



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Marchio tutelato solo se le parole non sono comuni

Autore: Redazione | 22/05/2016



Marchio debole e forte: che differenza c'è; la protezione contro la contraffazione è possibile solo se il nome del marchio e i termini utilizzati hanno capacità distintiva.

Non si può chiamare un bar “Caffé” e poi pretendere che i concorrenti non utilizzino lo stesso nome, così come non si può vietare a qualcuno di chiamare la propria azienda “Amore per l’auto” se la propria, già presente sul mercato da anni,

si chiama “Passione per l’auto”: per **proteggere un marchio**, infatti, è necessario che le parole prescelte abbiano “**capacità distintiva**”, siano cioè al di fuori del normale lessico di tutti i giorni. Se così non fosse, si finirebbe, in breve tempo, per “impegnare” tutto il vocabolario della lingua italiana e nessuno potrebbe più utilizzare termini di uso comune come “Lavanderia”, “Automeccanica” o distinzioni geografiche come “Meridionale”, “Padano”, “Tirolese”, ecc. Il discorso, ovviamente, non vale solo per le singole parole, ma anche per una composizione delle stesse (chiamare, ad esempio, un ditta di trasporti “Trasporti rapidi” non ha certo capacità distintiva).

In questo consiglio si sostanzia una recente sentenza della Cassazione **[1]** in cui viene ribadita la distinzione tra “**marchio debole**” e “**marchio forte**”: il primo è quello costituito da parole semplici, non lontane dal comune gergo quotidiano e che, pertanto, non può essere tutelato da concorrenti che abbiano optato per parole simili (anche se vendono gli stessi prodotti); il secondo, invece, è caratterizzato da termini a volte inventati (si pensi alla parola “Coca Cola”, “Lovable”, ecc.) o, comunque, fortemente caratterizzanti (si pensi “Sicurauto”), che pertanto consentono una più ampia tutela dalla **contraffazione**. Insomma, nel marchio forte c’è un’opera creativa e di fantasia da parte del suo autore, mentre nel marchio debole c’è un utilizzo di parole di senso comune e fortemente collegate alla natura del prodotto.

Chi sceglie per la propria attività commerciale parole semplici da ricordare, ma anche comuni, avrà tra le mani solo un marchio debole e deve sapere già in anticipo che non potrà vietare ad eventuali concorrenti di utilizzare marchi molto simili al suo. Pertanto, potrebbe essere anche inutile proteggere il marchio nominativo: meglio dotarsi di un buon logo, un segno grafico caratterizzante, e proteggere quanto meno il **marchio figurativo**.

La differenza tra marchio debole e marchio forte

Secondo il costante orientamento della Cassazione **[2]** un marchio si definisce “**forte**” quando è costituito da un segno privo di attinenza con il prodotto che contraddistingue. Questo tipo di marchio non presenta pertanto **alcun collegamento concettuale** o **nesso logico** con il **prodotto** cui si riferisce ed è frutto di **pura fantasia** da parte dell’inventore.

Un marchio “debole” al contrario si limita a “**descrivere**” la natura o le qualità di un prodotto evocando il bene così contraddistinto.

Nel caso di marchio debole il titolare non può evitare che altri lo usino semplicemente ricorrendo a lievi varianti rispetto al proprio.

In ipotesi invece di marchio forte, la tutela è piena e maggiore con il divieto nei confronti degli imitatori che utilizzano segni simili per prodotti analoghi.

Note

[1] Cass. sent. n. 10078/16 del 17.05.2016. **[2]** Cfr. Cass. sent. n. 3118/2015 e n. 1906/2010.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo - 17 maggio 2016, n. 10078 *Presidente Ragonesi - Relatore Nazzicone*

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2009, in accoglimento dell'impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Bergamo, ha respinto le domande proposte dalle società Sara Lee Meats Europe B.V. e Lovable Italiana s.p.a. (cui sono subentrate, quali successori a titolo particolare, rispettivamente la DBA Lux 1 e la Branded Apparel Italia s.r.l.) - la prima titolare e la seconda licenziataria del marchio internazionale per articoli di biancheria intima "Lovable Mimesis" - contro la Ladyberg s.p.a., titolare del segno "Mimetic Papillon", volte all'accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale, alla

conferma del provvedimento cautelare di inibitoria, alla condanna della medesima al risarcimento del danno, oltre alla sanzione per ogni ulteriore violazione ed alla pubblicazione della sentenza. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto il carattere descrittivo del termine mimesis, con valenza meramente evocativa delle caratteristiche del prodotto, costituito da capi aderenti alla pelle ed invisibili sotto gli abiti. Ha concluso, pertanto, per la qualificazione del marchio in discussione come marchio debole in riferimento alla parola mimesis in esso inserita, con la conseguenza che ne è impedita solo la riproduzione, laddove sono sufficienti varianti del termine per escludere la violazione, dovendo restare a disposizione di chiunque l'uso dell'elemento espressivo (la mimesi) che ne costituisce il nucleo, con esclusione di ogni appropriabilità monopolistica del medesimo. Ha, pertanto, escluso l'integrazione della fattispecie della concorrenza sleale, in ragione della netta evidenziazione, nei due marchi, delle parole Lovable e Papillon specificamente indicative del produttore, con la conseguente inequivoca riferibilità dei capi a distinte realtà imprenditoriali e negazione dell'effetto look-alike per il consumatore. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da DBA Lue 1 e da Branded Apparel Italia s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati pure dalla memoria di cui all'art. 378 c.p.c., mentre non svolge difese nessuna delle intimate.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 e 13 d.lgs.10 febbraio 2005, n. 30, oltre al vizio di motivazione, sotto ogni profilo, per avere la corte territoriale ritenuto debole e non forte il termine mimesis all'interno del marchio complesso "Lovable Mimesis". Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs.10 febbraio 2005, n. 30, oltre al vizio di motivazione, sotto ogni profilo, per avere la corte territoriale ritenuto non confondibili i due segni distintivi "Lovable Mimesis" e "Mimetic Papillon", in quanto ha errato nel qualificare il primo come marchio debole con riferimento alla parola mimesis, e ad escludere la confondibilità dei due segni. Con il terzo motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, per non avere la corte territoriale ravvisato attività confusorie di imitazione servile ed appropriazione degli elementi tipici dei prodotti in questione, dopo aver proceduto ad un mero esame analitico, invece che sintetico, dei prodotti; inoltre, costituendo la fattispecie del n. 3 della menzionata disposizione una ipotesi autonoma, la corte del merito avrebbe dovuto motivare circa l'insussistenza di atti di concorrenza sleale residuali. 2. - I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati. La sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione immune da mende logico-giuridiche, che trattasi di marchi complessi -- "Lovable Mimesis" e "Papillon Mimetic" - nei quali il carattere distintivo è costituito dai segni Lovable e Papillon, aventi natura di marchio forte, in quanto di pura fantasia e privi

di collegamento con il prodotto (biancheria intima), laddove, invece, i termini mimesis e mimetic rivestono carattere puramente descrittivo e, come tali, sono dei segni distintivi deboli, suscettibili di utilizzazione da parte di altri soggetti, purché ad essi vengano apportate delle differenziazioni anche non particolarmente rilevanti. Il carattere differenziatore dei due marchi risiede dunque, sulla base delle argomentazioni della sentenza impugnata, nei termini forti Lovable e Papillon, che valgono a differenziarli assieme ai rispettivi prodotti, mentre le parti deboli dei marchi complessi mimesis e mimetic sono tra loro adeguatamente differenziate e non producono rischio di confusione. In tal modo, la sentenza ha fatto piena applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo cui i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, pertanto, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, la quale deve, invece, essere presente in un grado maggiore, per le qualità intrinseche del segno, nei marchi cosiddetto "forti", i quali, all'interno della categoria dei marchi validi, si pongono nel punto opposto a quello dei marchi deboli e godono del massimo grado di protezione. Da tali premesse consegue che sussiste la contraffazione di un marchio "forte" quando si ripeta in un segno concorrente, in qualunque modo, la sua tipica ed individualizzante capacità distintiva ed il suo caratteristico messaggio, mentre ad evitare la contraffazione del marchio "debole", il cui messaggio è intrinsecamente poco individualizzante, sono sufficienti differenziazioni anche lievi (ex plurimis, Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; e, tra le successive, Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; 16 aprile 2008, n. 10071; 25 settembre 1998, n. 9617). Va altresì ricordato come il marchio complesso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi, ciascuno (o solo alcuni) dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, dove la forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalità (cfr. Cass. 5 marzo 2014, n. 5099; 18 gennaio 2013, n. 1249; 3 dicembre 2010, n. 24620). Quanto alla deduzione conclusiva, con la quale le ricorrenti lamentano che la corte del merito non abbia motivato con riguardo alla ipotesi di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., il motivo è manifestazione infondato. Da un lato, invero, le ricorrenti omettono di individuare le specifiche condotte, nonché il luogo ed il tempo della rispettiva deduzione, atte ad integrare ulteriori violazioni - accanto a quelle di concorrenza confusoria dedotte ai sensi del n. 2 dell'art. 2598 c.c. - come invece sarebbe stato necessario, attesa la presenza di elementi indeterminati nella fattispecie dell'invocato n. 3 della medesima disposizione ("si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza

professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"). Dall'altro lato, come risulta agevolmente dall'esame della motivazione della sentenza impugnata, le considerazioni poste dal giudice territoriale a base della decisione appaiono manifestamente riferibili alla complessiva condotta della odierna intimata Ladyberg s.p.a., onde anche sotto tale profilo il motivo si palesa infondato. 3. - Nulle sulle spese di lite, non svolgendo difese gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 dicembre 2014 - 17 febbraio 2015, n. 3118 *Presidente Forte - Relatore Lamorgese*

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 24 maggio 2002, la Valentino spa - premesso che era titolare del marchio n. 370035, registrato su domanda del 26 aprile 1979 e regolarmente rinnovato, consistente nella lettera "V" inserita in una figura geometrica, per prodotti vari appartenenti a sedici classi merceologiche, nel settore dell'abbigliamento ed accessori, firmati dal celebre stilista Ga.Va. , e che la Florence Fashion Jersey Ltd aveva ottenuto, in data 14 maggio 1998, la registrazione del marchio n. (...), consistente in una lettera "V" stilizzata inserita in un ovale costituito da una lettera "G", utilizzato dalla G.V. a Milano s.r.l. per contraddistinguere analoghi prodotti - conveniva in giudizio le predette società e chiedeva di dichiarare la nullità del marchio da esse utilizzato per difetto del requisito della novità, di accertarne la contraffazione, di inibirne l'utilizzazione e di emettere i provvedimenti consequenziali, nonché di accertare la concorrenza sleale e di condannarle al risarcimento dei danni. Nel contraddittorio con le società convenute e con G.V. che spiegava intervento adesivo, il Tribunale di Milano rigettava le domande. Il gravame della Valentino spa è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 8 settembre 2010. La corte ha condiviso la valutazione del primo giudice che aveva qualificato il logo "V" dell'attrice come marchio forte, perché frutto di fantasia e in quanto tale dotato di una maggiore incisività della tutela rispetto ai marchi deboli, ma aveva escluso ugualmente la confondibilità all'esito di una valutazione non analitica, come contestato dall'appellante, ma globale e sintetica delle caratteristiche grafiche e di forma dei due marchi, avuto riguardo ai loro nuclei espressivi e ideologici, in ragione delle differenze che li rendevano distinguibili. Valentino spa ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui si oppongono la Florence Fashion Jersey Ltd e N.A. , in qualità di erede di G.V. . Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 47, comma 1, lett. a) e 17, lett. b) ed e), del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 e, attualmente, degli artt. 25, comma 1, lett.

a), e 12 del d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (c.p.i.), per avere erroneamente applicato il principio, pur correttamente enunciato, secondo cui la tutela del marchio forte implica l'illegittimità delle variazioni (anche rilevanti ed originali) che - come nella specie, secondo la ricorrente - lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo espressivo e caratterizzante del marchio anteriore e per avere compiuto il giudizio di confondibilità in concreto, anziché in astratto. Infatti la corte del

merito non avrebbe considerato che tale nucleo era costituito da una lettera "V" inserita in una figura geometrica, allo stesso modo in cui un'analogia lettera "V" era inserita nel marchio registrato dalla Florence Fashion, non rilevando l'esistenza di una minima diversità grafica: il primo con un'apertura verso l'alto, il secondo con un'apertura in alto verso destra, somigliante ad una "G" che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non identificava l'acronimo dello stilista

G.V. , sicché rimaneva intatto il rischio di confusione tra i consumatori per la somiglianza dei segni riferiti ai medesimi generi merceologici. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), del r.d. n. 929/1942 (art. 20, comma 1, lett. b, del d. lg. n. 30/2005) per avere erroneamente valutato il rischio

confusorio in concreto anziché in astratto, avuto riguardo alla somiglianza dei segni, entrambi di fantasia e utilizzati per contraddistinguere prodotti dello stesso genere merceologico, a prescindere dall'uso e dalla possibilità delle convenute di avvalersene, in un determinato momento storico, come segno identificativo delle iniziali ("G" e "V") dello stilista G.V. . Nel terzo motivo è dedotto vizio di

motivazione su un punto decisivo, per avere ritenuto erroneamente che il nucleo ideologico ed espressivo del marchio "GV" conservasse intatto il significato indicativo delle iniziali dello stilista G.V. e che non vi fosse rischio di confusione poiché il pubblico era in grado di decodificare i due segni riferiti entrambi a noti stilisti (il primo a Ga.Va. e il secondo a G.V.). La corte del merito non avrebbe considerato che il nucleo espressivo e concettuale dei due marchi sarebbe unico e

costituito dalla lettera "V" (iniziale di V.) disegnata in modo quasi identico in entrambi i segni, che vi sarebbe un enorme divario di notorietà tra i due stilisti, che non sarebbero stati indicati gli elementi dimostrativi della notorietà di G.V. e che il pubblico potrebbe essere indotto a credere che la lettera "V" inserita in una "G"

indichi le iniziali di Ga.Va. . I predetti motivi, inscindibilmente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati. L'apprezzamento sulla confondibilità tra segni distintivi simili è riservato al giudice di merito, le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se adeguatamente motivate (v. Cass. n. 4405/2006, n. 13592/1999). La premessa logica di siffatto apprezzamento è la qualificazione - rilevante ai fini dell'intensità della tutela - del marchio anteriore come forte o debole. Quello della Valentino spa, di cui è chiesta tutela, è stato

qualificato dalla corte del merito come forte: tale qualificazione non è stata censurata e, quindi, non può essere messa in dubbio; neppure è stata posta in dubbio la validità del medesimo marchio in quanto avente come contenuto la rappresentazione grafica di una lettera dell'alfabeto, alla luce degli artt. 16 del. r.d. n. 929/1942 (sostituito dal d. lgs. 4 dicembre 1992 n. 480) e 7 c.p.i. che includono le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa (v. Cass. n. 14684/2007), com'è indiscusso nel caso del marchio dell'attrice. È noto che per i marchi forti la contraffazione imputabile al marchio successivo e similare non viene meno non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell'identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l'attitudine individualizzante di quello anteriore (v. Cass. n. 1906/2010, n. 14787/2007, n. 18920/2004). Ciò significa che quando, per effetto delle varianti o modificazioni, il nucleo ideologico espressivo che è proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioè non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un'altra l'uso di un marchio simile ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa. È quanto accaduto nel caso in esame. La corte d'appello, con razionale e adeguato giudizio di fatto, ha accertato che il marchio registrato dalla Florence Fashion Jersey era "caratterizzato da una diversa composizione che lo rende del tutto differente rispetto al logo della società attrice" e, quindi, distinguibile "non solo in una valutazione analitica ma anche e soprattutto in una valutazione globale e sintetica", avendo riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi e alla normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di cui si tratta che, quando - come nella specie - di lusso, è una clientela verosimilmente selezionata e avveduta. Questo giudizio è coerente con le indicazioni della giurisprudenza (v. Cass. n. 4405/2006 sull'apprezzamento della confondibilità in via sintetica e globale) e con il principio secondo cui non è possibile presumere la confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione tra i segni (v. Cass. n. 21086/2005). La ricorrente, verosimilmente al fine di paralizzare la possibile obiezione secondo cui il titolare di un marchio consistente nella rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto non può ottenere la protezione nei confronti dell'imprenditore concorrente che utilizzi le stesse lettere dell'alfabeto ove sussistano anche lievi modifiche o aggiunte (v. Cass. n. 9827/1994), ritiene che i giudici di merito avrebbero dato eccessivo peso all'origine del marchio posteriore come sigla dello stilista G.V. . È questa una censura che richiederebbe un esame (impraticabile nel giudizio di legittimità) del certificato di protezione del marchio e che è rivolta ad un giudizio di fatto adeguatamente motivato dai giudici di merito, i quali hanno escluso la

confondibilità all'esito di una comparazione dei segni in via globale e astratta. Inoltre, il riferimento alle iniziali di G.V. come identificativo del marchio contestato era giustificato poiché la domanda da esaminare era stata proposta nei confronti della società (G.V. a Milano srl) licenziataria di quel marchio in un giudizio in cui G.V. era intervenuto *ad adiuvandum* in proprio. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2598 c.c., 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere operato un confronto dei marchi per come descritti nei certificati di protezione, senza riferimenti a come essi appaiono sui rispettivi prodotti, esame che sarebbe stato essenziale per giudicare sull'autonoma domanda di concorrenza sleale che presupponeva l'esame del concreto impatto visivo dei marchi apposti sui prodotti. Il motivo è infondato. Avendo l'attrice proposto la domanda di concorrenza sleale in via "dipendente" da quella di violazione del marchio registrato, il giudizio della corte d'appello ritenuto assorbito l'ulteriore profilo di censura concernente la concorrenza sleale è una logica conseguenza del giudizio negativo sulla confondibilità tra i marchi. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 10200,00, di cui Euro 10000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.