell'uno o dell'altro, o anche di entrambi gli elementi; esempi di decettività sopravvenuta si hanno nel caso di trasferimento della produzione da uno stabilimento situato in una data zona geografica, qualificante il prodotto ed indicata od evocata in un Paese, in altro stabilimento posto in una regione od in un Paese che non garantisce quelle caratteristiche; nel caso di modificazione della natura o qualità del prodotto, o di estensione dell'utilizzazione del marchio a prodotti diversi, così da perdersi la relazione fra questi e l'originario contenuto descrittivo del marchio; nel caso di marchio costituito dal nome di un noto stilista, ancora usato quando lo stilista o la sua collaborazione con l'azienda siano venuti meno; ed in altre ipotesi analoghe.(14)

C) ORIGINALITÀ

Per essere tutelato il marchio deve, inoltre, essere originale,ossia composto in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato (art 17, lett a) e lett.b), art 18 lett b) L.M.). (15)

(14) Cfr. Trib. Torino, 17.10.1983, in *Giur. ann.dir.ind.*, 1983, 1691; Trib. Torino, 21.1.1995, *ivi*, 1995, 3286; Corte Appello Bologna, 26.10.2000 in *Dir. ind.*, 2001, 247. La Corte bolognese, chiamata a dirimere la controversia tra due società leader nella produzione di prosciutto: la soc. Rovagnati e la soc. Parmacotto, ha statuito che *"il riferimento nel marchio Parmacotto al nome della città ha un sicuro aggancio di verità nella circostanza che la sede della società titolare del marchio ed il luogo di confezione dei prodotti cotti è nella provincia di Parma, per cui non sussiste la decadenza ex art. 41 lett. B) L.M. per la sua presunta decettività"*.

(15) Mangini, *Op.cit.*, Padova, 1982, pg.151; Vanzetti, *Op. cit.*, Torino, 1990, pg.5.

Non possono, pertanto, venire utilizzati allo scopo di identificare i propri prodotti le parole (anche se appartenenti ad una lingua straniera), che secondo le regole del linguaggio costituiscono la denominazione comune, nonché le espressioni o locuzioni, anche complesse, destinate ad indicare la qualità, la composizione sostanziale, la funzione o destinazione del prodotto.

In altri termini, un valido marchio deve essere formato da parole o segni che non presentino alcuna aderenza concettuale con i prodotti da contraddistinguere, non ritenendosi ammissibile che elementi appartenenti al comune patrimonio semantico(e, come tali, necessari alla collettività dei consociati per designare un genere di prodotti od esprimere le caratteristiche di questi) vengano monopolizzati da un singolo operatore economico per contrassegnare gli oggetti della sua produzione e commercio.

Alle denominazioni comuni e descrittive, di cui non è consentita l'appropriazione come marchi, si ritiene debbano essere assimilate le denominazioni attribuite ai nuovi prodotti, eventualmente oggetto all'inizio di diritti di brevetto per invenzione, per l'analoga ragione del carattere di necessità che dette denominazioni vengono ad assumere nel linguaggio corrente: di conseguenza, chi introduce un nuovo ritrovato sarà tenuto di regola ad adottare un marchio diverso e distinguibile dalla denominazione che vi ha attribuita.

Costituiscono, pertanto, sotto il profilo della loro capacità individuante, validi marchi non soltanto i nomi o segni puramente di fantasia, appositamente coniatati allo scopo di contraddistinguere determinati prodotti o servizi, ma altresì parole o segni comuni che non presentino rispetto ai prodotti stessi alcuna necessaria o normale relazione, a nulla rilevando che la parola prescelta faccia parte del linguaggio parlato e sia pertanto *res communis omnium*, dovendosi in tal caso individuare l'astratta capacità distintiva del segno proprio nell'operazione di trasposizione della funzione identificativa della parola dal suo significato corrente ad un significato del tutto arbitrario.

In questi casi si è soliti parlare di marchi <<forti>>, riferendo perciò detto carattere ai marchi dotati di un tipico potere individuante, in quanto costituiti da parole, raffigurazioni o altri segni rappresentativi che, in quanto frutto di fantasia, di trasposizione metaforica o altro, non presentano, almeno immediatamente, alcuna corrispondenza concettuale con il prodotto che essi sono destinati a contraddistinguere.

Senonchè, l'adozione di marchi che descrivano, o almeno richiamino, il prodotto, le sue caratteristiche, la sua destinazione, può presentare per il titolare notevole utilità; conseguentemente sono molti i marchi c.d. espressivi, che in alcuni settori merceologici corrispondono addirittura a una prassi maggioritaria (es: campo farmaceutico).

In relazione ad essi si pone il problema di compatibilità con il citato art. 18 L. M. , che viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza con notevole indulgenza, contentandosi per affermare la presenza di capacità distintiva, e quindi la validità di un marchio espressivo denominativo, del fatto che la denominazione generica o indicazione descrittiva in esso contenuta sia stata oggetto di una modificazione anche modesta, sia stata dotata di prefissi o suffissi, sia stata combinata con altre parole in modo nuovo (sono stati ad es. ritenuti validi i marchi *Bergasol* e *Bergamon* per prodotti contenenti essenza di bergamotto; *Bielastica* per calze caratterizzate da duplice elasticità, *Amplifon* ed *Udifon* per apparecchi acustici; *Juvena* e *Juventus* per indicare società di calcio). (16)

La limitata originalità che, tuttavia, assai spesso caratterizza questi marchi (cosiddetti <<deboli>>) spiega la meno intensa tutela di cui essi godono, ne consegue che, ove si assuma come marchio una parola o segno di uso comune modificati in senso fantastico (es. *Bergasol*, *Bergamon*, *Amplifon* ed *Udifon*), è giocoforza rassegnarsi alla concorrenza di chi intende successivamente adottare la medesima parola o segno per

(16) Appello Roma, 27.10.1980, in *Giur. ann. Dir. Ind.*, 1980, 626; Trib. Milano, 14.1.1985, *Ivi*, 1986, 160; Trib. Torino, 30.7.1991, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 1844;

distinguere prodotti dello stesso genere, alterandoli a sua volta per evitare pericoli di confusione: la natura forte o debole dei marchi si riflette in definitiva sulle loro rispettive tutele e, per quanto riguarda in particolare il marchio debole, ciò significa che anche lievi alterazioni od aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, estendendosi la sua protezione unicamente all'elemento dotato di capacità distintiva.(17)

D) NOVITA'

Ultimo dei requisiti di validità del marchio è la c.d. novità, in base al quale il marchio deve essere diverso dai marchi altrui preesistenti, non deve, cioè, essere già <<noto>> al mercato. (18)

Al riguardo, l'art. 6 L. M. enuncia il principio per cui il segno è suscettibile di registrazione se *nuovo*; l'art. 17, lett.a), b),c),d),e),f),g),h) L.M. precisa il concetto di *novità*.

Fra le diverse ipotesi contemplate dall'art 17 L. M, nelle quali la validità del marchio

(17) La distinzione in concreto fra marchi deboli e marchi forti non è sempre agevole e si può anche verificare che un marchio originariamente privo o comunque dotato di scarsa capacità distintiva, in seguito all'uso intenso da parte del suo titolare, alla insistente pubblicità ed altre circostanze di fatto spesso imponderabili, perde il carattere generico o descrittivo per divenire, nell'opinione del pubblico, il segno distintivo di prodotti o servizi di un dato imprenditore (c.d. marchio forte), assumendo così un secondo e più specifico significato (c.d. *secondary meaning*) e quindi acquistando o rafforzando la propria capacità distintiva: v. Sordelli, *Marchio e secondary meaning*, Milano, 1979; recentemente cfr. Vanzetti- Di Cataldo, *op. cit.*, Milano, 2000, pg. 142 ss; in giurisprudenza cfr. Appello Napoli, 23.3.1989, in *Giur. ann. Dir. Ind.*, 1989, 2409; Cass. 5.10.1993, n. 9882, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 3229; Cass. 14.3.2001, n.3666, in *Foro it.*, 2001, c, 2539, secondo la S.C. è valido il marchio che, in origine generico, abbia acquistato prima della sua registrazione, capacità distintiva a seguito di un uso protratto nel tempo e supportato da un'insistita pubblicità".

(18) In dottrina. Sena, *Op. cit.*, Milano, 2001, pg. 101 ss; in giurisprudenza si segnala sull'argomento, un interessante caso affrontato di recente dal Tribunale di Napoli, inedito, che ha visto contrapposti la SNAI COM, titolare dei diritti di sfruttamento dell'immagine dell'ormai celebre cavallo da corsa VARENNE ed un imprenditore napoletano Cafiero, titolare del marchio registrato VARENNE per la classe merceologica 26 (articoli di abbigliamento e pelletteria). Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la SNAI COM ha adito il Tribunale di Napoli per ottenere l'inibitoria dell'uso del marchio Varenne ex art 63 L.M. nei confronti del Cafiero, sostenendo la nullità dello stesso in quanto privo del requisito della novità ex art. 17 L. M.. Infatti, la ricorrente avrebbe preusato il marchio in questione a livello nazionale ed internazionale. La difesa dell'imprenditore napoletano ha sostenuto invece che il marchio VARENNE non era stato mai utilizzato dalla SNAI e neppure da altri, in relazione alla fabbricazione e/o commercializzazione di prodotti di abbigliamento, in quanto l'utilizzo del segno VARENNE apposto su alcune magliette e cappelli, in occasione di alcune gare sportive, non era idoneo a rendere l'uso notorio, considerato che il preuso necessita che lo stesso sia continuo, intenzionale, e quindi non precario, sperimentale, occasionale. Con ordinanza del marzo 2002 il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso per insussistenza del *periculum in mora*, lasciando, però, aperta la questione relativa al preuso e al requisito della novità.

nazionale è esclusa da un diritto anteriore altrui all'uso esclusivo del segno, la cui sfera di rilevanza interferisce con quella del marchio in questione, si deve, in primo luogo, esaminare il caso in cui, alla data del deposito della domanda od alla data cui risale la priorità, il segno fosse già *noto (ma non registrato)* come distintivo dei prodotti o dei servizi di un diverso soggetto.

L'art. 17 1**b** L. M. dispone che non sono nuovi i segni che, alla data di deposito della domanda (o alla data di priorità) << siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa della identità o somiglianza tra i segni e della identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni >>.

La notorietà del segno preesistente, perché si abbia difetto di novità del marchio successivo, deve essere estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso, come si desume, a contrario, dalla frase (contenuta nell'ultima parte dell'art. 17 1.**b** L. M.) secondo il quale << l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità >>.

In quest'ultimo caso, infatti, si avrà coesistenza fra il segno localmente preusato ed il marchio successivamente (e validamente registrato : art. 9 L. M.), mentre, nel caso di preuso esteso a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso, non solo si ha nullità del marchio successivamente registrato, ma si costituisce una sorta di diritto di esclusiva a favore del preutente.

Le lettere d), e) g) dell'art. 17 1 L. M. si riferiscono alla precedente registrazione di un marchio, cioè alla relazione fra marchi registrati (nello Stato o con efficacia nello Stato e quindi nazionali, internazionali, comunitari).

Specificazione del requisito della novità deve **considerarsi il divieto assoluto (introdotto dalla legge 21.3.1967, n°158) di inserire nel marchio il proprio nome, nonché la ditta, la sigla o l'insegna, quando questi simboli siano uguali o simili a**

quelli usati da altro imprenditore in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere(art. 13 L. M.).

La legge 11 marzo 1967, n°158 ha abrogato la norma dell'art. 13, comma 2, r.d. 21 giugno 1942, n°929, vietando l'uso nel marchio del nome, della ditta, sigla o insegna già adoperati in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, eliminando anche la facoltà di usarli con elementi idonei a differenziarli. La nuova legge, perciò, ha rimosso le situazioni giuridiche sorte sotto il vigore della precedente legge con il rendere **illegittimo l'uso**, come marchio, **del nome patronimico**, anche se unito ad elementi differenziatori, già usato da altro imprenditore in un marchio anteriore per lo stesso genere di prodotti, pur non estendendo la sua efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente di cui sono pendenti gli effetti .

Ciò posto, è stata ritenuta “infondata la questione di costituzionalità del citato articolo, per contrasto con l'art.25 Cost. per non aver previsto il rispetto di **situazioni pregresse**, consolidate sotto il vigore dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942 n.929, -che consentiva la coesistenza di marchi con lo stesso nome patronimico degli imprenditori concorrenti, con l'aggiunta di idonei elementi di differenziazione-, poichè il principio dell'irretroattività della legge, sancito dall'art.25 Costit. non può essere esteso oltre la materia penale”.(19)

La giurisprudenza sul punto si è espressa pressoché in modo unanime, statuendo l'illegittimità dell'uso di un marchio consistente in un solo nome patronimico

(19) Cfr. Trib. Napoli, 4.7.2001, in *Giur. nap.*, 2001, pg.34 ss per il quale “ *l'uso del proprio patronimico, confondibile con il marchio altrui preesistente, è lecito soltanto ai fini dell'individuazione dell'imprenditore, con funzione descrittiva, e sempre che tale uso sia conforme ai principi di correttezza professionale. Nel caso di specie il Tribunale nap. ha inibito l'uso in qualunque forma grafica di un patronimico sia come marchio che come ditta, in quanto idoneo a creare confusione ad un'attività commerciale titolare di un marchio registrato consistente nel patronimico inibito.* App. Bari , 19.1.1985, in *Giur. Comm.*, II, 817. App. Napoli, 31.1.1978, in *Foro It.*, 1979, I, 591, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione; Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 2440, con nota di Crugnola; In dottrina, invece, sullo stesso tema Cfr. anche Spada, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Riv. dir. Civ.* , 1969, I, p.140 ss; Rava, *Diritto industriale*, I, p.85 ss; v. in particolare Corte Cost. 3 marzo 1986 n.42, in *Giust. civ.* 1986,I,1251 e *Foro It.*,1986,I,2104 che ha ritenuto infondata la sollevata questione di costituzionalità da parte della Corte di Appello di Napoli.

estratto dalla complessa ragione sociale, quant'anche legittima, della società che se ne serve, ove tale patronimico sia identico a quello anteriormente usato da altra società concorrente come componente della rispettiva ragione sociale e del marchio". (20)

Il difetto dei requisiti esposti comporta la **nullità del marchio**; tuttavia, la nullità di un marchio brevettato **per difetto di novità** non può essere più dichiarata quando esso sia stato pubblicamente usato in **buona fede** per cinque anni e **senza contestazioni (cd. convalidazione**, art. 48 L. M).

(20) Cass. 8.12. 1973, n. 3425, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1973, 159 per la quale "... *E' illegittimo l'uso di un marchio consistente in un solo nome patronimico estratto dalla complessa ragione sociale, quant'anche legittima, della società che se ne serve, ove tale patronimico sia identico a quello anteriormente usato da altra società concorrente come componente della rispettiva ragione sociale e del marchio*"; ed ancora Cass. 7.7.1995, n.7482 in *Giust. civ. Mass.* 1995,1338 che ha affermato "*La coincidenza o la somiglianza del cognome, con quello già adottato da imprenditore concorrente in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, sono sufficienti, ... all'insorgenza del divieto di avvalersi del cognome medesimo con portata distintiva analoga al marchio, cioè allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti o merci, non richiedendosi, a tal fine, comportamenti reiterati, né il verificarsi di effettiva confusione, ma essendo influente anche un unico atto d'impresa, che abbia le indicate connotazioni e comporti pericolo di confusione*".