

Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Luisa Curiale, Rossana Bavaro e Manuela Bruscolini

Quando un marchio dell'Unione Europea deve considerarsi debole o forte?

Spesso ci troviamo a valutare la capacità distintiva dei marchi, tenendo in considerazione il carattere debole o forte agli stessi attribuibile ed il conseguente grado di possibile tutela.

Si è recentemente pronunciata su tali aspetti la Corte di Cassazione - con ordinanza n. 39765 del 13 dicembre 2021 - precisando che un marchio Europeo (marchio dell'Unione Europea), dotato di sufficiente capacità distintiva e pertanto valido, debba considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una parte dell'Unione e per una soltanto delle lingue usate negli Stati membri.



Nella sintesi di seguito riportata andiamo ad esaminare solo alcuni dei vari temi trattati dalla Suprema Corte nella propria decisione, soffermandoci su quelli che hanno portato alla suddetta precisazione e che riteniamo rilevanti nella valutazione e scelta di un segno distintivo destinato a contraddistinguere prodotti e/o servizi di una determinata persona fisica o giuridica.

Il caso sottoposto alla Cassazione ha visto coinvolte: da un lato, una società agricola, titolare di vari marchi, nazionali, Europei ed internazionali, costituiti dal termine "Il Borro" o "Borro" per contraddistinguere "vini" dalla stessa prodotti nella propria tenuta denominata Il Borro, e - dall'altro - una fattoria, che aveva messo in commercio un vino di propria produzione recante il nome "Il borro del diavolo".

La società agricola citava in giudizio la fattoria in particolare per contraffazione e concorrenza sleale.

La convenuta si costituiva, sostenendo che il termine "borro" fosse descrittivo, parola di uso comune, e fosse di conseguenza assente un rischio di confusione tra i due segni. La stessa proponeva anche domanda riconvenzionale per far accertare la nullità di alcuni dei marchi di parte attrice per difetto di novità.

Il Tribunale di Firenze con sentenza del 4.3.2014 rigettava sia le domande di parte attrice sia la domanda riconvenzionale della convenuta.

Il Tribunale aveva ritenuto da un lato che il marchio della società attrice, seppure debole in quanto corrispondente a un nome di uso comune, che identifica infatti una tipologia di conformazione geografica, *possedesse comunque una certa capacità distintiva; dall'altro aveva considerato l'aggiunta delle parole "del Diavolo" al termine "borro" come variante significativa che non pregiudicava l'identità del nucleo sostanziale del segno dell'attrice e che si connotava per il riferimento a un torrente situato nelle vicinanze della fattoria convenuta.*

Il Tribunale aveva pertanto escluso sia la contraffazione del marchio che la concorrenza confusoria.

La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 26.2.2016 confermava la pronuncia del Tribunale, sostenendo *il carattere debole del marchio della società appellante e la conseguente minor tutela spettante al titolare a fronte delle condotte di altri imprenditori che, come nella specie, avevano introdotto una variante inclusiva di un riferimento toponomastico preciso, idoneo a scongiurare il rischio di confusione, anche sotto il profilo concorrenziale.*

La società agricola ricorreva in Cassazione eccependo vari motivi. La stessa non concordava con i giudici di merito rispetto al *carattere comune* attribuito al termine "borro", *destinato a indicare una particolare conformazione del terreno, non di rado associata al posizionamento di vigneti.* La ricorrente evidenziava che per potere giudicare se un marchio sia dotato di carattere forte o debole occorre determinare se esso presenti o meno, per il pubblico di riferimento, un'aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto (nel nostro caso con "i vini"). Ad avviso della ricorrente tali aspetti non erano stati verificati.

La Cassazione nel pronunciarsi rispetto alle suddette doglianze ha ripercorso i principi dalla stessa adottati relativi alla capacità distintiva di un marchio, riconosciuta laddove sia presente un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il prodotto o servizio a cui lo stesso si riferisce.

È stato ricordato che la qualificazione di marchio debole o forte è correlata al collegamento logico tra il segno ed il prodotto/servizio contraddistinto; se tale collegamento logico è intenso, si tratterà di marchio debole, se il collegamento logico è sempre più evanescente, si tratterà di marchio sempre più forte.

La tutela conseguente accordata al marchio varia a seconda che lo stesso sia qualificabile come "forte" (costituito da elementi fantasiosi, non descrittivo rispetto ai prodotti/servizi di interesse) o "debole" (costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al bene contraddistinto).

Per il marchio debole anche lievi modifiche o aggiunte sono ritenute sufficienti ad escludere la confondibilità.

Per il marchio forte invece si ritengono illegittime tutte le variazioni e modifiche, *anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante.*

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello avessero accertato l'esistenza di un collegamento logico, seppure non diretto, tra la parola ed il prodotto, dimostrando come il termine "borro" venga non raramente associato al posizionamento di vigne ed inoltre costituisca parte di molte indicazioni toponomastiche di poderi, tenute agricole e borghi che in qualche modo richiamano tale tipologia di conformazione del terreno e, quindi, i prodotti degli stessi.

Conseguentemente, posto il carattere debole del marchio dell'attrice, la Cassazione ha confermato quanto già nei precedenti gradi di giudizio, ossia l'esclusione della contraffazione, alla luce della variante "Il borro del diavolo" utilizzata dal titolare della fattoria per i propri vini.

Inoltre la società agricola eccepiva che, avendo la questione insorta ad oggetto la contraffazione di un marchio Europeo, il rischio confusorio avrebbe dovuto essere verificato con riferimento a ogni Paese dell'Unione. La debolezza del marchio in Italia non varrebbe infatti per gli altri Paesi dell'Unione, dove la parola non è invece comunemente conosciuta.

La Corte di Cassazione, oltre ad avere ritenuto il suddetto motivo inammissibile in quanto non era stato sottoposto dalla ricorrente al contraddittorio nel giudizio di merito, nell'esaminare tale doglianza ha ricordato la giurisprudenza Europea in tema di marchi dell'UE, che prevede che la registrazione sia esclusa anche se la causa di impedimento sussiste solo per una parte

dell'Unione. Conseguentemente un segno privo di capacità distintiva anche solo rispetto ad una sola delle lingue usate negli Stati membri risulta inidoneo alla registrazione come marchio europeo (*Trib. primo grado CE 27.2.2002, causa T-219/00; Trib.UE 7 sezione, 12.9.2012*).

Analogamente, la Suprema Corte ha statuito che i medesimi principi vadano trasposti per la valutazione di debolezza di un segno che sia non privo di una qualche capacità distintiva in un Paese dell'Unione e del rischio di confusione per il pubblico. La Corte ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: **"In tema di segni distintivi, il marchio Europeo, pur valido perché munito di una sufficiente capacità distintiva, deve considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una parte dell'Unione e per una soltanto delle lingue usate negli Stati membri"** che occorre pertanto considerare quando si intende proteggere un segno tramite un marchio Europeo (marchio dell'UE).

I nostri consulenti sono a disposizione per condurre le valutazioni opportune per la scelta di un segno distintivo, tenendo in considerazione le tematiche sopra affrontate e le implicazioni che ne derivano nella protezione e tutela.

La tutela del marchio 3D per riconosciuto carattere distintivo intrinseco

Nella società coeva, in cui predomina l'importanza dell'immagine, l'estetica di un prodotto assume sempre più importanza, determinando le scelte del consumatore.

In tale contesto, la tutela di un marchio tridimensionale assume una notevole rilevanza economica.

Il più delle volte, però, non è così semplice ed immediato ottenere tale tipologia di tutela.

Innanzitutto, al fine di ottenere la tutela di un marchio 3D, in linea con la normativa dell'Unione Europea, occorre che la forma non sia "imposta dalla natura stessa del prodotto", né che questa sia "necessaria per ottenere un risultato tecnico", o che la stessa "attribuisca valore sostanziale al prodotto".

Invero, non pochi marchi per i quali si era richiesta la tutela della forma, sono stati rigettati (si veda ad esempio le capsule di caffè della "Nespresso", il recente caso della bottiglia di profumo "Chanel n. 5" in Lithuania, il caso dei noti doposci "Moon Boot", solo per citarne alcuni).

Possono dunque essere registrate come marchio solo le forme ritenute dal legislatore non indispensabili tecnicamente e prive di un gradiente funzionale, ossia quelle forme riconosciute dal consumatore, per la loro intrinseca forza attrattiva, come collegate al prodotto che contraddistinguono.

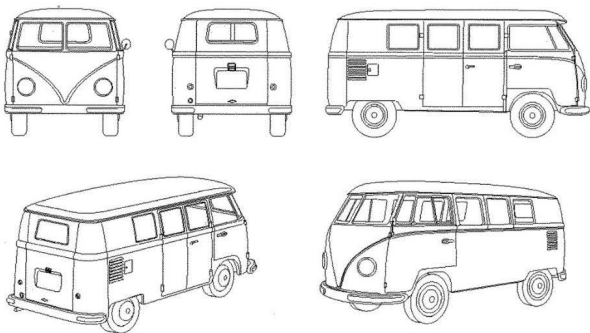
In breve, affinché un marchio possa essere tutelato come marchio tridimensionale, questo deve essere connotato da una forma arbitraria, non banale e non correlata alle qualità del prodotto.

L'arbitrarietà di tale marchio sarà rilevabile *ictu oculi*, e sarà tale da conferire allo stesso una particolare connotazione distintiva, atta a renderlo capace di individuare agli occhi del pubblico di riferimento i prodotti della Richiedente. Il marchio, cioè, deve essere inteso come caratteristica indipendente distinguibile dal prodotto stesso o di una sua parte - e quindi in grado di comunicare il messaggio di marchio - e non come un mero elemento ornamentale-decorativo del prodotto.

I marchi 3D sono sempre un argomento di interesse per i titolari di marchi e non poche aziende si battono per ottenere tale tutela.

È un esempio la recente decisione resa dalla Seconda Commissione di Ricorso dell'EUIPO lo scorso 15 dicembre 2021 (caso R 609/2021-2).

La Commissione di Ricorso dell'EUIPO, ha infatti riconosciuto come marchio di forma distintivo il noto furgoncino della Volkswagen.



Questo caso dimostra che è possibile ottenere la tutela dei marchi 3D. È interessante notare che la Commissione di Ricorso dell'EUIPO ha condotto la valutazione di tale marchio in prima battuta sulla base del solo carattere distintivo intrinseco.

Per ottenere la tutela di tali fattispecie di marchi le prospettive sono due:

1. distintività intrinseca, riconosciuta ab initio

oppure

2. acquisita distintività tramite un ampio uso acquisito successivamente.

Il caso Volkswagen si è espresso unicamente sulla distintività intrinseca, aprendo la speranza di ottenere la tutela del marchio 3D ab initio.

In tale decisione, la Commissione di Ricorso ha sottolineato che un marchio tridimensionale dovrebbe essere considerato privo di carattere distintivo solo "se non si discosta in modo significativo dalle norme e dai costumi del settore interessato" ricordando che, in tema di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale i criteri da applicare a tali tipologie di marchi, non sono diversi, né più restrittivi di quelli validi per altri tipi di marchi. Va comunque sottolineato che il carattere distintivo di un marchio tridimensionale è oggettivamente più difficile da dimostrare in assenza di alcun elemento verbale o grafico in quanto la forma dello stesso deve essere avulsa dal prodotto o da una parte di esso.

In conclusione, per essere considerato distintivo intrinsecamente, un marchio tridimensionale, deve essere costituito da una forma che si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore, deve discostarsi dalla forma del prodotto che lo stesso contraddistingue, non deve essere necessario per ottenere un risultato tecnico, né deve attribuire valore sostanziale allo stesso.

In buona sostanza, un marchio 3D, al pari degli altri marchi, deve svolgere la sua funzione essenziale di indicazione d'origine e consentire al consumatore di distinguerlo da quelli di altre imprese.

I nostri professionisti sono a vostra disposizione qualora interessati a valutare la capacità distintiva e l'effettiva registrabilità di una determinata forma come marchio 3D, anche alla luce della più recente giurisprudenza.

Sorveglianze doganali e la nuova disciplina sanzionatoria in violazione delle norme sull'origine e provenienza dei prodotti e in materia di PI

In un mercato sempre più competitivo, è importante per le imprese tutelare i propri diritti di proprietà industriale non solo tramite la registrazione, ma, per combattere la sempre più dilagante contraffazione, è altresì opportuno monitorare il mercato e reagire prontamente per contrastare chi "viola le regole del gioco".

Uno strumento efficace per monitorare il mercato è sicuramente quello di collaborare fattivamente con le Autorità Doganali, affinché le contraffazioni possano essere bloccate ancor prima di entrare nei confini nazionali. A tale scopo, è essenziale fornire alle Autorità Doganali le informazioni necessarie sui titoli di privativa da monitorare per consentire controlli più efficaci alle frontiere.

A decorrere dal **1° febbraio 2022** è in vigore la nuova disciplina sanzionatoria amministrativa introdotta dall'**articolo 22 della Legge europea 2019-2020** (L. 23 dicembre 2021 n.238) per

rendere più efficiente il contrasto all'introduzione nello Stato di piccole spedizioni di merci provenienti da Paesi terzi in violazione delle vigenti norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore.

È quanto viene evidenziato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'**avviso pubblicato il 2 febbraio 2022**.

A seguito della modifica dell'articolo 1 del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 e con l'introduzione dei commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, la norma prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro per l'acquirente finale.

La sanzione, irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si applica ai casi in cui i beni introdotti siano pari o inferiori a n.20 pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 Kg e a condizione che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

Per i beni oggetto della violazione è prevista la confisca e successiva distruzione entro 30 giorni, con spese, comprese quelle di custodia, a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore.

Tale novità è in particolare rilevante per tutti i titolari di privative che hanno attivato o vogliono attivare i servizi di sorveglianza ed intervento offerti dalle Autorità doganali, servizi per i quali è possibile richiedere l'assistenza dei nostri professionisti con consolidata esperienza nel settore.

Il nostro Studio assiste i propri clienti per l'attivazione delle **sorveglianze doganali**, redigendo e presentando la documentazione richiesta dai Regolamenti, rendendosi altresì disponibile a seguire tutte le attività che possono scaturire dal blocco in dogana di merci contraffatte (es. corrispondenza con gli uffici doganali, prelievo e trasmissione dei campioni sequestrati, sinergia con avvocati penalisti e civilisti per valutare insieme al cliente le eventuali azioni da intraprendere contro i contraffattori).

Il servizio, che ha validità annuale e con possibilità di proroga per ulteriori periodi di un anno, viene attivato a seguito della

compilazione e trasmissione per via telematica di formulari ad hoc.

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale valido in Italia o in tutto il territorio dell'Unione Europea (es.: marchio italiano, marchio dell'UE, disegno o modello italiano o dell'UE), in questo modo può richiedere l'intervento delle Autorità Doganali nel territorio nazionale, oppure, nel caso di registrazione protetta nell'UE, in più o tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

Una volta che la domanda di intervento viene depositata presso l'Agenzia delle Dogane, detta domanda verrà in automatico trasmessa agli Uffici Doganali competenti dei vari Paesi designati. In questo caso, i prodotti contraffatti, provenienti da Paesi terzi non aderenti all'Unione Europea, potranno essere sequestrati ai confini dei singoli Paesi designati.

I nostri professionisti sono a vostra disposizione per fornirvi assistenza e tutte le informazioni circa l'attivazione di tali sorveglianze a livello italiano o europeo.



Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838