



Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons CC BY – NC

Capitolo Terzo

Gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio

Sommario: 19. Gli impedimenti alla registrazione. Impedimenti assoluti e relativi. – 20. Gli impedimenti assoluti. In particolare le entità non suscettibili di essere registrate come marchi. *A)* Le norme definitorie. *B)* Estraneità del marchio al prodotto; fragranze, profumi e odori; forme. – 21. (*Segue*). *C)* Suoni. Colori. *D)* Altre entità, in particolare i marchi c.d. «nuovissimi». *E)* L'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti. – 22. L'assenza di «capacità distintiva». *A)* Profilo storico. *B)* Il dato normativo. – 23. La reciproca relazione fra i diversi impedimenti attinenti alla capacità distintiva nel diritto comunitario e italiano. – 24. L'assetto comunitario: struttura e funzione. – 25. La valutazione della «capacità distintiva». – 26. Acquisto e perdita della capacità distintiva. *A)* *Secondary meaning*. *B)* Volgarizzazione. – 27. I marchi di forma. I termini della questione. – 28. Gli impedimenti specifici alla registrazione della forma del prodotto. – 29. Gli impedimenti alla registrazione della forma del prodotto attinenti all'assenza di «capacità distintiva». – 30. Gli altri impedimenti alla registrazione del segno derivanti dalla sua illiceità. – 31. *A)* I marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. – 32. *B)* La contrarietà alla legge del marchio (o dell'uso del marchio). – 33. *C)* La decettività del marchio. – 34. *D)* I marchi contenenti stemmi, emblemi, bandiere e altri simboli e segni di interesse generale. – 35. *E)* La registrazione in mala fede come impedimento assoluto.

19. Gli impedimenti alla registrazione. Impedimenti assoluti e relativi

19.1. *Diritto comunitario e diritto nazionale.* Perché si abbia valida registrazione di un'entità come marchio debbono ricorrere diversi presupposti. Si deve trattare di un segno adatto a essere registrato come marchio; dotato di capacità distintiva; estraneo, nella misura che si vedrà, alla forma del prodotto; lecito; nuovo e non confligente con diritti anteriori di terzi. Questi diversi profili verranno analizzati nell'ordine in cui sono stati ora enumerati.

Nella nostra tradizione giuridica i vari presupposti per l'accesso alla tutela erano visti in una duplice prospettiva. Il primo era considerato attinente a un profilo preliminare: si trattava di verificare quali entità fossero suscettibili di svolgere la funzione di marchio. I restanti erano descritti ricorrendo al termine, positivo, di requisiti per la validità del marchio¹.

¹ *Recte:* della registrazione del marchio. Il marchio è cosa e quindi non è suscettibile di essere

Nel diritto comunitario, questi medesimi presupposti per l'accesso alla tutela vengono per contro considerati in una prospettiva rovesciata e globale. Rovesciata, perché per descriverli viene impiegato, come si è detto, un termine negativo: la registrazione può essere concessa – ed è valida anche nelle eventuali fasi di riesame successivo – quando non ricorrono gli impedimenti previsti dalla legge². La prospettiva è poi globale perché anche la questione «preliminare» se l'entità sia un segno adatto a svolgere la funzione di marchio è considerata fra gli impedimenti³. Si tratta anzi del primo e più radicale fra gli impedimenti, perché l'entità che non sia marchio per definizione non può essere registrata come tale.

Qui di seguito si impiegheranno l'impostazione e la terminologia comunitaria anche a proposito della disciplina nazionale. La scelta non è più inconsueta, visto che ormai anche il Codice della proprietà industriale ricorre più di una volta al concetto di impedimento alla registrazione⁴, anche se poi questo richiamo resta un po' episodico. L'adesione all'impostazione comunitaria ancor oggi merita però qualche spiegazione. In primo luogo, va ricordato che l'esposizione si propone una trattazione unitaria del diritto dei marchi comunitario e di quello nazionale; e la specificità delle categorie comunitarie non può essere compresa appieno finché si metta il vino nuovo nelle botti vecchie della terminologia propria della nostra tradizione⁵. Va d'altro canto considerato che la normativa italiana è stata prima modificata dalla riforma del 1992 e poi codificata nel 2005 anche per portarla in linea con le prescrizioni del diritto comunitario. La disciplina del marchio comunitario è ora divenuta un riferimento obbligato per interpretare le norme relative al marchio nazionale anche per un'altra ragione, questa volta di fatto piuttosto che di diritto: si percepisce sempre più acutamente l'esigenza di evitare che il titolo interno di protezione dei marchi presenti degli svantaggi rispetto a quello comunitario. Da questo punto di vista, si può dire che operi una forma di competizione regolatoria fra il marchio comunitario e quello interno; e che il suo influsso accentui la vicinanza della disciplina del secondo a quella del primo. Va infine tenuta presente anche un'esigenza di natura pratica, questa volta attinente alla facilità di comunicazione fra operatori giuridici appartenenti a diversi Stati membri della Comunità: i quali potranno più facilmente intendersi fra di loro quando sappiano concettualizzare e descrivere i fenomeni giuridici non nei termini particolari delle rispettive tradizioni giuridiche ma in quelli comuni provenienti dal diritto comunitario. E quest'ultima esigenza è particolarmente sentita nel diritto dei marchi (e della proprietà intellettuale nel suo complesso), nel quale le fattispecie dotate di elementi di internazionalità si presentano con frequenza sempre maggiore rispetto a quelle puramente municipali.

analizzato in termini di validità o invalidità; mentre il predicato di validità concerne l'atto che ha oggetto il marchio, la registrazione intesa come accertamento costitutivo dell'Ufficio.

² Artt. 3 e 4 della direttiva n. 95/08 e artt. 7 e 8 r.m.c.

³ V. artt. 3, par. 1, lett. *a*), direttiva e 7, par. 1, lett. *a*), r.m.c.

⁴ Artt. 25.1, lett. *a*), e 176.5 c.p.i.

⁵ V. ad es. *infra*, §§ 20, 23.4, 28, 49.1, 57, 116.2, 182, 185.5.

Non abbisogna invece di particolare giustificazione la scelta di trattare in parallelo le previsioni della direttiva e del r.m.c. attinenti agli impedimenti. Infatti, essa trova la sua ragione di essere nel tendenziale parallelismo fra le due serie di previsioni⁶.

19.2. *Impedimenti assoluti e impedimenti relativi.* Come già si è avuto modo di accennare in più di un’occasione⁷, alcuni impedimenti alla registrazione vengono classificati come assoluti: l’inidoneità a costituire un valido marchio, la mancanza di capacità distintiva e di estraneità – nel senso oltre precisato – alla forma, l’illiceità⁸. Altri impedimenti sono concepiti come relativi: l’assenza di novità e l’incompatibilità con diritti anteriori di terzi⁹. Ora, a questa dicotomia fondamentale corrispondono, nel diritto comunitario non meno che in quello nazionale armonizzato comunitariamente, conseguenze giuridiche di grande rilievo, in primo luogo sul piano della nullità, che è correlativamente concepita anch’essa come rispettivamente assoluta o relativa¹⁰. Agli impedimenti assoluti alla registrazione sono sottese ragioni che attengono a interessi di ordine generale. Alla base degli impedimenti relativi sta viceversa il conflitto interprivato con i diritti anteriori che un terzo possa vantare sul segno; e, nel sistema adottato dal diritto comunitario, il consenso del terzo medesimo può consentire di superare questa seconda categoria di impedimenti¹¹, che perciò sono designati come relativi; mentre la presenza di un consenso è per sua natura irrilevante nel caso degli impedimenti assoluti.

La direttiva n. 95/08 non impone ai legislatori nazionali di prevedere tutti gli impedimenti assoluti da essa indicati. Essa infatti contempla¹² alcuni impedimenti che, pur essendo motivo di nullità assoluta, sono facoltativi e non obbligatori: essi possono – ma non debbono – essere previsti dalla legislazione degli Stati membri. Alcuni (ma non tutti) fra di essi sono ripresi dalla Codice della proprietà industriale¹³; altri fanno la loro comparsa nel regolamento sul marchio comunitario¹⁴.

I diversi impedimenti assoluti riflettono una pluralità di interessi di ordine generale¹⁵. Alla loro base stanno fondamentalmente tre gruppi di esigenze: di impe-

⁶ Le divergenze, spesso significative, verranno specificamente segnalate.

⁷ *Supra* ai §§ 3, 7, 14, 15 e 17.

⁸ Art. 7 r.m.c.; art. 3 della direttiva n. 95/08 e artt. 7, 9, 10, 13 e 14 c.p.i.

⁹ Art. 8 r.m.c.; art. 4 della direttiva n. 95/08 e artt. 8 e 12.1, lett. a)-g), c.p.i.

¹⁰ V. *infra*, §§ 107 s. e, con riguardo alla procedura di registrazione, già *supra*, §§ 15 e 17.

¹¹ V. *supra*, § 3 C). Non a torto Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, causa T-414/05, NHL Enterprises BV c. UAMI e Glory & Pompea, caso «LA Kings», par. 71 ha ricordato che peraltro esiste anche un interesse pubblico a che venga evitato un rischio di confusione fra marchi identici o simili. Sulle vicende normative a questo riguardo v. già *supra*, § 7 D) e *infra*, §§ 102-105.

¹² Al par. 2 dell’art. 3.

¹³ Artt. 10.1 e (nei limiti che si vedranno *infra*, al § 35) 19.2 c.p.i.

¹⁴ Art. 7, par. 1, lett. i), j) e k), r.m.c.

¹⁵ Questa affermazione, formulata per la prima volta con riguardo a tutti gli impedimenti di cui all’art. 3 della direttiva n. 89/104 (ora direttiva n. 95/08) dal par. 77 della sentenza della Corte di Giustizia 18 giugno 2002, causa C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd, in *Racc.* 2002, I, 5475 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4464, caso «Philips/Re-

dire la registrazione di entità in vario modo inidonee a svolgere una funzione distintiva, in primo luogo; di evitare che la registrazione come marchio restrinja impropriamente l'accesso della collettività a entità apprezzabili sul piano tecnologico-funzionale o estetico, in secondo luogo; e infine di vietare *tout court* l'utilizzazione come marchio di segni decettivi o altrimenti illeciti¹⁶.

Dal punto di vista descrittivo è facile osservare che alcuni impedimenti hanno carattere generale o «trasversale», ben prestandosi a essere riferiti ai più svariati tipi di segni, come è, ad es., nel caso dell'assenza di capacità distintiva; altri per contro hanno carattere più circoscritto, come è, ad es., nel caso degli impedimenti specificamente attinenti alla forma dei prodotti. Non è però chiaro quale sia la portata normativa di questa distinzione; e non è facile stabilire se essa istituisca fra gli impedimenti generali e quelli specifici (o speciali) un rapporto avvicinabile a quello che esiste fra la regola e l'eccezione¹⁷. Si potrebbe pensare che essa fondi

mington», è stata poi ripetuta, anche con riguardo ai corrispondenti impedimenti di cui all'art. 7 r.m.c., dalle sentenze della stessa Corte di Giustizia dell'8 aprile 2003, cause riunite C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. e Rado Uhren AG, in *Racc.* 2003, I, 3161 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4606, casi «Linde, Winward e Rado», par. 71; 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep c. Benelux Merkenbureau, in *Racc.* 2003, I, 3793 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4765, in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 228 ss. e in *Il dir. ind.* 2004, 33 ss., caso «Libertel (arancione)», par. 51; 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Netherland NV e Benelux-Markenbureau, in *Racc.* 2004, I, 1619 ss., caso «Postkantoor», par. 68 e causa C-265/00, Campina Melkunie BV e Benelux-Merkenbureau, in *Racc.* 2004, I, 1699 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4769, caso «Biomild», par. 34; 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel KgaA c. UAMI, *Racc.* 2004, I, 5089 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4771, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», parr. 45 s.; 16 settembre 2004, causa C-329/02, Sat.1. SatellitenFernsehen GmbH c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.* 4774, caso «SAT.2», par. 25; 15 settembre 2005, causa C-37/03, Bioid AG c. UAMI, in *Racc.* 2005, I, 7975 ss., caso «Bioid», par. 59; 12 gennaio 2006, causa C-173/04P, Deutsche Si-Si-Werke GmbH & Co. Betriebs KG c. UAMI, in *Racc.* 2006, I, 551 ss. e in *Giur. it.* 2006, 963 ss. con nota di F. BELLAN, caso «sacchetti che stanno in piedi», par. 59.

¹⁶ In questo senso ora D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea* diretto da G. Ajani e A. Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, 41 ss. Un'analoga tripartizione dei c.d. «bars» (ostacoli) alla registrazione è riscontrabile nel sistema statunitense: v. Ch.R. McMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, Thomson-West, St. Paul, MN, 2004⁵, 146 ss. I tre gruppi di esigenze sono considerati distintamente nella trattazione che segue, che prende in considerazione analiticamente i diversi interessi preordinati a impedire la registrazione delle entità inidonee a svolgere una funzione distintiva in quanto mancanti di attitudine astratta a distinguere (§§ 20-21) o altrimenti prive di capacità distintiva (§§ 22-27 e 29); delle entità apprezzabili sul piano estetico-tecnologico (§ 28) o di segni decettivi o altrimenti illeciti (§§ 30-35).

¹⁷ In questo senso, recisamente, R. ANNAND, *Developments in Registrability: The Definition of a Trade Mark and its Relationship with the Requirement for Distinctiveness*, in N. Dawson-A. Firth (a cura di), *Trade Mark Retrospective: Perspectives on Intellectual Property*, 2000, 111 ss., a 127; dubitativamente A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, Stefania Industria Dolciaria s.p.a. c. Ferrero s.p.a., in *Giur. it.* 2005, 1868 ss., caso «sfetta al latte», 1868 e 1872, che illustra le diverse implicazioni ricostruttive della tesi affermativa e negativa prospettabili al riguardo. In senso contrario però Cass. 16 luglio 2004, n. 13159, Ferrero s.p.a. c. ZAINI s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4633, caso «Ovetto Kinder». Ritengono che i diversi impedimenti vadano interpretati non tanto sulla base della loro concatenazione reciproca ma sulla base dell'interesse generale specifico a ciascuno di essi Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), causa C-48/09 P., Lego Juris A/S c. UAMI e Mega

un ordine sequenziale nel quale i diversi impedimenti debbano essere verificati in sede di esame dell’Ufficio e dall’autorità giudiziaria; ma, dopo qualche indicazione che sarebbe parsa favorevole alla presenza di un simile ordine¹⁸, la giurisprudenza comunitaria sembra aver fatto propria la soluzione negativa, che sicuramente ha l’effetto di lasciare libera la mano dell’Ufficio di opporre un nuovo impedimento assoluto nel corso del riesame della domanda di registrazione successivo all’annullamento di una decisione relativa alla presenza di altro impedimento¹⁹.

Del resto, i diversi impedimenti assoluti sono da considerarsi cumulativi o, come anche dice la giurisprudenza comunitaria, indipendenti e reciprocamente autonomi. Infatti, perché un segno possa considerarsi validamente registrabile come marchio, non basta che sia soddisfatta una fra le diverse condizioni poste dalla legge, ma debbono essere rispettate tutte le diverse previsioni che qui si stanno passando in rassegna²⁰. Questa constatazione non è tuttavia ancor sufficiente per

Brands Inc., caso «Mattoncino Lego rosso», par. 43 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S c. UAMI e Mega Brands Inc., caso «Mattoncino Lego rosso», in *Racc.* 2008, II, 3117 ss., par. 46.

¹⁸ In effetti varie sentenze della Corte di Giustizia (12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel KgaA c. Deutsches Patent- und Markenamt, in *Racc.* 2004, I, 5089 ss., caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», par. 36; 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 44 e 65 e del 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 76) affermano che l’impedimento speciale di cui alla lett. *e*) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva dovrebbe essere considerato con precedenza rispetto agli impedimenti di cui alle lett. *b*-*d*) della stessa disposizione. Sul punto v. A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1868 e 1872. Che esista una priorità è sostenuto, sulla base di un argomento però pragmatico, ai parr. 70 ss. delle Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo del 6 novembre 2003 nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 29 aprile 2004, caso «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., e nei parr. 19 ss. delle Conclusioni dello stesso Avvocato generale del 16 marzo 2004 nel procedimento deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, causa C-136/02, Mag Instruments Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 9165 ss., caso «Mag/forma di lampade tascabili». Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, causa T-339/07, Juwel Aquarium GmbH & Co. KG c. UAMI e Christian Potschak, caso «Panorama», parr. 20 s. esclude che l’impedimento di cui alla lett. *d*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. debba essere esaminato con priorità rispetto a quello di cui alla lett. *b*); Corte UE 18 marzo 2010 (ord.), causa C-282/09 P CFCM c. UAMI, in *Racc.* 2010, I, 2395 ss., caso caso «P@yweb Card e Payweb Card», par. 51 trova ineccepibile che l’impedimento di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. venga esaminato senza preventivamente considerare quello di cui alla lett. *c*). In argomento v. *amplius infra*, § 24.

¹⁹ V. Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), causa T-508/08, Bang Olufsen A/S c. UAMI, in *Racc.* 2011, 575 ss., caso «forma di un altoparlante II», in particolare parr. 39 ss.

²⁰ In questo senso, fra le molte, Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), causa C-205/13, Hauck GmbH c. Stokke AS, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik e Peter Opsvik A/S, caso «sedia per bambini Tripp Trapp», par. 39 (con argomentazione abbreviata); 10 luglio 2014 (Seconda Sezione), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte c. UAMI, caso «ecoDoor», par. 33; 15 marzo 2012 (Terza Sezione), cause C-90/11 e C-91/11, Alfred Strigl – Deutsches Patent – und Markenamt e Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH c. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, casi «Multi Market Funds MMF» e «NAI – der Natur-Aktien-Index», par. 20; Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 25; 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., par. 67 e 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., par. 67; Trib. UE 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte c. UAMI, in *Racc.* 2013, 14 ss., caso «ecoDoor», par. 36; 17 gennaio 2012 (Quarta Sezione), causa T-513/10,

individuare quale percorso debba essere compiuto, una volta che si sia raggiunta la conclusione che un certo segno non è sottoposto a un determinato impedimento; ché, a tal fine, risulta indispensabile determinare quali siano i diversi interessi sottostanti a ciascun impedimento e come tali interessi reciprocamente si rapportino²¹, senza dimenticare che l'esame condotto dall'Ufficio ha natura di accertamento.

Hamberger Industriewerke GmbH c. UAMI, caso «Atrium», par. 26; 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit., par. 35; 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), causa Vion NV c. UAMI, caso «Passion for better food», par. 34; 30 giugno 2011 (Quinta Sezione), causa T-463/08, Imagion AG c. UAMI, caso «Dynamic HD», par. 67; 9 luglio 2010, causa T-85/08, Exaltation Ltd. c. UAMI, caso «Vektor-Lykopin», par. 65; 19 maggio 2010, causa T-464/08, Zeta Europe BV c. UAMI, caso «superleggera», par. 12; 10 febbraio 2010, causa T-344/07, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG c. UAMI, caso «Homezone», par. 11; Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «Panorama», cit., par. 21; 28 gennaio 2009, causa T-174/07, Volkswagen AG c. UAMI, caso «TDI II», par. 61; 5 novembre 2008, causa T-256/06, Neoperl Servisys AG c. UAMI, caso «Honeycomb», par. 40; 23 ottobre 2008, causa T-133/06, TIM The International Music Company Ag, TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH c. UAMI e Past Perfect Ltd., caso «Past Perfect», par. 20; 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH c. UAMI, caso «Pranahaus», par. 40; 10 settembre 2008, causa T-48/07, Ratiopharm GmbH c. UAMI, caso «BioGeneriX», par. 33; 20 settembre 2007, causa T-461/04, Imagination Technologies Ltd c. UAMI, caso «Pure Digital», par. 51; 12 settembre 2007, causa T-164/06, ColArt/Americas, Inc. c. UAMI, caso «BASICS», par. 32.

Se un impedimento non è pienamente applicabile, tuttavia, la circostanza che possa essere applicabile per la parte restante del segno – e solo per essa – un altro e distinto impedimento non è sufficiente; ciascun impedimento deve infatti essere pienamente e non parzialmente applicabile: Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., parr. 37 ss.

²¹ Nei casi in cui a una determinata fattispecie concreta siano astrattamente applicabili più previsioni, di regola ci si domanda se il concorso fra le norme applicabili alla medesima fattispecie sia retto dal principio della alternatività, del cumulo o del coordinamento sistematico; e se trovi applicazione il principio di specialità. C'è da domandarsi se queste impostazioni, abbastanza sperimentate quando una stessa entità sia suscettibile di più tutele tipiche (ad es. nel diritto della proprietà intellettuale: v. P. AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi di impresa mediante merchandising*, in *Contratto e impresa* 1989, 510 ss., a 539 ss.; G. FLORIDA, *La protezione del diritto d'autore sulle opere dell'industrial design*, in *Riv. dir. ind.* 1984, I, 372 ss.; e per ulteriori richiami v. il mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1991, 120 ss.) e quando uno stesso contegno sia vietato da più precetti (ad es. nel diritto penale: v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003¹⁶, 150 ss.), possano trovare applicazione anche nel settore degli impedimenti assoluti alla registrazione come marchio; e se, sul percorso da compiere per individuare la norma applicabile al caso di specie, possa influire l'assetto complessivo della materia, che in questo caso prende le mosse dalla domanda di un privato e si articola lungo un procedimento amministrativo destinato a sfociare, in caso di un esito positivo, in un accertamento costitutivo. Le caratteristiche di questo assetto possono non essere prive di conseguenze sul piano, che qui interessa, dell'individuazione della norma applicabile alla fattispecie concreta, ad es. perché può avvenire – e avviene di frequente – che uno fra gli impedimenti che a un'analisi teorica si rivelano speciali (per le ragioni indicate qui di seguito ai §§ 23.2.3, 23.4 e 24), non sia sollevato dall'Ufficio nel corso del procedimento amministrativo o per le più varie ragioni non possa essere sottoposto alla cognizione del giudice nei gradi successivi del relativo giudizio; e che allora vi possano essere ragioni che consiglino di dare applicazione all'impedimento più generale (come, in effetti, sembra fare la giurisprudenza comunitaria: v. ad es. Trib. primo grado CE 27 febbraio 2002, causa T-97/00, Rewe Zentral AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 705 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4669, caso «lite»). Nella letteratura, italiana ma anche comunitaria, dedicata al diritto dei marchi il tema non pare discusso.

mento costitutivo che pone limiti a un interesse privato alla distinzione della propria iniziativa economica che trova garanzia costituzionale²².

Dotata di sicuro rilievo normativo è la distinzione fra impedimenti assoluti suscettibili o meno di “sanatoria”. Alcuni – ma non tutti – fra gli impedimenti assoluti alla registrazione o alla validità di un segno registrato come marchio possono infatti venire meno «se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto» il segno in questione «ha acquistato un carattere distintivo»²³. Ci si imbatte qui nel fenomeno che consente a un segno in origine privo di capacità distintiva intrinseca (od originaria)²⁴ di acquistare nella mente del pubblico un significato secondario – spesso indicato anche come *secondary meaning* in omaggio alla tradizione anglosassone che ha portato alla ribalta questo fenomeno – e lo rende, in questa sua proiezione ulteriore, capace di orientare la scelta degli utilizzatori verso un bene determinato. E, come si avrà occasione di constatare più di una volta, la distinzione fra gli impedimenti per i quali il *secondary meaning* può operare e quelli per cui viceversa esso non può operare vale a istituire la *summa divisio* fondamentale all’interno della categoria degli impedimenti assoluti²⁵.

19.3. *La nozione di percezione del pubblico interessato.* L’accertamento relativo all’esistenza di tutti gli impedimenti, e quindi anche degli impedimenti assoluti, nonché dell’acquisto del *secondary meaning*²⁶, va condotto a partire dalla

²² In questo senso – e deducendone un principio di stretta interpretazione degli impedimenti alla registrazione – Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), Saiwa s.p.a. c. Amica Chips s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2002, II, 153 ss. con nota di S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, caso «cipster». In senso contrario Cass. 16 luglio 2004, n. 13159, caso «Ovetto Kinder», cit., con specifico riferimento peraltro agli impedimenti preordinati a coordinare la disciplina dei marchi con quella delle restanti privative industrialistiche. Dal canto suo, si pronuncia contro la possibilità di un’interpretazione anche solo estensiva con riguardo a uno specifico impedimento (concernente l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 6ter CUP ai marchi di servizio in virtù del richiamo operato dalla lett. *h*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c.) Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA c. UAMI, in *Racc.* 2008, II, 303 ss., caso «foglia di acero», par. 31, sulla base però di considerazioni non di ordine generale, ma specifiche a quell’impedimento e comunque superate da Corte di Giustizia 16 luglio 2009, cause C-202/08 P e C-208/08 P, American Clothing Associates NV c. UAMI, in *Racc.* 2009, I, 6933 ss., parr. 77 ss. In argomento v. peraltro le riflessioni proposte (con riferimento alla questione dell’ammisibilità di un esame d’ufficio di un impedimento relativo, sul quale v. *supra*, § 15.7 e *infra*, § 84.2) da M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 470 ss., a 501, secondo cui il controllo dell’Ufficio sugli impedimenti non comprirebbe “la libertà di iniziativa economica o altre libertà dei privati”, rispondendo a ragioni di efficienza e, si potrebbe aggiungere, spesso anche di apertura concorrenziale.

²³ Art. 3, par. 3, della direttiva e art. 13.2 e 3 c.p.i.; e artt. 7, par. 3 e 52, par. 3, r.m.c.

²⁴ Sul significato della nozione di capacità distintiva e sulle ragioni per cui essa è qui impiegata v. *infra*, § 22 B) e, per un accenno, già 20 A).

²⁵ V. *infra*, § 26 A).

²⁶ V. per esempio Trib. UE 29 settembre 2010, causa T-378/07, CNH Global NV c. UAMI, caso «combinazione dei colori rosso, nero e grigio» e Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH c. UAMI e Manpower Inc., in *Racc.* 2008, II, 2883, caso «Manpower», par. 132.

percezione del pubblico interessato ai beni o servizi cui si riferisce il segno in questione.

Si incontra qui per la prima volta una nozione-chiave, che ha assunto un ruolo cruciale nel diritto dei marchi comunitario e che ora trova credito sempre crescente anche in quello armonizzato comunitariamente²⁷. Il richiamo alla percezione del pubblico gioca un ruolo fondamentale in svariati contesti, anche assai diversi tra di loro: ad es. in relazione all'accertamento relativo alla presenza dei diversi impedimenti assoluti²⁸ e relativi²⁹, per valutare se un marchio sia incorso in un fenomeno di volgarizzazione³⁰, se esso sia originariamente decettivo³¹ o tale sia divenuto successivamente³², come anche sotto tutti i profili più rilevanti dal punto di vista della tutela³³. La considerazione è di regola indispensabile ai fini della valutazione di volta in volta richiesta, al punto che l'omissione della sua verifica può viziare la decisione³⁴. In questa sede converrà iniziare a indicare alcuni punti fermi che si sono venuti delineando nella prassi giurisprudenziale.

²⁷ Per una ricerca approfondita e riferita trasversalmente ai diversi profili in relazione ai quali la nozione di percezione del pubblico risulta rilevante v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013 e già *La «percezione» del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.* 2007, 121 ss. Per altri richiami, in particolare relativi al ruolo svolto dalla percezione del pubblico nel contesto degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità relativa, v. § 43.

²⁸ V. ad es. con riguardo alla percezione del carattere distintivo del colore arancione per servizi di telecomunicazione i parr. 63 ss. della sentenza della Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., e, con riguardo alla percezione del carattere distintivo della forma di un prodotto, Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 63 nonché Trib. primo grado CE 19 settembre 2001, causa T-30/00, Henkel KGA c. UAMI, caso «Henkel/pasticca colorata rettangolare», par. 50. In alcuni casi il carattere professionale del pubblico interessato può rendere più probabile la percezione del carattere descrittivo del segno: v. Trib. UE 11 ottobre 2011 (Seconda Sezione), causa T-87/10, Chestnut Medical Technologies, Inc. c. UAMI, caso «Pipeline», parr. 23 ss.

²⁹ Sul ruolo della percezione del pubblico interessato nella valutazione di confondibilità del marchio successivo con segni anteriori (sulla quale v. *infra*, § 43) v. ad es. Trib. UE 19 marzo 2010, causa T-427/07, Mirto Corporaciòn Empresarial, SL c. UAMI e Maglificio Barbara, caso «Mirtillino/Mirto» e Trib. primo grado CE 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit GmbH c. UAMI e nei confronti di Kolene Corp., in *Racc.* 2003, II, 1589 ss., caso «Nu-Tride/Tufftride», parr. 37 ss.

³⁰ Corte di Giustizia 29 aprile 2004, causa C-371/02, Björnerkulla Fruktindustrier AB c. Procordia, in *Racc.* 2004, I, 5791 ss., caso «Bostongurka», parr. 25 ss. (che, però, come si vedrà *infra*, § 26 B), prende in considerazione anche la valutazione degli intermediari).

³¹ V. ad es. Trib. Torino 9 dicembre 2004, Vezza s.p.a. c. Fratelli Carli s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4845 e in *Giur. comm.* 2007, II, 490 ss. con nota di A. SARACENO, *Note in tema d'ingannevolezza dei segni con indicazioni geografiche*, caso «Carli».

³² V. Corte di Giustizia 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd., in *Racc.* 2006, I, 3089 ss., caso «Elizabeth Emanuel», parr. 47 s.

³³ Per i quali v. *infra*, §§ 115.2, 132 e 157.1.

³⁴ Può peraltro essere sufficiente anche un'analisi sommaria al riguardo: così Trib. UE 19 maggio 2010, caso «superleggera», cit., par. 48 (con riferimento alla valutazione dell'impedimento assoluto del difetto di carattere distintivo). Nel senso dell'indispensabilità della valutazione si pronuncia anche la giurisprudenza nazionale: v. in tema di contraffazione Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, Canali s.p.a. c. Centro Moda Canali di Luciano Canali & C., in *Giur. ann. dir. ind.* 4942 e in *Foro it.* 2006, I, 2794 ss., caso «Canali».

La percezione del pubblico va ragguagliata alla tipologia di utilizzatori caratteristica dei beni in questione nel territorio in cui il segno viene usato³⁵ o è protetto³⁶. Quando il pubblico pertinente è composto dai consumatori finali in generale, il riferimento andrà a una figura media di consumatore, «normalmente informato e ragionevolmente avveduto»³⁷. Ma il livello di attenzione potrà poi variare nel

In realtà, il riferimento alla percezione del pubblico non è richiesta in relazione a tutti gli impedimenti e a tutti i profili rilevanti per l'accertamento corrispondente, essendo considerata "obbligatoria" solo con riferimento alla verifica vertente sul carattere distintivo da Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., par. 75, seguita sul punto da Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit., parr. 70 ss. Così, Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 70 s. ha ritenuto che l'indagine sull'essenzialità delle caratteristiche della forma tridimensionale attribuibili al risultato tecnico comporti un'indagine di tipo tecnico, cui sono estranee considerazioni attinenti alla percezione del consumatore (Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., par. 74 ha ritenuto insindacabile la valutazione). Si vedrà al § 34 come, a sua volta, Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., par. 75 faccia riferimento al livello di attenzione del pubblico e alla sua percezione, in relazione alla questione della registrabilità come marchio dell'emblema del Canada; e come quel riferimento sia fuori luogo nel contesto di quello specifico impedimento. Sui dubbi relativi all'identificazione del pubblico (verosimilmente generalista, invece che specificamente interessato ai beni contraddistinti dal marchio) alla stregua del quale va valutata la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume di un marchio v. *infra*, § 31. Sulla questione se la nozione di percezione del pubblico sia la medesima in sede di valutazione degli impedimenti assoluti e relativi v. § 36.2.

³⁵ Per la valutazione degli impedimenti assoluti: Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Liber-tel (arancione)», cit., par. 60; Trib. primo grado CE 30 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-110/02, Axions SA e Christian Belce c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 1897 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 46/16, caso «forme di sigaro marrone e lingotto d'oro», parr. 30 s.

³⁶ Ai fini della valutazione degli impedimenti relativi: v. *infra*, § 43.

³⁷ Seguono il precedente di Corte di Giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijzen Handel BV, in *Racc.* 1999, I, 3819 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 40/45 e in *Il dir. ind.* 1999, 317 ss. con commento di G. FOGLIA, caso «Lloyd», par. 26, Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 24; Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), causa T-330/12, The Hut.com Ltd. c. UAMI e Intersport France, caso «The Hut/La Hutte», par. 18; 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), causa T-554/12, Oracle America, Inc. c. UAMI e Aava Mobile Oy, caso «Aava Mobile/Java», par. 22; Trib. primo grado CE 10 giugno 2008, causa T-330/06, Novartis c. UAMI, caso «Blue Soft», par. 41; 12 giugno 2007, causa T-190, The Sherwin-Williams Company c. UAMI, caso «Twist & Pour», par. 45 e 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 2839 ss., caso «SAT.2», par. 38 (che, in relazione a trasmissioni televisive in chiaro, considera come pubblico interessato i telespettatori e non gli inserzionisti pubblicitari). Lo stesso parametro è impiegato in relazione al terzo tipo di conflitto: Corte di Giustizia 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., caso «Intel», par. 35, in tema di contraffazione di marchio che gode di notorietà.

Destra perplessità la sentenza del Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, causa T-167/05, Grether AG c. UAMI e Crisgo (Thailand) Co. Ltd, caso «Fennel», che al par. 59 fa riferimento allo standard ordinario, salvo poi ritenere al par. 105 – forse impressionata dall'argomento di una delle due parti che i beni in questione (rossetti, mascara, cipria) sono abitualmente acquistati da donne preoccupate della loro apparenza – che il ricorrente non avrebbe avuto diritto a contraddirre ai sensi dell'art. 75 r.m.c. l'assunto, accolto dalla Commissione dei ricorsi, secondo il quale il livello di attenzione del pubblico che acquista cosmetici sarebbe più elevato dell'ordinario. Questa decisione pareva peraltro essere stata rettificata dalla successiva sentenza di Trib. UE 14 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa

caso concreto dalle soglie assai basse, normali quando il bene contraddistinto sia di modesto valore unitario e venga quindi tipicamente acquistato senza particolare meditazione e riflessione (c.d. acquisti di impulso, ad es. per magliette e bevande; ma anche acquisti ricorrenti)³⁸ alle soglie assai più elevate, che anche il consuma-

T-466/08, Lancôme parfums e beauté & Cie. c. UAMI e Focus Magazin Verlag GmbH, caso «Acno Focus/Focus», par. 49; ma Trib. UE 28 novembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-29/12, Erika Bauer c. UAMI e BenQ Materials Corp., caso «Daxon/Dalton», par. 36, ritorna a ritenere più elevato della media il livello di attenzione del pubblico interessato ai cosmetici. Similmente, secondo Trib. UE 12 ottobre 2010 (Prima Sezione), cause T-230/08 e T-231/08, Paul Asenbaum c. UAMI, casi «Wiener Werkstätte», par. 22 si potrebbe riscontrare un livello “relativamente più elevato” in relazione a oggetti di arredo e gioielli, nei quali l’aspetto esteriore potrebbe assumere rilievo; e secondo Trib. UE 9 settembre 2010, causa T-106/09, adp Gauselmann GmbH c. UAMI e Archer Maclean, caso «Archer Maclean’s Mercury/Merkur», par. 20, l’attenzione del pubblico giovanile appassionato di videogiocchi sarebbe più elevata dell’ordinario. Molto più condivisibile è il rilievo, contenuto in Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, causa T-146/06, Sanofi-Aventis SA c. UAMI e GD Searle, caso «Aturion/Urion», par. 27, secondo il quale i pazienti di un farmaco relativo a patologie di una qualche gravità avrebbero un livello di attenzione particolarmente elevato. Non tutte le sfumature nel livello di attenzione sono però rilevanti: secondo Trib. UE 22 settembre 2011 (Settima Sezione), causa T-174/10, araAG c. UAMI e Allrounder srl, caso «A con le corna/A», par. 24 (in materia di impedimenti relativi), anche se può essere che il consumatore di calzature di moda e sportive presti “una certa attenzione”, il parametro resta quello del livello medio di attenzione; nello stesso senso 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-501/08, NEC Display Solutions Europe GmbH c. C More Entertainment AB, caso «see more/CMORE», par. 20 (sulla base del rilievo che ormai i computer e loro accessori possono considerarsi di uso corrente). Può anche essere che la valutazione vada riferita a classi di prodotti eterogenee fra di loro, essendo allora ipotizzabile che il tasso di attenzione del pubblico non sia del tutto uniforme per le diverse classi (Trib. UE 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., parr. 41 ss. e 81; dove peraltro appare di nuovo discutibile l’assunto che per i prodotti che rivestano “carattere più esclusivo” si possa avere un livello di attenzione maggiormente elevato, se per prodotti esclusivi si intenda la profumeria, parr. 38 ss.; si veda anche ai parr. 42 e 81 l’ambigua nozione di livello di attenzione “ragionevole”).

Per un confronto con la nozione di utilizzatore informato di cui all’art. 6, par. 2, del reg. n. 6/2002 sui disegni, vista come intermedia fra la figura del consumatore medio e quella della persona competente in materia, cfr. Trib. UE 13 novembre 2012 (Seconda Sezione), causa T-83/11 e T-84/11, Antrax It s.r.l. c. UAMI e the Heating Company (THC), casi «radiatori per riscaldamento», parr. 36 ss. in particolare al par. 40.

³⁸ Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, causa T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Vom Ursprung Her Vollkommen», in *Racc.* 2007, II, 4413 ss., par. 22 (con riferimento a bevande); 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, SL c. UAMI e Aceites del Sur, SA, caso «La Española», parr. 107 s. (con riferimento ad olio d’oliva); 12 settembre 2007, causa T-140/06, Philip Morris Products c. UAMI, caso «imballaggi di sigarette», par. 32 (con riferimento a sigarette); 23 maggio 2007, cause T-241/05, da T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05, da T-29/06 a T-31/06, The Procter & Gamble Company c. UAMI, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», parr. 46 ss. e in precedenza 19 settembre 2001, causa T-129/00, Procter & Gamble c. UAMI, in *Racc.* 2001, II, 2793 ss. e in *Giur. ann. dir. ind. 4466*, caso «Procter & Gamble/pasticche colorate rettangolari con incavo triangolare scuro», par. 53 e causa T-118/00, Procter & Gamble c. UAMI, in *Racc.* 2001, II, 2731 ss., caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche e verdi», par. 58, tutte e tre con riferimento a detergivi.

Nella giurisprudenza nazionale Trib. Padova 24 giugno 2003, Santafiora s.r.l. c. SO.GE.A.M., in *Giur. ann. dir. ind. 4580*, caso «bottiglia a scanalatura longitudinale», con riferimento a bottiglie di acqua minerale. Non mancano anche qui pronunce (apparentemente) incongruenti, come quella resa

tore ordinario dedica prima di effettuare un esborso di rilievo per beni di alta dotazione tecnologica e di valore rilevante (ad es. una vettura)³⁹ fino a raggiungere il massimo, quando i soggetti che operino la scelta d'acquisto siano operatori professionali⁴⁰. Possono occorrere anche messe a punto più articolate, ad es. quando

da App. Milano 10 ottobre 1999, Pilsner Urquell A.S. c. Industrie Poretti, in *Riv. dir. ind.* 2000, II, 324 ss. con nota di D. CAPRA, *Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner)*, che, nel liquidare il danno da contraffazione non di un marchio ma di una denominazione geografica relativa ad una birra ad opera di marchi confliggenti, è partita dall'assunto che si dovesse fare riferimento ad un parametro di consumatore "abituale" e che questi sia "qualificato"; dove questo duplice rifiuto di accogliere i canoni ordinari si spiega con la particolarità della fattispecie, nella quale le norme di riferimento impediscono (come si vedrà più analiticamente *infra*, § 207) di applicare l'istituto della volgarizzazione alle denominazioni geografiche.

³⁹ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, causa C-361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e Daimler-Chrysler AG, in *Giur. it.* 2006, 1187 ss. con nota di C. SAPPY, *Nomi di celebrità e rischio di confusione fra marchi: il caso "Picasso"*, caso «Picaro», par. 42. Il parametro varia, però, se lo stesso bene sia noleggiato e non acquistato: così, con riferimento al servizio di noleggio di vetture, assume un livello di attenzione medio del consumatore Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, causa T-36/07, Zipcar Inc. c. UAMI e Canary Islands Car, SL, caso «Zipcar/Cicar», parr. 33 e 47. Il principio enunciato dal testo conosce qualche articolazione a seconda della categoria di beni considerata: v. Trib. UE 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., par. 20 (che rileva la relativamente larga diffusione fra il pubblico dei computer); 8 settembre 2010, causa T-458/08, Hans-Peter Wilfer c. UAMI, caso «testa di chitarra», parr. 45-53 secondo il quale l'acquirente di chitarre elettriche, amplificatori e altri strumenti elettronici musicali possiederebbe un livello di attenzione superiore alla media, anche quando coincidesse con la figura del principiante e non del professionista o dell'hobbista; Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, causa T-297/07, TridonicAtco GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Intelligent Voltage Guard», par. 31 (che assume un livello di attenzione superiore alla media negli acquirenti di beni forniti di apparecchi elettrici, anche quando essi siano consumatori anziché operatori professionali); 26 giugno 2008, causa T-79/07, SHS Polar Sistemas Informáticos SL c. UAMI e Polaris Software Lab. Ltd., caso «Polar», parr. 27 ss., con riferimento a software per operatori finanziari; 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter-Ikea Systems BV c. UAMI e Walter Waibel, caso «idea/Ikea», con riferimento all'acquisto di mobili, parr. 34 ss.; Trib. primo grado CE 10 ottobre 2007, causa T-460/05, Bang & Olufsen A/S c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 4207 ss., caso «forma di un altoparlante», par. 35 e con riguardo all'acquisto di immobili, Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, causa T-441/05, IVG Immobilien AG c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 1937 ss., caso «I», parr. 62 s.; secondo Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 2235 ss., caso «Best Buy», par. 25, la percezione del pubblico in ordine al carattere distintivo o meno dell'espressione promozionale «Best Buy» non sarebbe influenzata dal costo relativamente alto del servizio che questa locuzione è assolutamente destinata a contraddistinguere.

⁴⁰ Trib. UE 26 settembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-445/12, Koscher +Würz GmbH c. UAMI e Kirchner & Wilhelm GmbH & Co., caso «KW surgical instruments/KaWe», par. 40; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), causa T-98/09, Tubesca c. UAMI e Tubos del Mediterráneo SA, caso «T Tumesa/Tubesca», par. 37; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-325/06, Boston Scientific Ltd. c. UAMI e Terumo Kabushiki Kaisha, caso «Capio», par. 75; 17 aprile 2008, causa T-389/03, Dainichiseika Colour and Chemicals Mfg. Co Ltd. c. UAMI e Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, caso «Pelikan», parr. 56 ss.; 14 luglio 2005, causa T-126/03, Reckitt Benckiser (España) SL c. UAMI e Aladin, in *Racc.* 2005, II, 2861 ss., caso «Aladin», par. 96; 9 aprile 2003, caso «Nu-Tride/Tufftride», cit., parr. 37 e 56 s. Ma v. anche Trib. primo grado CE 14 febbraio 2008, T-189/05, Usinor SA c. UAMI e Corus, caso «Galvalloy/Galvallia», par. 53.

il pubblico sia composto sia da professionisti sia da consumatori finali⁴¹; oppure quando l'acquisto sia fatto da un consumatore finale ma con l'intervento necessario di un professionista (come è nel caso dei farmaci acquistabili solo su ricetta)⁴².

Sempre in relazione a espressioni promozionali, v. Trib. UE 25 marzo 2014 (Seconda Sezione), causa T-291/12, Deutsche Bank AG c. UAMI, caso «Passion to Perform», par. 32 e Trib. primo grado CE 17 novembre 2009, causa T-473/08, Apollo Group, Inc. c. UAMI, caso «thinking ahead», par. 33 e 9 luglio 2008, causa T-58/07, BYK-Chemie GmbH c. UAMI, caso «Substance for Success», parr. 23-24, che hanno ritenuto che anche operatori professionali specializzati nel settore della chimica non attribuirebbero valenza distintiva all'espressione considerata.

⁴¹ Nel qual caso si fa riferimento alla percezione di questi ultimi: v. Corte di Giustizia 28 giugno 2004 (ord.), causa 445/02, Glaverbel c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 6267 ss., caso «Glaverbel/vetro opaco», parr. 48 ss.; Trib. UE 24 maggio 2011 (Quarta Sezione), causa T-144/10, Space Beach Club, SA c. UAMI e Miguel Ángel Flores Gómez, «SPS Space of sound/space Dance Ibiza, space Dance Madrid, space Dance Valencia e space», parr. 33-34; Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, causa T-248/05, Hup Uslugi Polska sp.z.o.o. c. UAMI e Manpower Inc., caso «I.T. @ Manpower», par. 38; 12 settembre 2007, causa T-141/06, Glaverbel SA c. UAMI, caso «superficie di vetro», parr. 21 ss. (ove al par. 25 l'argomentazione secondo la quale, anche se l'installazione di un certo bene, come il vetro da doccia, sia effettuata da un professionista incaricato dal cliente, anche quest'ultimo può partecipare al processo di scelta del bene); 12 giugno 2007, causa T-339/05, Mac Lean Fogg Co. c. UAMI, caso «Lokthread», in *Racc.* 2007, II, 61 ss., par. 33 e 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 3887 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4610, caso «Glaverbel/vetro opaco», par. 25. La circostanza che il richiedente di un marchio tridimensionale, consistente in un imballo per fette di formaggio, intenda vendere l'imballo medesimo a grossisti non toglie che questo sia in definitiva destinato a raggiungere i consumatori e quindi la sua distintività vada ragguagliata alla percezione di questi ultimi; Trib. primo grado CE 23 novembre 2004, causa T-360/03, Frischpack GmbH & Co. c. UAMI, caso «scatola per fette di formaggio».

In alcuni casi, i beni possono essere destinati a un pubblico composto allo stesso tempo di professionisti e di hobbisti, come nel caso del gas di saldatura: in questo caso il livello di attenzione preso in considerazione è inferiore a quello che sarebbe imputato a un pubblico interamente composto di professionisti, ma superiore a quello del consumatore medio: così Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, cause T-305/06 a T-307/06, Air Products and Chemical Inc. c. UAMI e Messer Group GmbH, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», par. 34.

Il livello di attenzione del pubblico specializzato può anche variare in funzione del profilo oggetto di esame: esso tende a essere basso, ad es., rispetto all'identificazione come marchio di espressioni autolaudative: v. Trib. UE 21 marzo 2014 (Quarta Sezione), causa T-81/13, FTI Touristik GmbH c. UAMI, caso «BigXtra», par. 24; Trib. primo grado CE 20 gennaio 2009, causa T-424/07, Pioneer Hi-Bred International Inc. c. UAMI, caso «Optimum», par. 27 e forse Corte UE 12 luglio 2012 (Quinta Sezione), causa C-311/11 P, Smart Technologies ULC c. UAMI, caso «Wir machen das besondere einfach», par. 48.

⁴² Con riguardo alla questione v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, causa C-412/05, Alcon Inc. c. UAMI e Biofarma, in *Racc.* 2007, I, 3569 ss., caso «Travatan», parr. 57 ss. e 88 ss.; Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, causa T-95/07, Aventis Pharma c. UAMI e Nycomed GmbH, caso «Prazol», parr. 27 ss. (secondo cui il pubblico è composto sia dagli operatori professionali sia dal pubblico generalista dei pazienti, che, tuttavia, trattandosi di beni idonei a incidere sulle condizioni di salute degli interessati, prestano un livello di attenzione relativamente elevato ai segni che contraddistinguono i medicinali); 18 febbraio 2008 (ord.), causa T-327/06, Altana Pharma AG c. UAMI e Avensa AG, caso «Pneumo Update», par. 31; 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit., parr. 21 ss.; 17 ottobre 2006, Armour Pharmaceutical c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries, in *Racc.* 2006, II, 4109 ss., caso «Galzin», par. 66; 17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma SA c. UAMI e Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc., in *Racc.* 2005, II, 4743 ss., caso «Alrex», par. 46 e 22 settembre 2005, causa T-130/03, Alcon Inc. c. UAMI e Biofarma, in *Racc.* 2005, II, 3859 ss.,

In sede di registrazione, la valutazione della percezione che il pubblico ha del marchio successivo (ad es. in ordine al carattere distintivo del segno) tende a essere preventiva e prognostica, come è logico debba avvenire quando l'uso del marchio non sia ancor iniziato⁴³. Per la ricostruzione della percezione del pubblico non vengono presi in considerazione gli specifici progetti di commercializzazione e di marketing che il richiedente abbia programmato, perché essi potrebbero anche variare nel tempo⁴⁴; e tuttavia non sono irrilevanti le modalità effettive con le quali la commercializzazione del bene ha luogo nel settore interessato, purché la relativa dimostrazione sia basata su indicazioni «solide e concrete»⁴⁵. In questo modo viene introdotta, nella rilevazione della percezione del

caso «Travatan», par. 49; per la giurisprudenza nazionale v. Trib. Roma 10 febbraio 2006, Johnson & Johnson Medical s.p.a. c. Mediolanum Farmaceutici, in *Riv. dir. ind.* 2006, II, 148 ss., caso «Prisma».

La questione, potenzialmente decisiva, è stata sollevata tardivamente in Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-106/07, Alcon Inc. c. UAMI e *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte, caso «BioVisc», relativo a prodotti oftalmologici sicuramente a destinazione professionale ma forse – parr. 21 e 25 – anche per consumatori finali.

⁴³ Per qualche esempio v. Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, cit., caso «Mag/forma di lampade tascabili», cit., parr. 46 ss.; Trib. primo grado CE 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 467 ss., caso «Mag/forma di lampade tascabili», par. 32; 19 settembre 2001, causa T-118/00, caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche e verdi», cit., parr. 54 e 68.

⁴⁴ Corte di Giustizia 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticaret ve diş Ticaret AŞ c. UAMI e Devinlec Développement Innovation Leclerc SA, caso «Quantum», parr. 56 ss.; Trib. UE 7 febbraio 2012 (Prima Sezione), causa T-305/10, Marlies Hartmann-Lamboy c. UAMI e Diptyque, caso «Dynique/Diptyque», par. 26; 15 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2010, II, 2409 ss., caso «colorazione arancione della punta di un calzino», par. 42; Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, causa T-73/06, Jean Cassegrain SAS c. UAMI, caso «forma di sacco», par. 33; 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., par. 31; 12 settembre 2007, causa T-358/04, Georg Neumann GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 3329 ss., caso «forma di testa di microfono», parr. 33 ss.; 12 giugno 2007, causa T-207/06, Europig SA c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 1961 ss., caso «Europig», par. 39; 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., parr. 52 ss.; 30 aprile 2003, caso «forme di sigaro marrone e lingotto d'oro», cit., par. 36; 20 marzo 2002, cause T-355/00, DaimlerChrysler AG c. UAMI, caso «TELEAID», *ivi*, 1939 ss., par. 42; T-356/00, DaimlerChrysler AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 1963 ss., caso «CARCARD», par. 46 e T-358/00, DaimlerChrysler AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 1993 ss., caso «TRUCKCARD», par. 48.

Però Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), causa T-286/08, Fidelio KG c. UAMI, caso «Hallux», parr. 56 ss., ha attribuito peso decisivo per valutare la descrittività del marchio «Hallux» alla circostanza che il richiedente fosse specializzato nella vendita di calzature comode.

⁴⁵ Trib. primo grado CE 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 55. Sulle ragioni della distinzione v. Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., par. 71. Non sempre è facile distinguere fra una prassi costante nel settore e le intenzioni soggettive del titolare del marchio; e non risulta del tutto convincente Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, causa T-363/06, Honda Motor Europe Ltd. c. UAMI e SEAT SA, caso «Magic Seat», quando al par. 63 considera che la circostanza per cui i sedili posteriori delle vetture sono solitamente venduti come componente originale o come accessorio costituirebbe un dato variabile e dipendente dalla volontà del titolare del marchio. Con riguardo al rischio di confusione si riferiscono alle «modalità di commercializzazione 'normali' dei prodotti e

pubblico, tanto una dimensione analitica⁴⁶ quanto una prospettiva dinamica. Non a torto si è fatto valere, a quest'ultimo riguardo, che valutazioni che prendano atto dell'evoluzione della percezione del pubblico possono presentare il rischio di allinearsi alle strategie accolte dalle imprese maggiori e finire per trascurare la dimensione pro-concorrenziale cui dovrebbe essere informata la disciplina dei marchi nel suo complesso e in particolare nel settore cruciale dell'accesso alla protezione⁴⁷.

Va d'altro canto considerato che l'individuazione della percezione del pubblico non va necessariamente riferita al consumatore medio: ad es. per determinare se il vocabolo “perlé” sia inteso come designante un vino leggermente frizzante e quindi descrittivo di un prodotto o delle sue caratteristiche è sufficiente avere riguardo a quei segmenti del pubblico che abbiano alcune nozioni di enologia, abbiano la tendenza a farsi consigliare da professionisti del settore o possano voler reperire il significato della parola consultando i sempre più diffusi dizionari *online*. Anche se nel loro complesso questi segmenti non rappresentano la maggioranza del pubblico di riferimento, la loro percezione è rilevante in quanto si tratti di una parte significativa del pubblico in questione⁴⁸.

Collocandosi al punto di incontro di queste numerose variabili, la figura dell'utilizzatore che va di volta in volta presa in considerazione risulta essere frutto di una costruzione dai contorni normativi precisi, piuttosto che di una semplice rilevazione empirica⁴⁹.

servizi contraddistinti, cioè quelle condizioni che è normale attendersi per la categoria di prodotti o di servizi contrassegnati dai marchi di cui trattasi” Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, causa T-116/06, Oakley Inc. c. UAMI e Venticinque Ltd., caso «O Store», par. 75 e 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA c. UAMI e T.I.M.E. ART Uluslarasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, in *Racc.* 2006, II, 11 ss., caso «Quantum», par. 103.

⁴⁶ Che può essere utile ad es. al fine di stabilire se il segno sia percepito solo in forma scritta o anche orale, con la conseguenza che l'eventuale deviazione della grafia del segno rispetto al termine impiegato nel linguaggio comune è destinata a passare inosservata: v. ad es. Trib. primo grado CE 26 novembre 2008, causa T-184/07, Avon Products Inc. c. UAMI, caso «Anew Alternative», parr. 24 ss., dove si è ritenuto scarsamente significativo l'impiego dell'espressione “Anew” invece del linguisticamente corretto “A new”.

⁴⁷ A. KUR, *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?*, in I. Govaere e H. Ullrich (a cura di), *Intellectual Property, Market Power and the Public Interest*, College of Europe Series, Bruxelles, P.I.E. Lang, 2008, 191 ss.

⁴⁸ Trib. UE 1 febbraio 2013 (Settima Sezione), causa T-104/11, Ferrari Lunelli s.p.a. c. UAMI, caso «Perlé», parr. 21 ss.

⁴⁹ Uno dei *leading cases* che hanno tenuto a battesimo la nozione di consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, resa peraltro nel settore vicino della pubblicità ingannevole (Corte di Giustizia 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, in *Racc.* 1998, I, 4657 ss., caso «Gut Springenheide e Tusky»), si è preoccupato (ai parr. 31 ss.) di indicare criteri che consentano al giudice nazionale di stabilire in quale misura possa farsi ricorso, accanto alla valutazione legale tipizzata, a indagini demoscopiche e a rilevazioni di tipo empirico.

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 56, la determinazione del livello di attenzione del consumatore sarebbe questione di fatto e quindi non soggetta a sindacato da parte della Corte; nello

Eppure vi è evidenza di un impiego crescente delle risultanze di indagini demoscopiche, che verosimilmente sono in grado di fornire dati tanto più attendibili quanto più chiari e precisi siano i parametri normativi di riferimento⁵⁰.

stesso senso Corte di Giustizia 29 aprile 2004, cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P., Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 5141 ss. e in *Riv. dir. ind.* 2004, II, 390 ss., casi «pasticche», par. 53. Invece, l'individuazione della composizione del pubblico rilevante, in una situazione nella quale alla scelta dei beni contraddistinti dal segno possono concorrere professionisti e consumatori finali, è considerata sottoposta al sindacato del giudice comunitario da Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., parr. 89 ss.

⁵⁰ In argomento v. l'ampio studio di R. UTZ, *Die demoskopische Befragung als Beweismittel im Markenrecht*, Carl Heymanns Verlag, 2011 e, per una valutazione dello strumento nei suoi termini generali, G. BEAM, *The Problem with Survey Research*, Piscataway, New Jersey, 2012. Una riconoscenza attenta del tema, peraltro limitata alla fase amministrativa, è anche in A. NIEDERMANN, *Surveys as Evidence in Proceedings before OHIM*, in 37 *IIC* 2006, 260 ss. I sondaggi di opinione sono previsti espressamente al par. 2.12.8 delle *Direttive di esame*, Parte B, Sez. 4 (e v. in precedenza le *Direttive* pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale UAMI n. 9/1996, 258 ss.), con riguardo all'acquisto del *secondary meaning*. Se le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 14 gennaio 2003, nel procedimento sfociato nella sentenza della Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., mostrano un notevole scetticismo sull'utilità delle indagini demoscopiche, ritenute non necessarie né sufficienti (par. 20) al fine di valutare il carattere distintivo intrinseco della forma di un prodotto, nella giurisprudenza è però dato trovare prese di posizione più probabilistiche, soprattutto in materie che non richiedano una valutazione prospettica e prognostica.

Considerano che le indagini possano costituire uno dei fattori rilevanti per valutare il carattere distintivo originario o acquisito attraverso il *secondary meaning* di un segno Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., par. 35 e 4 maggio 1999, cause C-108/97 e C-109-97, Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH c. Boots – und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger, in *Racc.* 1999, I, 3819 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4043, caso «Windsurfing Chiemsee», par. 53; Trib. UE 11 febbraio 2010, causa T-289/08, Deutsche Betriebskrankenkas- se (Deutsche BKK) c. UAMI, caso «Deutsche BKK», parr. 79 ss. e Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi AG c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 5167 ss., caso «TDI», par. 53; con riferimento all'acquisto della notorietà presupposto dell'impeditimento relativo del terzo tipo v. Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), cause T-345/08 e 357/08, Helena Rubinstein snc e L'Oréal c. UAMI e Allergan, casi «Botolist e Botocyl/Botox», parr. 63 ss. ove anche il riferimento ai limiti di ammissibilità di indagini effettuate in un momento successivo al deposito del marchio posteriore. In un giudizio di opposizione, si è fatto ricorso (senza successo) a un'indagine demoscopica allo scopo di mostrare che la parola «spa» avrebbe carattere descrittivo e generico non solo per gli spazi dedicati all'idroterapia, come i bagni turchi o le saune, ma anche per i prodotti cosmetici: Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, causa T-108/07, L'Oréal SA c. UAMI e Spa Monopole compagnie fermière de Spa SA/NV, caso «Spa Therapy/Spa», par. 26; sempre in un giudizio di opposizione, ma basato su di un marchio che gode di notorietà, si è ritenuto che la mancata considerazione di due dei tre elementi rilevati nell'indagine demoscopica abbia inficiato la completezza dell'analisi [v. Trib. UE 14 dicembre 2012 (Prima Sezione), causa T-357/11, Bimbo SA c. UAMI e Grupo Bimbo, caso «Grupo Bimbo/Bimbo», parr. 46 ss.; nella specie l'analisi verteva su tre elementi: quante persone, richieste di menzionare una marca di una certa tipologia di prodotto, hanno citato il marchio in questione (77%); quante persone hanno detto di conoscere il marchio in questione (92%); quante persone, dopo aver visto differenti loghi, hanno detto di conoscere il logo in questione (98%)].

Sulle cautele che devono essere seguite per impostare correttamente un'indagine demoscopica rivolta ad accettare il grado di distintività e di riconoscimento di un marchio anteriore, sempre in sede di opposizione, v. Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG c. UAMI e Johnson's Veterinary Products, caso «Vitacoat»,

20. *Gli impedimenti assoluti. In particolare le entità non suscettibili di essere registrate come marchi. A) Le norme definitorie. B) Estraneità del marchio al prodotto; fragranze, profumi e odori; forme*

A) *Le norme definitorie*

Solo i segni che corrispondono alla definizione legale di marchio possono essere validamente registrati. Correlativamente le entità che non rientrano nella definizione non sono registrabili⁵¹ e una registrazione che a esse si riferisse sarebbe invalida⁵².

parr. 38 ss. e, con riferimento al conseguimento del *secondary meaning*, le valutazioni assai analitiche di Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), causa T-72/11, Sogepi Consulting y Publicidad, SL c. UAMI, caso «Especetec», parr. 71 ss. e 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., parr. 81 ss. Una discussione delle modalità, del contenuto e dell'ordine delle domande di un'indagine rivolta ad accertare il carattere distintivo intrinseco di un colore e delle differenze di questa indagine rispetto alla valutazione dell'acquisto di *secondary meaning* è in Trib. UE 13 settembre 2010, causa T-97/08, Roboter GmbH c. UAMI, caso «tonalità di arancione», parr. 55 ss. Comprensibilmente, indagini che presentano dati fra di loro incongruenti non sono considerate attendibili (così, con riferimento peraltro a dati relativi alle quote di mercato, Trib. UE 29 settembre 2010, caso «combinazione dei colori rosso, nero e grigio», cit., par. 56).

Scarsamente attendibile è ritenuta un'indagine demoscopica condotta attraverso questionari somministrati *online* da Trib. UE 30 maggio 2013 (Settima Sezione), causa T-172/12, Brauerei Beck GmbH & Co, c. UAMI e Aldi GmbH & Co., caso «be light/Beck's», par. 28.

Nella giurisprudenza nazionale affermano la rilevanza delle indagini demoscopiche per la valutazione (i) del pregio riconosciuto all'origine cubana del rum Trib. Milano 15 maggio 2012, Pernod Ricard Italia s.p.a. e Havana Club International SA c. 1872 Holding V.O.F. e Velier s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 312 ss. con nota di C. PAPPALARDO, caso «Havana Club/Matusalem-Espirito de Cuba»; e (ii) dell'acquisto del *secondary meaning* Trib. Napoli 16 marzo 2004, GE. RI. CA s.p.a. c. Autogrill s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4729/3-4, caso «Ciao» e 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit. (senza particolare verifica dell'attendibilità dei criteri metodologici dell'indagine, come è comprensibile in un contesto cautelare) e Trib. Milano 15 settembre 1988, Burberry's Ltd. c. Bossi s.p.a. e Armando Mondani, in *Giur. ann. dir. ind.* 2330, caso «Burberry» (in relazione peraltro alla configurazione a scacchi di ispirazione scozzese di un tessuto, dal punto di vista della concorrenza sleale confusoria); in senso però contrario, in relazione alla valutazione della decettività di un marchio, Cass. 26 marzo 2004, n. 6080, Soc. Rovagnati c. Società Parmacotto, in *Il dir. ind.* 2004, 527 ss. con commento di G. FOGLIA, caso «Parmacotto». Esclude l'affidabilità di un'indagine, ma in ragione delle specifiche modalità del suo svolgimento, App. Torino 28 dicembre 2002, Venchi Unica s.r.l. e Cuba s.p.a. c. Pastiglie Leone, in *Giur. ann. dir. ind.* 4526, in *Foro it.* 2003, I, 1870 ss. e in *Giur. it.* 2003, 1881 ss. con nota di M. MASSARO, caso «Nougatine». Una salutare diffidenza nei confronti delle indagini demoscopiche affrettate – e ancor più carenti nella presentazione dei criteri di formazione del campione e della metodologia (sulle quali, in sede scientifica, v. ad es. J.M. BRICK, *The Future of Survey Sampling*, in *75 Public Opinion Quarterly* 2011, 874 ss.) – affiora anche nella giurisprudenza americana: per qualche buon esempio v. US District Court, N.D. Georgia, Atlanta Division, 20 marzo 2008, Smith c. Wal-Mart Stores, Inc. 537 F.Supp.2nd 1302 (N.D. Ga., 2008) e US District Court Western District of Washington di Seattle del 15 marzo 2002, Microsoft Corp. c. Lindows.com, Inc., caso «Lindows». Le assai ampie evidenze empiriche raccolte dallo studio di B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, in *94 Cal. L. Rev.* 2006, 1581 ss., stanno a mostrare che solo raramente i risultati delle indagini demoscopiche influenzano in maniera risolutiva la decisione del giudice in materia di contraffazione.

⁵¹ Artt. 170.1, lett. a), c.p.i. e 37, par. 1, r.m.c.

⁵² Art. 25.1, lett. a), c.p.i. e art. 52, par. 1, lett. a), r.m.c.

Nel diritto comunitario, la definizione della nozione giuridica di «marchio» è fornita dall'art. 4 r.m.c.: «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 dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

La definizione accolta dall'art. 7 c.p.i. è apparentemente più ampia di quella fornita dall'art. 4 r.m.c. (e dall'art. 2 della direttiva n. 89/104, ora direttiva n. 95/08, cui il testo della norma italiana dà attuazione): nell'elencazione apprestata dalla norma interna sono ricompresi anche «i suoni» e «le combinazioni e le tonalità cromatiche».

Entrambe le norme si propongono di individuare quali entità possano godere della tutela specifica apprestata dal diritto dei marchi. In alcuni casi, sembra possibile assolvere senza troppi sforzi il compito. È infatti intuitivo che costituiscano marchi registrabili le parole apposte su di un prodotto (ad es. l'espressione «Coca-Cola»); che lo stesso si possa dire di disegni (ad es. il biscione dell'Alfa Romeo) e di combinazioni di parole e di disegni (lo stesso biscione è di regola accompagnato dalle espressioni «Alfa Romeo»). Ed in effetti è fuori di discussione che si possano avere rispettivamente marchi denominativi, figurativi (detti anche emblematici) o misti, quali sono quelli richiamati negli esempi appena formulati e come è confermato dalla lettera delle disposizioni di legge appena trascritte, che per l'appunto menzionano le «parole» e i «disegni».

Ma le cose non sono sempre così semplici come nei casi ora richiamati.

Ci si può infatti imbattere in ipotesi più difficili. Ci si può domandare ad esempio se un tema musicale impiegato ricorrentemente nella pubblicità televisiva o radiofonica di un certo prodotto (c.d. *jingle*) possa fruire della tutela specializzata dei marchi; e se il rombo caratteristico di una certa motocicletta (ad es.: la Harley Davidson) o un profumo caratteristico – il Chanel n. 5 – possano essere registrati come marchi. E, per ritornare alla Coca-Cola, ci si è chiesti se marchio possa essere considerata anche la caratteristica forma della bottiglia⁵³. È per risolvere questi e altrettanti quesiti, chiaramente più ardui di quelli poc'anzi considerati, che bisogna guardare alla definizione legislativa di marchio e, preliminarmente, scomporre analiticamente la definizione medesima nei suoi elementi costitutivi.

A questo fine converrà intanto osservare che sia nella norma comunitaria sia in quella interna si trovano tre diverse proposizioni normative: (i) possono essere registrate come marchi solo le entità qualificabili come segni⁵⁴, ivi incluse quelle

⁵³ Sul tema ci si interroga da lungo: v. A. VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993, 71; ed, in precedenza, E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963.

⁵⁴ Così Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, causa C-321/03, Dyson Ltd. c. Registrar of Trade Marks, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», par. 28; 24 giugno 2004, causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, in *Racc.* 2004, I, 6129 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4772, caso «Heidelberger Bauchemie», par. 22 e 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., par. 23 e

appartenenti alle categorie di segni menzionate nell'elencazione apprestata dalle due norme; (ii) per poter essere registrati, i segni in questione debbono inoltre potere essere riprodotti graficamente⁵⁵; (iii) allo stesso fine è però necessario il ricorrere di un'ulteriore e specifica condizione: l'entità-segno deve altresì essere «adatta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»⁵⁶. Si tratta di enunciati dotati di reciproca autonomia precettiva, anche se, fra quelli designati *sub (i)* e *(iii)*, è facile scorgere una forte interrelazione reciproca.

L'enunciato designato *sub (iii)* non ha solo significato riassuntivo-programmatico e la sua autonomia precettiva non va trascurata⁵⁷, anche se l'Ufficio di Alicante sembra voler accuratamente evitare di prenderla in considerazione⁵⁸. At-

Trib. UE 2 febbraio 2011, cause T-299/09 e T-300/09, Gühring OHG c. UAMI, caso «combinazione di giallo e grigio», par. 56. In senso conforme nella giurisprudenza più recente Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), causa C-421/13, Apple Inc. c. Deutsches Patent – und Markenamt, caso «allestimento di un flagship-store», par. 17. Sulla nozione di «segno» rilevante ai fini non della valutazione dei presupposti per la registrazione ma della tutela e, quindi, nella prospettiva non del richiedente ma del terzo convenuto in contraffazione v. § 122.

⁵⁵ V., oltre a Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), caso «allestimento di un flagship-store», cit., par. 17; Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit.; 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit. e 6 maggio 2003, caso «LiberTEL (arancione)», cit., ai parr. citt., anche Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, in *Racc.* 2002, I, 11737 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4763, caso «Sieckmann», par. 39 e 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 63. Sulla funzione di questo requisito, inteso a consentire ai terzi di individuare con esattezza l'estensione dell'esclusiva; e sullo standard di consumatore e di operatore concorrente assunto dalla norma, v. Trib. UE 14 giugno 2012 (Prima Sezione), causa T-293/10, Seven Towns Ltd. c. UAMI, caso «sette quadrati di differenti colori», parr. 59 ss. Si pronunciano a favore dell'abbandono di questo requisito a favore dei criteri più sostanzialistici accolti nel caso «Sieckmann», par. 55 R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, del 1 novembre 2012, disponibile a <http://ssrn.com/abstract=2172217>, 8.

⁵⁶ V. Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), caso «allestimento di un flagship-store», cit., parr. 17 ss.; Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit.; 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit. e 6 maggio 2003, caso «LiberTEL (arancione)», cit.; 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit. e 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., ai parr. richiamati alle note precedenti.

⁵⁷ Come invece era avvenuto nei primi commenti successivi alla riforma del 1992: v. ad es. A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 75-76 (ed ancora in *Marchi e segni di uso comune*, in *Riv. dir. civ.* 2002, I, 895 ss., 904 s.); M. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 159 ss., 159-162 (ma v. per un diverso accenno 160); per altri richiami v. ora G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 117. Sottolineano oggi la «autonoma valenza» della previsione dell'art. 7 c.p.i. rispetto a quella dell'art. 13.1 A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2005⁵, 155; e ciò non solo al fine, su cui si ritornerà *infra* al § 23.2.1, di rimarcare che l'elemento della capacità distintiva non si esaurisce nella non descrittività del segno, ma anche di individuare – come si farà qui immediatamente di seguito nel testo – all'interno della previsione italiana un impedimento «preliminare» parallelo a quello risultante dagli artt. 2 e 3, par. 1, lett. a) della direttiva (come avviene ad es. in relazione alle entità che siano percepite dal pubblico come «elementi strutturali del prodotto»: *ivi*).

⁵⁸ Sulle conseguenze operative di questo orientamento (rilevato anche da A.E. COGO, nota ad

traverso questo enunciato, infatti, penetra nella stessa nozione di marchio un elemento che attiene alla funzione del segno: solo se l'entità già di per sé e a prescindere da ogni suo rapporto con beni determinati possiede una generale, assoluta e astratta «attitudine» a svolgere la primigenia fra le funzioni giuridicamente tutelate del marchio, cioè la funzione distintiva e quindi è atta a trasmettere al pubblico un'informazione suscettibile di orientarne le scelte di acquisto sui beni che ha apprezzato a scapito di quelli che lo hanno deluso, è possibile ipotizzare che l'entità in questione acceda alla tutela specializzata⁵⁹.

Questo aspetto, cui la Corte di Giustizia talora allude impiegando la nozione di «idoneità generale di un segno a costituire un marchio» nel senso di cui alle pre-

App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1870; ma difficilmente spiegabile, atteso che al par. 8.2 delle *Direttive di esame* dell'UAMI, cit., nella versione originaria, vi era un chiaro riferimento a questo impedimento «preliminare») si tornerà *infra* al § 21 C). Anche le prime sentenze comunitarie in materia hanno obliterato la differenza fra gli impedimenti di cui alle lett. a), b) e c) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c.: v. Corte di Giustizia 20 settembre 2001, causa C-383/99, Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 2001, I, 6251 ss., caso «Baby Dry», parr. 35 ss.; Trib. primo grado CE 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wm. Wrigley Jr. Company c. UAMI, in *Racc.* 2001, II, 417 ss., caso «Doublemint», par. 17; 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV Deutsche Krankenversicherung AG c. UAMI, in *Racc.* 2000, II, 1 ss., caso «Companyline», par. 23; 8 luglio 1999, causa T-163/98, The Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 1999, II, 2383 ss., caso «Baby Dry», par. 20. Dal canto suo, anche l'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer al par. 40 delle sue Conclusioni del 31 gennaio 2002 nel caso deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., aveva parlato di «lamentabile ... anfibologia» del legislatore nella previsione di due distinti impedimenti alle lett. a) e b) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva; e al par. 39 delle Conclusioni nel caso deciso da Corte di Giustizia 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co., in *Racc.* 2001, I, 6959 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4326, caso «Bravo», aveva limitato la portata precettiva della previsione corrispondente alla sola proposizione (ii) fra quelle indicate nel testo (ma v. poi la nota 5 delle sue Conclusioni del 24 ottobre 2002 nei procedimenti decisi da Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit.). Anche l'Avvocato generale Jacobs al par. 63 delle sue Conclusioni del 5 aprile 2001 nel procedimento concluso dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», citt., prima di rettificare il tiro (come attestato alle successive Conclusioni nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit.) aveva ritenuto che l'impedimento di cui alla lett. a) avesse carattere tautologico.

⁵⁹ Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., par. 80; 27 novembre 2003, causa C-283/01, Shield Mark BV e Joost Kist h.o.d.n. Memex, in *Racc.* 2003, I, 14313 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4609, caso «Shield Mark», parr. 34 ss.; 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., parr. 22 ss.; 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit., parr. 43 ss. Resta la difficoltà, segnalata da G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 120 s., di individuare quali siano i segni che rientrano nell'impedimento preliminare e astratto, visto che gli esempi comunemente addotti (forma del prodotto, profumi in sé, colori e in generale entità che si confondono con il prodotto che l'entità sarebbe chiamata a designare) «sembrano» – come è stato osservato dallo stesso G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 122 – «collegati alla definizione in sé di segno, prima ancora che a quella di segno idoneo a distinguere».

Secondo il *leading case* statunitense Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., 514 US 159 (1995), caso «Qualitex», può essere registrato come marchio «almost anything at all that is capable of carrying meaning». Ma, come avviene anche in materia di brevetti per invenzione, negli Stati Uniti all'apertura estrema sul piano dell'oggetto della protezione corrisponde un rigore non indifferente sul piano dei requisiti di accesso alla tutela.

visioni che ne forniscono la definizione⁶⁰, è particolarmente sottolineato dalle disposizioni comunitarie⁶¹, laddove esse istituiscono un collegamento fra le norme definitorie e la disciplina degli impedimenti: se un'entità non sia neppur astrattamente adatta a svolgere una funzione distintiva ai sensi dell'art. 2 della direttiva (e dell'art. 4 r.m.c.), ricorre l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 3.1, lett. *a*), direttiva (e dell'art. 7, par. 1, lett. *a*), r.m.c.).

Sul piano del diritto nazionale, il testo degli artt. 7 e 13 c.p.i. non appare altrettanto preciso al riguardo⁶². Le norme definitorie dell'art. 2 della direttiva e dell'art. 4 r.m.c. trovano bensì riscontro nell'art. 7 c.p.i.; manca però nella disciplina italiana una previsione che colleghi esplicitamente la definizione alla disciplina degli impedimenti corrispondente alla disposizione contenuta nella lett. *a*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva, secondo la quale «sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: *a*) i segni che non possono costituire un marchio di impresa»⁶³. Tace al riguardo la previsione dell'art. 13 c.p.i.; né il richiamo è operato esplicitamente da alcuna altra fra le previsioni che statuiscono gli impedimenti. Va però segnalato che la previsione della lett. *a*) dell'art. 170.1 c.p.i., nell'indicare quale sia l'oggetto dell'accertamento da parte dell'Ufficio in sede di esame delle domande di marchio, precisa che esso è rivolto a verificare «se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchi a norma» degli articoli di legge ivi elencati, fra cui vi è anche l'art. 7 che per l'appunto contiene la norma definitoria; e che la nullità della registrazione è ricollegata dall'art. 25, n. 1, lett. *a*) anche alla mancanza di «uno dei requisiti previsti nell'articolo 7».

Per evitare che si produca un disallineamento fra la norma comunitaria e la lettura di quella interna, non appare peraltro congruo ipotizzare che il testo dell'art. 13.1 c.p.i., secondo cui «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo», concerna fattispecie di

⁶⁰ V. ad es. Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 32. Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), caso «allestimento di un flagship-store», cit., par. 21, parla di “generica” idoneità del segno; ma resta il dubbio che questa “generale” (o “generica”) idoneità non ricomprenda in sé aspetti che più propriamente attengono distinto requisito del carattere distintivo del segno (v. il par. 20 ove si suggerisce che l'idoneità, qualificata al par. successivo come “generica”, sarebbe da ricollegarsi al “caso in cui l'allestimento raffigurato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato”; il discostarsi sensibilmente è, come si vedrà ai §§ 23.2.2 e 29.3, il parametro cui è ragguagliato il carattere distintivo delle forme tridimensionali).

⁶¹ Come rilevato al par. 24 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, causa C-64/02, UAMI e Regno Unito c. Erpo Moebelwerk GmbH, in *Racc.* 2004, I, 10031 ss., caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit» e al par. 16 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit.

⁶² Come osservato anche da G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 126. Si veda per contro l'assetto accolto dagli artt. 3 e 8 del *Markengesetz*, sul quale v. per un commento A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 904 s.

⁶³ Nel testo dell'art. 7, par. 1, lett. *a*), r.m.c. il collegamento è invece ancor più esplicito e rimarcato: secondo questa previsione «sono esclusi dalla registrazione: *a*) i segni che non sono conformi all'art. 4».

impedimento attinenti non solo al piano, diverso e ulteriore rispetto a quello cui allude la norma comunitaria appena trascritta, relativo alla «capacità distintiva» (ai sensi delle lett. *b*), *c*) e *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva medesima)⁶⁴ del segno ma anche a quello «preliminare», che qui rileva dell'attitudine del segno a costituire un marchio⁶⁵.

Infatti, una lettura correttiva del testo dell'art. 13.1 c.p.i. come quella ora ipotizzata produrrebbe conseguenze inaccettabili dal punto di vista operativo. Invero, gli impedimenti che si collocano sul piano «preliminare», dell'attitudine del segno a costituire un marchio, costituiscono una sorta di «barriera avanzata» contro il pericolo che entità che, per scelta dell'ordinamento, non possono essere registrate come marchi, vengano appropriate a beneficio di uno specifico operatore economico. Per questo motivo si tratta di impedimenti che, secondo il diritto comunitario sovraordinato⁶⁶, non sono suscettibili di beneficiare della sanatoria conseguente all'acquisto di un *secondary meaning*, come avviene invece per gli impedimenti che attengono al piano ulteriore, della capacità distintiva di segni che di per sé siano comunque idonei a costituire un marchio. Se infatti si riconducesse l'impedimento «preliminare» relativo all'«attitudine» del segno a distinguere i beni in funzione della loro provenienza imprenditoriale alla previsione dell'art. 13.1 c.p.i. e lo si concepisse quindi come caso di difetto di «carattere distintivo», disciplinato da quella previsione, si dovrebbe concludere che anche per esso trova applicazione l'istituto della sanatoria attraverso il *secondary meaning*, che il 2° e il 3° comma dell'art. 13 riferiscono per l'appunto alle ipotesi di acquisto del «carattere distintivo» ai sensi del 1° comma, quando invece la ragione fondamentale per distinguere fra l'impedimento «preliminare» e gli impedimenti assoluti attinenti alla capacità distintiva è precisamente quello di escludere che per il primo operi la sanatoria prevista per i secondi.

Peraltro, omettendo di prevedere esplicitamente l'impedimento «preliminare», il legislatore italiano è incorso in un difetto di tecnica legislativa solo apparente: dopo tutto già la definizione richiede che i segni «oggetto di registrazione» «siano atti a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese», anche se poi manca una disposizione che tratta le dovute conseguenze sullo specifico piano della previsione di un impedimento corrispondente. Il parziale difetto ora segnalato non è, del resto, neppur irrimediabile: il tenore delle previsioni di

⁶⁴ Su cui v. *infra*, §§ 22 e 23. Mi sembra preferibile riservare l'espressione «capacità distintiva» a questi impedimenti «ulteriori» (per le ragioni indicate *infra*, § 22 *B*) in fondo), e contrapporre a essi l'impedimento «preliminare» concernente l'«attitudine» a costituire un valido marchio. Impiegano invece l'espressione «capacità distintiva» per riferirsi complessivamente a tutti questi impedimenti A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 155.

⁶⁵ In questo senso, ma ipoteticamente, S. GIUDICI, *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione nei marchi di forma alla luce delle nuove norme del codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 84 ss., 86.

⁶⁶ Par. 3 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c., su cui *amplius infra*, § 26 *A*). In questo senso, nettemente, Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit., par. 41.

attuazione interne va interpretato alla luce delle norme comunitarie e questo principio induce a una lettura delle norme interne conforme ai precetti comunitari sovraordinati⁶⁷. E ciò significa molto semplicemente che anche nel sistema interno la non attitudine dell'entità a costituire un marchio costituisce un impedimento rilevabile dall'autorità amministrativa e dal giudice.

Se poi si desiderasse individuare una norma interna che sancisca l'impeditimento in questione, questa potrebbe essere individuata o nella definizione stessa di marchio o nella combinazione fra la definizione medesima e le previsioni contenute negli artt. 25.1, lett. *a*) e 170.1, lett. *a*), c.p.i. Fermo restando che, in ogni caso, l'impeditimento non può comunque beneficiare della sanatoria conseguente all'acquisto di un *secondary meaning*⁶⁸.

B) Estraneità del marchio al prodotto; fragranze, profumi e odori; forme

È dal congiunto operare degli enunciati designati *sub (i)* e *(iii)* che si può desumere il principio dell'estraneità del marchio al prodotto. Perché un'entità possa svolgere una funzione distintiva occorre che essa sia bensì connessa al bene cui essa si riferisce ma al contempo che sia almeno concettualmente separabile dal medesimo, senza che la natura di quest'ultimo sia modificata quando si prescinda dall'entità-segno. Se così non fosse, infatti, l'entità non sarebbe più segno distintivo ma componente intrinseco, caratteristica merceologica qualitativamente rilevante o elemento strutturale del bene⁶⁹. Così, la Corte di Giustizia ha di recente negato che possa essere registrata come marchio una particolare concezione dei cestelli per aspirapolvere. In questo caso si tratta, infatti, di una proprietà dei beni in questione e non di un segno che valga a orientare il pubblico nella scelta fra diversi beni in funzione della loro provenienza⁷⁰. Qualora si consentisse la registrazione di un'entità come questa, il titolare del marchio si approprierebbe senza limiti di tempo di una posizione di esclusività su di una caratteristica di un prodotto rilevante nell'apprezzamento del pubblico e quindi otterebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato⁷¹; e a scongiurare questo rischio opera per l'appunto la «barriera avanzata» poc'anzi richiamata.

⁶⁷ Per un'applicazione di questa lettura «ortopedica» del diritto nazionale v. anche qui di seguito al § 21 *D*); per altri esempi v. *infra*, ai §§ 23.4 e 26.

⁶⁸ In argomento v. *amplius infra*, § 26 *A*).

⁶⁹ Per una formulazione rigorosa dell'argomento v. già A. VANZETTI, voce *Marchio I) Diritto commerciale*, in *Enc. giur. Treccani* vol. XIX, Roma, 1990, 4. Cfr. ora A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 146 e 155. Sul tema v. anche G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007⁴, 80 ss. e S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, nota a Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., a 174 s.

⁷⁰ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit., par. 39.

⁷¹ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit., par. 38.

Il rispetto del principio dell'estraneità del marchio al prodotto postula quindi che il marchio sia entità almeno idealmente separabile e distinta dal prodotto da esso contraddistinto, che deve essere in sé autoconcluso anche a prescindere dall'entità-segno. Non richiede però che il marchio debba necessariamente consistere in una porzione discreta e materialmente staccabile dal prodotto contraddistinto: un'etichetta, un adesivo, una sorta di protesi. Infatti, per costituire marchio, l'entità deve valere a individuare all'interno della classe dei prodotti di quel genere non una sottoclasse dotata di una particolare caratteristica merceologica o qualità intrinseca rilevante nell'apprezzamento del pubblico, ma una sottoclasse individuata in funzione dell'origine degli esemplari così contrassegnati da un'impresa piuttosto che un'altra.

Non sempre l'applicazione di questi principi risulta agevole⁷². Può accadere che il produttore di un bene chieda la registrazione come marchio dell'apparenza esterna dell'intero prodotto; e spesso ciò accade attraverso la presentazione di una domanda di marchio figurativo, avente per oggetto la rappresentazione su due dimensioni della medesima forma tridimensionale del prodotto in questione. In questa situazione, che pare essere tutt'altro che ignota alla prassi⁷³, si assiste a una totale coincidenza fra l'aspetto estrinseco del bene e il segno per il quale è richiesta la tutela come marchio. In queste situazioni, pare da escludersi che ci si trovi sempre e necessariamente di fronte a un valido marchio di forma; ciò perché, altrimenti, «si arriverebbe a concludere che ogni prodotto (che necessariamente ha una sua forma) è il marchio di sé stesso»⁷⁴.

Non può, d'altro canto, neppur escludersi a priori la registrabilità della forma tridimensionale del prodotto, la cui attitudine astratta a distinguere è presupposta dalle stesse norme definitorie⁷⁵. Se in concreto sia possibile separare concettualmente l'aspetto esteriore del bene contraddistinto dal segno che lo contraddistingue è questione che in larga misura dipende sia, come è stato ritenuto, dal contesto d'uso⁷⁶ sia anche dalle caratteristiche della forma stessa⁷⁷. Sotto il primo pro-

⁷² In particolare in un contesto nel quale, come è stato segnalato (da A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.* 2002, 91 ss., 98, con riferimento ai marchi c.d. «ostensivi», «che sono apposti al prodotto apposta per essere visti, non da chi compra e nel momento in cui compra, ma da terzi»), sempre più spesso accade che il marchio sia considerato un valore aggiunto del prodotto, che può addirittura determinare la scelta di acquisto del consumatore.

⁷³ Come attestato da Trib. Torino 14 marzo 2008, Daimler Chrysler AG c. Nord-Auto s.r.l., ined., caso «Smart»; in precedenza v. Corte di Giustizia 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, August Storck KG c. UAMI, in *Racc.* 2006, 5719 ss., caso «incarti a forma di farfalletta»; Cass. 16 luglio 2004, caso «Ovetto Kinder», cit.; da Trib. Milano 7 ottobre 2002, Salvatore Ferragamo Italia s.p.a. c. High Class Distribution, in *Giur. ann. dir. ind.* 4523, caso «Omega» e da Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit.

⁷⁴ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 83.

⁷⁵ Sulla presunzione favorevole all'«attitudine a distinguere» della forma del prodotto, istituita dalle previsioni di cui agli artt. 4 r.m.c. e 7 c.p.i., v. *infra* la lett. D) del paragrafo successivo e il § 27.

⁷⁶ V. Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit.

⁷⁷ Ed in particolare dalla presenza nella forma del requisito della capacità distintiva: *infra*, §§ 27-30. Va nondimeno evitata la confusione fra quest'ultimo impedimento e quello, di cui al testo,

filo, sarebbe il contesto d'uso che consentirebbe di stabilire se, oltre alla cosa-significato (la forma del prodotto), sia ravvisabile anche un significante da essa distinto, un segno-messaggio relativo alla provenienza (il marchio di forma)⁷⁸; o, liberandosi di una terminologia desunta dalla semantica ma non necessariamente riadattabile in questo segmento del diritto, se la forma, oltre a determinare le caratteristiche intrinseche del bene, possa comunicare un messaggio relativo alla provenienza del bene stesso. E, ricongiungendosi al secondo profilo, alcune forme sarebbero più idonee che altre a offrire il destro (anche) per la comunicazione di messaggi relativi alla provenienza⁷⁹.

Il rispetto del principio dell'estraneità del marchio al prodotto sembra altrettanto problematico quando si tratti della registrabilità non della forma esterna del bene in quanto tale ma di specifiche caratteristiche strutturali del bene medesimo indispensabili per il suo funzionamento⁸⁰. Facciamo un esempio. Gli anglosassoni sono soliti preparare l'acqua per il tè in un bollitore che fischia quando l'acqua raggiunge la temperatura di 100 gradi; e dicono pertanto che l'apparecchio fischante non può essere registrato come marchio perché fa parte del prodotto, è sua caratteristica strutturale essenziale; e il prodotto, in sua assenza, sarebbe non autoconcluso ma monco. Nel nostro paese i bollitori da tè non sono altrettanto diffusi da prestarsi a fornire un esempio da manuale; ma nella pratica del diritto anche da noi si è posta la questione se possa essere registrata come marchio una frangranza nuova e inedita per contraddistinguere essenze e profumi⁸¹. Prima ancora di domandarci se si possa dare un «marchio olfattivo» esaminando la questione se i profumi siano suscettibili di rappresentazione grafica, elemento *sub (ii)*, e di chiederci che significato abbia la circostanza che di marchi olfattivi non si parla nell'elenco di cui *sub (i)*, dobbiamo preliminarmente considerare che, nei casi ora

relativo all'estraneità del marchio al prodotto (in cui pare incorrere ad es. Trib. Padova 24 giugno 2003, caso «bottiglia a scanalatura longitudinale», cit.), perché il primo, diversamente dal secondo, è sanabile attraverso il conseguimento di un *secondary meaning*. In questa prospettiva, come meglio si vedrà al § 30, la capacità distintiva della forma pare dover essere considerata condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini di un esito positivo dell'apprezzamento in ordine all'estraneità al prodotto.

⁷⁸ V. Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., a 161 s.

⁷⁹ Così, nella carrozzeria della Porsche potrebbero ravvisarsi al contempo caratteristiche estetiche e funzionali e indicazioni relative alla provenienza della vettura: in argomento v. la giurisprudenza discussa da A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmackmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, in *GRUR* 2007, 731 ss., 731.

⁸⁰ Non sempre i due profili sono nettamente distinguibili: ad es. nel caso deciso da Trib. Torino 14 marzo 2008, caso «Smart», cit., ci si potrebbe domandare se l'aspetto esterno della vettura, una «mini-car» particolarmente compatta, non condiziona anche le soluzioni costruttive fondamentali; e se il vincolo alla riproduzione delle prime, derivante dal riconoscimento della loro tutela come marchio, non finisce per imporre vincoli anche alla scelta delle soluzioni produttive, in contrasto con le scelte di vertice dell'ordinamento (sulle quali *amplius*, § 28.2).

⁸¹ In argomento P. FEHLBAUM, *Les créations du domaine de la parfumerie: quelle protection?* Bruylants, Bruxelles, 2007, 175 ss.; L. MANSANI, *Marchi olfattivi*, in *Riv. dir. ind.* 1996, I, 262 ss.; L. LIUZZO, *Alla scoperta dei nuovi marchi*, *ivi*, 1997, I, 123 ss. Su questi temi l'opinione tradizionale, negativa, era espressa con grande nettezza da R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Utet, Torino, 1972, 121 ss.

indicati, il profumo o la fragranza non soddisfa la condizione *sub (iii)*: non è segno che valga a distinguere il prodotto in funzione di una sua particolare provenienza ma è una qualità del prodotto in sé considerato o, forse, addirittura il prodotto in sé⁸². Qui l'entità considerata – il profumo o fragranza – non è neppur idealmente scindibile dal prodotto in questione; e tanto è sufficiente per concludere che esso non ha accesso alla tutela specializzata dei marchi⁸³.

La questione se una particolare fragranza possa essere registrata come marchio per un bene diverso, senza apportare a esso un particolare vantaggio qualitativo – come è ad es. nel caso di un filo da cucito profumato – si pone in termini assai diversi. Sotto il profilo che interessa, il quesito ha potuto essere risolto in senso positivo (peraltro in un sistema giuridico diverso dal nostro, quello statunitense)⁸⁴, perché in questo caso il profumo non costituisce una caratteristica qualitativa rilevante nell'apprezzamento del prodotto contrassegnato e, quindi, può valere a distinguergli da altri prodotti concorrenti presenti sul mercato. Nel nostro ordinamento la conclusione è tuttavia negativa, ma per un'altra ragione, che questa volta attiene all'elemento *(ii)*. Secondo la giurisprudenza comunitaria⁸⁵, infatti, la regi-

⁸² Sulle aperture della giurisprudenza del Benelux alla protezione dei profumi, peraltro attraverso il diritto d'autore, v. P. STEINHAUSER-R. SCHRIVER, *Benelux approach to non-traditional marks*, in *World Trademark Review* July-August, 2007, 84; nella prospettiva del diritto svizzero ed europeo v. ora anche P. FEHLBAUM, *Les créations du domaine de la parfumerie*, cit.

⁸³ Ci si può domandare con riguardo a quale momento vada commisurata l'attitudine dell'entità a essere percepita come segno dal pubblico. Il quesito può assumere significato in relazione a situazioni come quella valutata dal Trib. primo grado CE (29 aprile 2004, causa T-399/02, Eurocermex SA c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 1391 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4771, caso «Corona»; poi confermata da Corte Giustizia 30 giugno 2005, causa C-286/04, Eurocermex SA c. UAMI, caso «Corona»), che aveva per oggetto una domanda di registrazione di un marchio tridimensionale, consistente in una bottiglia trasparente per birra, riempita di liquido giallo e dotata di un collo allungato, nel quale viene inserita una fettina di limone. La sentenza ha escluso la registrabilità sulla base dell'argomento che tale combinazione di elementi non avrebbe carattere distintivo; e tuttavia sarebbe forse stato preferibile considerare che, secondo la stessa descrizione del marchio contenuta nella domanda di protezione, il componente costituito dalla fettina di limone era destinato a essere inserito nella bottiglia solo al momento del suo consumo; e sempre da soggetti (di volta in volta: il barista, il ristoratore o il consumatore stesso) diversi da quello che avrebbe messo in commercio l'esemplare. Si sarebbe quindi potuto ipotizzare che un'entità i cui componenti non possono per definizione essere collegati fra di loro e anche, in parte, venire in esistenza se non in un momento successivo all'acquisto del prodotto e che a tal fine richiedono una collaborazione estemporanea di soggetti terzi, non possa essere registrata in forza di un impedimento più radicale: quello della mancanza stessa dell'attitudine dell'entità a essere percepita come segno alla stregua della lett. *a*) dell'art. 7, par. 1 r.m.c. Per una ricostruzione in questi termini si veda il commento di J. PHILLIPS, *The Thin End of the Wedge*, in *EIPR* 2005, 31 ss.

⁸⁴ Decisione 19 settembre 1990 dello US Patent and Trademark Office Trial and Appeal Board No. 758, 429, in *EIPR* 1991, D-118 s. Anche la giurisprudenza statunitense si attiene peraltro al principio dell'estraneità del marchio al prodotto: v. ad es. la sentenza resa nel caso Oliveira c. Frito Lay Inc., 251 F 3d 56 (2d Cir. 2001), che ha sottolineato come «a song cannot serve as a trademark for itself». Per altri richiami relativi alla prassi statunitense ed europea in materia si vedano i parr. 30-34 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit. In argomento, anche dal punto di vista del diritto svizzero, v. P. FEHLBAUM, *Les créations du domaine de la parfumerie*, cit., 175 ss.

⁸⁵ Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit.

strazione come marchio deve essere esclusa, perché allo stato attuale la rappresentazione grafica di un profumo non sarebbe sufficientemente «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva»⁸⁶ da consentire ai concorrenti di evitare di incorrere in una contraffazione con una semplice consultazione dei registri dei marchi. Questa conclusione non muterebbe anche se la domanda sia accompagnata da una formula chimica, visto che questa risulta priva dei requisiti di chiarezza e di precisione e di univoca intelligibilità richiesti dalla norma; da una descrizione verbale, che si ritiene non possa essere né chiara né precisa e oggettiva, e nemmeno dal deposito di un campione, che, oltre a non essere stabile e durevole, non costituisce comunque una rappresentazione grafica e quindi non è «consultabile» dagli operatori controinteressati. E la conclusione non cambierebbe di fronte a una combinazione di questi mezzi di rappresentazione, posto che neppur il loro congiunto operare supererebbe gli ostacoli ora indicati⁸⁷; e neanche, almeno per il momento, di fronte alle tecniche – come la gascromatografia – che sono fino a oggi state divise per rappresentare graficamente gli odori⁸⁸.

Ritornando al principio dell'estraneità del marchio al prodotto, occorre aggiungere che la sua applicazione può risultare in qualche misura problematica anche in relazione alla c.d. forma bidimensionale dei prodotti, che viene ravvisata quando combinazioni di linee e di colori o altre figure piane siano collocate sulla superficie esterna dei prodotti. Nessun problema si incontra quando il segno o la figura sia localizzata in una porzione precisa della superficie del prodotto, come avviene ad es. nel caso delle lettere, magari intrecciate, che compongano le iniziali del patronimico di uno stilista. Si tratta qui senza dubbio di un marchio figurativo; e infatti il segno è percepito dal pubblico come indicazione della provenienza del bene. Qualche dubbio può invece affiorare quando lo stesso segno, magari dopo essersi accreditato con le modalità appena indicate sul mercato, venga successivamente riprodotto a ripetizione sull'intera superficie dell'oggetto, «serialmente», come pure si dice. In questo caso, l'entità forma una serie di linee e colori, disposti in vario modo e miranti comunque a realizzare, nel loro insieme, un

⁸⁶ Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit., par. 55.

⁸⁷ Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit., parr. 69-73. Questa impostazione è seguita da Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, causa T-305/04, Eden SARL c. UAMI, caso «odore di fragola matura», che, però, al par. 28, mostra un certo possibilismo ammettendo che «non può escludersi che un segno olfattivo possa costituire eventualmente oggetto di una descrizione che soddisfi tutte le condizioni di cui all'art. 4 r.m.c., quale interpretato dalla giurisprudenza». Per un'efficace messa a punto delle oscillazioni mostrate dall'UAMI in materia e per una proposta (volta all'istituzione di un ente depositario) capace di superare un impedimento che alla data odierna può essere percepito come un anacronismo – se si pensi ad es. alla diffusione del deposito di marchi sonori anche con gli strumenti della tecnologia digitale – v. F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMI e degli organi giurisdizionali comunitari*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 252 ss., a 257-261 nonché P. FEHLBAUM, *Les créations du domaine de la parfumerie*, cit., 230 ss.

⁸⁸ In questo senso, ma con qualche possibilismo sulla futura evoluzione dei sistemi di rappresentazione in questione, il par. 44 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit.

certo effetto stilistico⁸⁹; e ci si può legittimamente domandare se l'entità medesima venga ancora percepita dal pubblico come “marchio seriale” o non piuttosto come caratteristica del bene⁹⁰. Anche in questo caso, tuttavia, dovrebbe valere l'osservazione che la circostanza che il bene rechi sulla sua superficie uno stilema piuttosto che un altro non pare mutarne le caratteristiche merceologiche; cosicché si potrebbe concludere che in questo caso non si pongono tanto le questioni qui considerate concernenti l'estraneità del marchio al prodotto e l'idoneità astratta dell'entità a distinguere, quanto piuttosto di «capacità distintiva» e, più precisamente, di «carattere distintivo» del segno⁹¹.

I dubbi possono ancora moltiplicarsi e divenire più difficili da superare, se si pensi alle figure e alle combinazioni, magari in rilievo, che risultano da una lavorazione tradizionale, sia essa l'effetto c.d. “granopaglia”⁹² o a riproduzione di stilemi noti alle lavorazioni in tessuto o in pelle di una certa regione; o anche a certi effetti e configurazioni particolarmente diffusi, che assumano una propria autonomia nel caratterizzare merceologicamente un certo tipo di prodotto agli occhi

⁸⁹ Sul punto v. l'approfondita nota a Trib. Milano 26 febbraio 1976, Procter & Gamble Ohio e Procter & Gamble Italia c. Sullivan Corporation s.a.s. di Bonato & C. e c. Pam-Supermarkets, in *Giur. ann. dir. ind.* 813, caso «Ace». Non sempre le difese delle parti fanno emergere la questione: v. ad es. la controversia decisa da Cass. 25 giugno 2007, n. 14684, Ferragamo c. Biagini Giovanni e C. s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 5207 e in *Guida al diritto – Il Sole-24 Ore* 28 luglio 2007, 25 ss. con commento di M. BARBUTO, *La debolezza del carattere distintivo mette a rischio il diritto di difesa*, caso «Omega», dove non è stata sollevata la questione della protegibilità della riproduzione seriale di lettere dell'alfabeto greco sulla superficie piana di un oggetto.

⁹⁰ A questo proposito Cass. 28 giugno 1980, n. 4090, Luigi Porcelli c. Vuitton et Fils, in *Giur. ann. dir. ind.* 1259, caso «Vuitton», ha ritenuto che “l'originale inserimento di una sigla a lettere maiuscole sovrapposte (L.V.) in una serie ordinata di figure floreali stilizzate (stelle, corolline, rosoncini, etc.) come elemento ritmico della serie ... resta pur sempre un elemento accessorio ed accidentale ... semplicemente distintivo del prodotto”. Diversamente però Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, Etro s.p.a. c. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – Ufficio Italiano Brevetti, in *Giur. ann. dir. ind.* 4334, caso «Etro», che pare scorgere un contrasto con il principio dell'estraneità del marchio al prodotto in un disegno di tessuto “nel quale figuravano tre elementi identici a forma della lettera alfabetica P intervallati da elementi floreali”, perché non si sarebbe potuto distinguere fra il disegno e il prodotto.

⁹¹ V. *infra*, §§ 22 ss, in particolare § 23.2.

⁹² V. App. Milano 7 maggio 2002, Louis Vuitton Malletier SA c. Robert Diffusion s.r.l., Giorgia s.r.l. e Gioe s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4431, caso «granopaglia», che riconduce “il problema dell'estraneità del segno distintivo tridimensionale” all'esigenza “che esso non sia riconducibile, con essa coincidendo, alla forma necessitata o standardizzata del prodotto e, quindi, quantomeno idealmente, il segno in questione deve essere separabile dal prodotto, senza che la funzionalità e la natura stessa del prodotto sia mutata e pregiudicata”. Dove è facile condividere la preoccupazione che la registrazione come marchio possa condurre all'appropriazione ad opera di una sola impresa di una caratteristica merceologica del prodotto rilevante nell'apprezzamento del pubblico derivante da una lavorazione artigianale tradizionale e consolidata nel tempo, che, come tale, appartiene al patrimonio comune; eppure, sul piano della motivazione, appare difficile aderire a un'equiparazione fra i profili «preliminari» attinenti all'estraneità del marchio al prodotto (di cui al testo) con quelli relativi alla necessità della forma e alla sua standardizzazione, che paiono, invece, attenere rispettivamente agli impedimenti specifici della forma (sul quale v. *infra*, § 28.1) e a quelli relativi alla sua «capacità distintiva» (§ 23.4).

del pubblico. Si potrebbe ipotizzare, in queste situazioni, che la caratteristica disposizione sulla superficie dell'oggetto, sia esso una borsa, un tessuto, un capo di abbigliamento o un oggetto per la casa, sia elemento costitutivo di quella categoria merceologica di prodotto, come è conosciuta e apprezzata dal pubblico; e che il rispetto del principio dell'estraneità del marchio al prodotto escluda che un'impresa possa appropriarsene registrandola come marchio e così impedire da quel momento in poi, e senza colpo ferire, che i suoi concorrenti possano continuare a valersi dei risultati di una tradizione comune⁹³.

21. (Segue). C) *Suoni. Colori. D) Altre entità, in particolare i marchi c.d. «nuovissimi». E) L'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti*

C) *Suoni. Colori*

Nonostante le limitazioni su cui ci si è fin qui soffermati, va detto che nel suo complesso la definizione legislativa sta a indicare un ampliamento notevole del novero delle entità suscettibili di protezione (come, del resto, era corollario quasi inevitabile della scelta, operata a livello comunitario, a favore di un sistema impienato su di una registrazione centralizzata)⁹⁴. Così il parametro dell'idoneità a «essere riprodotti graficamente» dei segni considerati – impiegato dalla proposizione normativa sopra indicata *sub (i)* – va considerato un passo in avanti rispetto alla concezione tradizionale secondo la quale, un tempo, l'accesso alla protezione dei marchi presupponeva che il segno fosse percepibile al senso della vista⁹⁵. Si ritiene ora infatti che siano registrabili come marchi anche i suoni. Questo vale senz'altro per le sequenze di note (ad es. i c.d. *jingles*, cui si accennava poc'anzi)⁹⁶; e anche per il celebre tema musicale beethoveniano, “per Elisa”, che è rappresentabile con precisione da una sequenza di note scritte su un pentagramma⁹⁷; non però il gracchio di un corvo o un suono onomatopeico (“cra-crah ...”),

⁹³ Per l'interferenza di questa valutazione con quella relativa agli impedimenti specifici della forma e alla «capacità distintiva», e sulle diverse conseguenze sul piano del *secondary meaning* v. §§ 23.4, 26 e 28.

⁹⁴ V. *supra*, §§ 3 e 13.

⁹⁵ Ancor oggi i TRIPs, che hanno l'obiettivo di definire gli standard minimi in presenza dei quali non può essere negato accesso alla tutela, nell'ultima proposizione dell'art. 15(1) fanno riferimento al requisito della percepibilità visiva. Sulle ragioni che hanno condotto i redattori dell'Accordo ad attestarsi su questo più tradizionale parametro v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 222 ss. È in ogni caso condivisibile il rilievo (di R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 8) che il requisito sia in via di superamento.

⁹⁶ Corte di Giustizia 27 novembre 2003, caso «Shield Mark», cit.

⁹⁷ Sempre che in esso figurino la chiave che ne determina la tonalità, l'indicazione del valore della battuta che ne determina il ritmo e il valore relativo delle singole note e l'indicazione degli strumenti da usare per interpretarle (Corte di Giustizia 27 novembre 2003, caso «Shield Mark», cit., par. 35).

che, secondo l'opinione fin qui seguita, non si lasciano codificare in modo altrettanto univoco con un sistema di segni⁹⁸.

Questa conclusione vale anche in rapporto alla disciplina comunitaria, che pure, diversamente da quella nazionale, non richiama i suoni fra le entità suscettibili di protezione. È infatti pacifico che anche nella norma comunitaria la riproducibilità grafica vada riferita al momento della registrazione presso l'Ufficio e non a quello della percezione da parte del pubblico⁹⁹: anche «la forma del prodotto e del suo confezionamento» possono considerarsi suscettibili di riproduzione grafica solo se si consideri il procedimento di registrazione, nell'ambito del quale esse vengono tradotte in disegni bidimensionali¹⁰⁰.

Ed è poi fuori di discussione che l'elenco apprestato dalle due norme definitorie abbia natura non tassativa ma solo esemplificativa, come è fatto palese dall'impiego dell'espressione «in particolare» in apertura dell'enumerazione¹⁰¹.

Neppure i colori in sé sono specificamente citati fra i segni suscettibili di essere registrati dalle norme definitorie di riferimento. L'art. 7 c.p.i. richiama «le combinazioni e le tonalità cromatiche»; e l'art. 4 r.m.c. non cita neppur queste (anche se è da presumersi, per i principi di interpretazione che presiedono alla materia, che la Comunità si ritenga vincolata alla previsione dell'art. 15(1) TRIPS, che annovera fra le entità registrabili «le combinazioni e le tonalità cromatiche»)¹⁰².

Ora, a proposito dei colori, conviene innanzitutto chiarirsi quale sia la situa-

⁹⁸ Corte di Giustizia 27 novembre 2003, caso «Shield Mark», cit., parr. 58-60. V. però il par. 54 in cui la Corte ha espressamente declinato di prendere posizione sulla rappresentazione di un suono attraverso tecniche nuove come i sonogrammi; e al riguardo le considerazioni anche prospettiche di F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio*, cit. a 262 ss. ove anche una ricognizione della prassi seguita dall'UAMI, che può essere utilmente integrata da M.A. CARUSO, *Il marchio sonoro*, in *Riv. dir. ind.* 2008, I, 238 ss., 279-282 (e v. anche per un accenno su di un fronte in movimento V. MARSLAND, *Non-traditional trademarks in the Community trademark system*, in *World Trademark Review*, July-August, 2007, 86 nonché P. STEINHAUSER-RENS SCHRJIVER, *Benelux approach to non-traditional marks*, cit., 84). Sulle modalità, peraltro attualmente solo integrative della rappresentazione grafica, della registrazione dei marchi sonori a livello interno e comunitario v. *supra*, §§ 15 e 17. Per la situazione statunitense, ove gli ostacoli alla registrazione di un suono non musicale sembrano provenire dagli impedimenti relativi all'assenza di carattere distintivo e alla funzionalità, piuttosto che alla riproduzione nella richiesta di protezione, v. ora J.T. GABRIELIDES-T.M. WILLIAMS, *The Sound of unconventional marks in the United States*, in *World Trademark Review*, July-August, 2007, 94 s. ove anche la notizia che la Harley Davidson ha nel frattempo ritirato la domanda di registrazione relativa al caratteristico rombo dei motori delle sue motociclette.

⁹⁹ Corte di Giustizia 27 novembre 2003, caso «Shield Mark», cit., par. 62.

¹⁰⁰ Così in particolare G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 78.

¹⁰¹ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit., par. 32; 27 novembre 2003, caso «Shield Mark», cit., par. 35 e 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit., par. 44. Una conferma è in Trib. UE 26 febbraio 2014 (Sesta Sezione), causa T-331/12, Sartorius Lab Instruments GmbH c. UAMI, caso «arco di circonferenza giallo», par. 13 e 15 giugno 2010, caso «colorazione arancione della punta di un calzino», cit., par. 19.

¹⁰² In questo senso, recisamente, Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bau-chemie», cit., parr. 19-21. Per la posizione della giurisprudenza nordamericana sulla registrabilità dei colori v. Ch.R. McMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 154 ss.

zione in concreto considerata. Immaginiamoci dei triangoli blu e neri contrapposti sulla superficie di un prodotto o del suo involucro. Qui non abbiamo un solo colore, ma una combinazione di colori dotata di contorni precisi; essa è disposta in modo sistematico e secondo una sequenza che, agli occhi dell'osservatore, presenta un disegno geometrico (per l'appunto: triangoli contrapposti blu e neri). Non vi è quindi difficoltà a concepire la registrabilità della sequenza (o combinazione) di colori come marchio; tanto più che, essendo possibili un numero teoricamente infinito di combinazioni, data la disponibilità di parecchi colori base e di moltissime forme geometriche elementari, normalmente la registrazione non comporta neppure un vantaggio competitivo particolare dell'impresa titolare nei confronti dei suoi concorrenti.

La questione però cambia nel caso in cui un'impresa voglia registrare come marchio un certo colore in sé e, quindi, senza una precisa forma o contorno o, come pure si dice "astratto" o anche "singolo"¹⁰³. In questo caso, ci si può certamente domandare se il colore abbia in concreto «carattere distintivo» ai sensi delle disposizioni di riferimento¹⁰⁴ e, quindi, in relazione ai beni cui la domanda si riferisce. L'interrogativo è sicuramente legittimo; e ha trovato una risposta positiva nella giurisprudenza comunitaria, la quale prima ha adottato una certa cautela, affermando, con la sentenza «Libertel (arancione)», che «nel caso di un colore in quanto tale, l'esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi solo in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero di prodotti per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato e il mercato pertinente sia molto specifico»¹⁰⁵, per poi accogliere una formulazione più recisa e meno qualificata¹⁰⁶.

Occorre però domandarsi se la valutazione di registrabilità, in questo caso, non debba ancor prima concernere l'impedimento per così dire «preliminare», relativo all'attitudine intrinseca e astratta dei colori in sé a costituire un segno proteggibile ai sensi degli artt. 4 r.m.c. e 7 c.p.i. La risposta al quesito sembra dover essere affermativa. La necessità di questo tipo di indagine è postulata dall'impianto stesso della normativa comunitaria, come è attestato dal punto di vista testuale dalla lett. *a*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e dell'art. 3 della direttiva¹⁰⁷, anche se, come si è in

¹⁰³ Questa è la terminologia usata nel diritto statunitense: U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 settembre 2012, Christian Louboutin, SA, Christian Louboutin, L.L.C e Christian Louboutin c. Yve Saint Laurent America Holding, Yve Saint Laurent e altri, caso «Louboutin».

¹⁰⁴ Lett. *b*) dell'art. 7, par. 1, r.m.c. e dell'art. 13.1 c.p.i.

¹⁰⁵ Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, causa C-447/02, KWS Saat AG c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 10107 ss., caso «KWS Saat (tonalità di arancione)», par. 79; Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., parr. 66-67, segnata ora da Trib. UE 13 settembre 2010, caso «tonalità di arancione», cit., par. 46.

¹⁰⁶ Corte UE 19 giugno 2014 (Terza Sezione), cause C-217/13 e 218/13, Oberbank AG, Banco Santander, Santander Consumer Bank AG c. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, caso «rosso senza contorni», par. 36.

¹⁰⁷ E v. l'argomento sviluppato dall'Avvocato generale Léger al par. 82 delle sue Conclusioni nel caso deciso dalla Corte di Giustizia il 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., secondo

precedenza osservato, manca una norma di attuazione interna simmetrica e corrispondente per quello che sopra è parso essere un difetto di tecnica legislativa del legislatore nazionale.

Questa conclusione assume rilievo non solo per il profilo, del resto ovvio, che anche i colori in sé, al fine di essere registrabili come marchi, devono presentare la possibilità di essere rappresentati graficamente. Da questo punto di vista, peraltro, il preceppo desumibile dalla proposizione normativa *sub (ii)* sembra potere essere assolto abbastanza agevolmente, almeno nel caso dei c.d. colori puri o tonalità di colori in sé. Verosimilmente la riproduzione del colore contenuta nel campione depositato non sarà dotata delle richieste caratteristiche di stabilità e permanenza, visto che, col passare del tempo, la colorazione di un esemplare materiale perde le sue proprietà iniziali; e tuttavia questo inconveniente può essere assai facilmente rimediato, attraverso l'indicazione della designazione del colore in questione attraverso i codici internazionali diffusi e accettati nella prassi di settore¹⁰⁸.

il quale non si potrebbe privare del suo effetto utile la lett. *a*) dell'art. 3, par. 1, direttiva negando autonomia ai preceppi desumibili dall'art. 2 della direttiva medesima.

Come ha notato lo stesso Avvocato generale Léger nel par. 74 delle sue Conclusioni al caso deciso dalla Corte di Giustizia il 21 ottobre 2004, caso «KWS Saat (tonalità di arancione)», cit., in quel procedimento la questione della rilevanza di una valutazione condotta alla luce della lett. *a*) dell'art. 7, par. 1, r.m.c. non era in realtà oggetto di discussione. La circostanza che in quel caso – come nelle tre situazioni corrispondenti decise dal Trib. primo grado CE: 9 luglio 2003, causa T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 2869 ss., caso «Stihl», 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 3843 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4473, caso «KWS Saat» e 25 settembre 2002, causa T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 3715 ss., caso «Viking-Umwelttechnik» – la valutazione sia stata condotta solo alla luce della lett. *b*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e quindi (come esattamente segnalato da A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1872, nota 52 e da R. ANNAND, *Developments in Registrability*, cit., 132 s.) senza alcun riferimento all'analisi «preliminare» di cui alla lett. *a*) della medesima previsione, sulla quale invece ci si sofferma nel testo, non pare ostare in alcun modo alla ricostruzione qui proposta. Infatti, ciò che accomuna le tre sentenze richiamate in questa nota è che esse sono pervenute all'esame della giurisprudenza comunitaria grazie all'impugnativa di decisioni dell'Ufficio di Alicante; e poiché questo – come si è in precedenza accennato – a torto o a ragione preferisce evitare di valutare le domande di registrazione alla luce della previsione di cui alla lett. *a*) dell'art. 7, par. 1, r.m.c., non si è colta l'occasione per allargare la valutazione al profilo «preliminare». Per contro, risulta assai significativo che, tutte le volte che la stessa situazione si è presentata alla Corte di Giustizia nel contesto di una rimessione pregiudiziale [e quindi nei casi «Heidelberger Bauchemie» e «Libertel (arancione)», citt.; ma lo stesso vale, in un contesto comparabile, anche per la sentenza del 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit.], questa si sia valsa dell'opportunità offerta dai principi affermati relativamente all'ampiezza della rimessione da parte dei giudici nazionali per allargare la valutazione a considerazioni attinenti all'attitudine in astratto del colore a costituire un segno proteggibile come marchio. Questo punto di vista ha trovato emersione, *obiter*, nella giurisprudenza del Tribunale: v. Trib. UE 12 novembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-405/09, Deutsche Bahn AG c. UAMI, caso «combinazione perpendicolare di grigio e rosso», par. 15 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-400/07, GretagMacbeth LLC c. UAMI, caso «tabellina di colori», par. 32. In argomento v. anche *infra*, § 23.1.

¹⁰⁸ In questo senso Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., parr. 29-37, ove viene precisato come questa modalità di rappresentazione soddisfi tutti i criteri enunciati dal

È però dalla proposizione normativa designata *sub (iii)* che provengono gli ostacoli più consistenti alla registrazione come marchio di un colore in sé. Che, come ben ha avvertito la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non attengono solo al «carattere distintivo» che in concreto quel colore possa avere in relazione a beni determinati, ma alla stessa attitudine in astratto del colore in sé a costituire un segno in assoluto e quindi a prescindere da una particolare tipologia dei beni. Infatti, normalmente il colore è una semplice proprietà delle cose; non un segno¹⁰⁹. «Anche nel settore specifico del commercio, i colori ... sono usati in genere per il loro potere di attrazione o decorativo e senza trasmettere un qualsivoglia significato» capace di distinguere una sottoclasse di beni dalla classe più ampia cui appartengono in modo da orientare la scelta degli acquirenti¹¹⁰. Ne consegue che, dallo specifico punto di vista «preliminare», relativo all'attitudine intrinseca e astratta dei colori in sé a costituire un segno e un segno proteggibile come marchio, la conclusione resta in linea di principio del tutto aperta o, meglio, soggetta a un accertamento che va condotto caso per caso: come ha ben detto la Corte «ciò dipende dal contesto in cui il colore viene utilizzato»¹¹¹.

Anche se di regola il colore è una semplice proprietà delle cose e usato in funzione attrattiva o decorativa, «non si può tuttavia escludere che i colori ... siano

leading case reso da Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, caso «Sieckmann», cit. Il Presidente dell'UAMI, nella sua comunicazione 10 novembre 2003, n. 6/03, pur esprimendo l'avviso che, poiché «le riproduzioni di tutti i marchi, ad eccezione dei marchi denominativi, sono sottoposte a scansione e registrate elettronicamente», cosicché «per quanto riguarda i marchi comunitari, quindi, il problema del deterioramento evocato dalla Corte non sussiste», ha tuttavia raccomandato l'impiego di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto. Il colore può anche essere oggetto di domanda di registrazione come elemento di un marchio figurativo; e allora l'insufficiente precisione dell'indicazione del colore non sembra precludere la registrazione e al contempo legittimare che l'Ufficio proceda a un'interpretazione del colore richiesto per valutare il carattere distintivo del segno nel suo complesso: in questo senso v. Trib. primo grado CE 10 novembre 2004, causa T-402/02, August Storck KG c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 3849 ss., caso «incarti a forma di farfalletta», parr. 23 ss.

Tuttavia, prima di concludere che il requisito della rappresentabilità grafica sia soddisfatto, pare necessario porsi – come ha fatto la decisione della U.S. District Court, Southern District of New York 10 agosto 2011, Christian Louboutin S.A. et al c. Yves Saint Laurent America Inc. et. al., in 778 F.Supp.2nd 445 ss., caso «Louboutin» – il quesito se, a partire dall'indicazione di un codice (ad es. il Pantone n. 18-1663 TP), sia possibile determinare con esattezza il *range* di colori sovrastante e sottostante il colore identificato con il codice cui si riferisce la registrazione. La risposta può essere alquanto problematica.

¹⁰⁹ Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., par. 27. Così anche, esattamente, nella giurisprudenza nazionale, App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit.

¹¹⁰ Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., par. 22 (che segue immediatamente a una frase identica al par. 27 della sentenza nel caso «Libertel» appena richiamata). In senso conforme Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «combinazione di giallo e grigio», cit., par. 58. Sotto questo profilo, si è ritenuto che sia indispensabile presupposto della valutazione la qualificazione del segno come marchio di colore, di tal che un errore sotto questo profilo provoca l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso: Trib. UE 12 novembre 2013 (Quarta Sezione), causa T-245/12, Gamesa Eólica c. UAMI ed Enercon GmbH, caso «tonalità di verde sfumato», par. 40.

¹¹¹ Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., par. 27.

idonei, in relazione a un prodotto o servizio, a costituire un segno»¹¹². Perché ciò avvenga, è però necessario che il colore sia impiegato in funzione specificamente distintiva e, quindi, eccezionalmente, sia idoneo a trasmettere agli acquirenti un messaggio e, più specificamente, il messaggio informativo proprio dei marchi, che attiene all'origine dei beni che ne siano contraddistinti; e nella valutazione corrispondente dovrà tenersi adeguato conto dell'esigenza di interesse generale di «impedire che il diritto dei marchi sia usato per uno scopo a esso estraneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale»¹¹³.

Dove la difficoltà sta in ciò: che la valutazione deve per un verso essere contestuale, dove si tratta di accertare se il colore sia indicazione di origine imprenditoriale piuttosto che proprietà del bene o del suo involucro; e per altro verso deve prescindere dalla dimensione temporale o diacronica, rivolta a rilevare l'effetto che le modalità di uso del colore abbia sulla percezione del pubblico, visto che – per definizione – l'impedimento di cui si discute non può fruire di un *secondary meaning*¹¹⁴.

Il compito è sicuramente difficile da assolvere. Eppero esiste un criterio sicuro: se, in relazione a quei beni, quel colore sia non una indifferente alternativa fra le molte ma dotato di qualche specifico pregio o virtù, esso deve necessariamente restare disponibile ai concorrenti: si tratta allora di colore candidato a essere proprietà dei beni, non messaggio. Se nel campo della moda si pensa che il rosso sia colore che, applicato alle suole delle scarpe, è atto a esprimere energia e sia sessualmente attrattivo al sesso opposto, allora vi è buona ragione perché quel segmento della tavolozza cromatica resti a disposizione di tutti gli operatori e non di uno a esclusione di tutti gli altri¹¹⁵. Se invece si pensa che il pubblico sia attratto alle scarpe dalla suola rossa contrapposta a un colore diverso della parte superiore della calzatura perché «sono delle Louboutin» e non perché il rosso della suola conferisca un qualche significativo vantaggio non reputazionale, come quelli ora indicati (espressione di energia e attrattività sessuale), allora non vi è ragione di penalizzare il richiedente o titolare del marchio per il successo che egli abbia saputo ottenere sul mercato¹¹⁶.

¹¹² Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., par. 23.

¹¹³ Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., par. 24. È questa la ragione dominante della decisione resa da U.S. District Court, Southern District of New York 10 agosto 2011, caso «Louboutin», cit., nel negare protezione al rosso delle suole della ricorrente.

¹¹⁴ La sentenza resa dalla England and Wales High Court (Chancery Division) 1 ottobre 2012, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd., in [2012] EWHC 2637 (Ch) per Judge Birss, caso «rosso porpora», affronta il punto solo nel «postscript», parr. 85 ss., per rigettarlo sulla base della considerazione che l'appellante avrebbe presentato la tesi senza però argomentarla specificamente (par. 87).

¹¹⁵ In questo senso U.S. District Court, Southern District of New York 10 agosto 2011, caso «Louboutin», cit.

¹¹⁶ Salvo che questo secondo corno dell'alternativa – che ricollega al colore rosso della suola contrapposta a quello del resto della calzatura – non è «visibile» nella prospettiva europea, visto che l'assetto da noi prescelto impedisce di attribuire rilievo al *secondary meaning* acquisito dal segno,

L'attitudine a costituire un segno validamente proteggibile come marchio può in ogni caso presentare un ostacolo insormontabile nel caso delle «combinazioni cromatiche disegnate astrattamente e senza contorno». Così, ad es., nel caso di una domanda di protezione dei colori blu e giallo in quanto tali, senza indicazione di una loro particolare reciproca delimitazione o disposizione, destinati a essere «utilizzati in tutte le forme possibili e immaginabili» per prodotti come i solventi per edilizia, «in particolare sugli imballaggi e sulle etichette». In questo caso l'impedimento, che si è visto potere essere superato¹¹⁷ non senza qualche difficoltà nel caso dei colori puri e delle tonalità cromatiche in sé, i quali, perlomeno, presentano il vantaggio di poter essere prevedibilmente distribuiti in maniera uniforme sul prodotto, sul relativo involucro o sulla letteratura che lo concerne, riemerge con tutta la sua forza. Ed in questo contesto non resta che rilevare che mancano i caratteri della precisione e della costanza, richiesti dalla norma perché possa venire assolto il necessario requisito della rappresentabilità grafica¹¹⁸.

È però degno di nota che la medesima giurisprudenza comunitaria ammetta, almeno in linea di principio, la possibilità di registrare anche combinazioni di colori disposte in modo sistematico, predeterminato e uniforme¹¹⁹:

che, invece, è il punto di partenza dell'analisi nordamericana: v. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 settembre 2012, caso «Louboutin», cit.

¹¹⁷ Ed ad onta del diverso avviso espresso dall'Avvocato generale Léger ai parr. 84-96 delle sue Conclusioni nel caso deciso dalla Corte di Giustizia il 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit.

¹¹⁸ Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., parr. 33-34 in connessione con i parr. 25-32. Al par. 34 la sentenza sembra revocare anche in dubbio che due o più colori disegnati in modo astratto o senza contorno possano essere intrinsecamente atti a distinguere, accogliendo sotto questo profilo – con riguardo alle combinazioni di colori; ma solo *obiter* – le valutazioni attinenti al profilo «preliminare» che l'Avvocato generale Léger aveva vanamente fatto valere anche a proposito dei colori puri e delle tonalità cromatiche nel caso «Libertel (arancione)», cit. In senso conforme Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «combinazione di giallo e grigio», cit., par. 65. In argomento v. anche Trib. UE 14 giugno 2012 (Prima Sezione), caso «sette quadrati di differenti colori», cit., par. 63. Sulle difficoltà a distinguere i casi relativi a un colore «astratto» e le «combinazioni cromatiche disegnate astrattamente e senza contorno» v. le considerazioni di England and Wales High Court (Chancery Division) 1 ottobre 2012, caso «rosso porpora», cit., parr. 51 ss.: l'espressione «colore porpora applicato per intero o in maniera predominante alla superficie» dell'involucro rileverebbe nel primo e non nel secondo caso, perché le parti di superficie non caratterizzate dal colore starebbero «fuori», all'esterno del marchio. È proprio su questo punto che la decisione è stata riformata: v. England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 4 ottobre 2013, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd., in [2013] EWCA Civ 1174 *per Mummery*, caso «rosso porpora», parr. 49 ss., in particolare 55: il riferimento alla predominanza del colore rosso porpora non soddisfarebbe i requisiti della rappresentazione grafica e dell'esistenza di un segno, perché implicherebbe necessariamente la protezione di un numero indeterminato di segni non prevedibile *a priori* e quindi non avrebbe i caratteri di precisione e intelleggibilità che possono essere attribuiti solamente ad una classe chiusa di segni. Applicando questo rasoio di Occam, neppur la sentenza resa da U.S. District Court, Southern District of New York 10 agosto 2011, caso «Louboutin», cit., potrebbe essere accettata, visto che il c.d. «colore singolo» del rosso delle suole si riferisce in realtà a una superficie variamente delimitata dalla scarpa; e abbraccia un numero indeterminabile *a priori* di suole tutte l'una differente dall'altra.

¹¹⁹ Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., par. 42. Sul punto per qualche opportuna riflessione comparatistica v. da ultimo R. MCLEAN, *The impact of recent Au-*

posizione questa che, assumendo che non sia limitata a esprimere l'ovvia conclusione favorevole alla registrabilità di figure geometriche colorate, può essere accolta con sollievo da operatori come i distributori di carburante, le imprese di noleggio di autoveicoli o la grande distribuzione organizzata, che spesso ricorrono a combinazioni di colori in proporzioni fisse anche se applicate a superfici di forma e dimensioni variabili.

D) Altre entità, in particolare i marchi c.d. «nuovissimi»

L'autonomia della valutazione concernente l'impedimento per così dire «preliminare», relativo all'attitudine intrinseca e astratta di un'entità a costituire un segno proteggibile, ha dunque trovato un proprio solido accreditamento nelle questioni relative all'accertamento dell'estraneità del segno al prodotto e ai marchi acustici, olfattivi e di colore¹²⁰, specie quando queste siano pervenuti alla Corte di giustizia attraverso un rinvio pregiudiziale da parte di un giudice nazionale piuttosto che attraverso l'impugnativa di decisioni originanti dall'Ufficio di Alicante, che, come si è detto, tende a espungere ogni riferimento a questo impedimento. Tuttavia, occorre anche precisare che non di rado questo accertamento «preliminare» appare in definitiva superfluo, specie per i marchi denominativi, figurativi e misti: per queste classiche tipologie di marchio si impone l'osservazione, da cui ha preso le mosse anche questo paragrafo, secondo cui il pubblico è in effetti abituato a percepire un marchio denominativo, figurativo o misto come segno distintivo dei prodotti, perfettamente idoneo ad identificare una sottoclasse specifica di beni. Ma lo stesso assunto può invero trovare giustificazione anche quando l'entità di cui si tratta sia ricompresa in una delle categorie di segni registrabili elencate dalle previsioni degli artt. 4 r.m.c. e 7 c.p.i. e quindi si tratti di «parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento». Appare infatti del tutto ragionevole che l'appartenenza a una delle categorie di segni incluse nell'elenco stia a indicare che il legislatore comunitario istituisca una presunzione di attitudine a distinguere dei segni in esso menzionati¹²¹.

stralian case law on colour marks, in *World Trademark Review* July-August, 2007, 82 ss. ove anche il suggerimento operativo, che parrebbe non inutile in queste situazioni, di ricorrere a domande di registrazione ristrette, affidando ai margini di elasticità disponibili nell'azione di contraffazione il perseguitamento di combinazioni ulteriori, diverse ma confondibili. Un caso particolare è stato esaminato da Trib. UE 14 giugno 2012 (Prima Sezione), caso «sette quadrati di differenti colori», cit., parr. 49 ss., che si è trovato di fronte a una rappresentazione e descrizione che, pur in definitiva essendo riferibile alla configurazione del cubo di Rubik, non rispondeva ai requisiti di intellegibilità richiesti per il modo enigmatico con cui veniva indicata.

¹²⁰ Chi (come da ultimo G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 126-127; e forse anche A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 905) giudica che le ipotesi in cui assume rilievo l'impedimento attinente alla attitudine a distinguere astratta siano molto rare ed eccezionali, in effetti omette di riferirsi alle fattispecie ricordate nel testo.

¹²¹ In questo senso la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., parr. 31 ss., in relazione alla forma dei prodotti;

Ciò non toglie che l'accertamento dell'attitudine intrinseca dell'entità faccia talora capolino anche a proposito di forme geometriche semplici¹²² ed, in altri or-

le Conclusioni dell'Avvocato generale Léger 12 novembre 2002, causa C-104/01, Libertel Groep c. Benelux Merkenbureau, caso «colore arancione in sé», cit., par. 81, in relazione alla mancata menzione dei colori, e successivamente Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, causa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 862 ss., caso «α», par. 31; 9 luglio 2008, causa T-302/06, Paul Hartmann AG c. UAMI, caso «E» II, par. 30; CE 13 giugno 2007, caso «I», cit., par. 38, in relazione alle lettere e alle cifre.

Secondo A. VANZETTI, *Marchi di numeri e lettere dell'alfabeto*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 640 ss. a 648 s. l'inclusione delle lettere e cifre nell'elenco dei segni registrabili determinerebbe «una presunzione di non appartenenza delle lettere e dei numeri all'uso comune» di cui alla lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e 7 r.m.c., come anche – nel diritto nazionale odierno – alla lett. *a*) dell'art. 13.1 c.p.i. Anche quando non si condivide – per le ragioni che saranno indicate *infra*, al § 23.4 – la lettura degli impedimenti da ultimo citati proposta da questo A., l'argomento sembra poter essere riformulato secondo quanto indicato nel testo, argomentando che tale inclusione determini una presunzione operante sul piano dell'astratta attitudine delle lettere e delle cifre a costituire un marchio piuttosto che al loro essere o meno di uso comune, implicando quest'ultima caratterizzazione una valutazione storica e di fatto (come si avrà modo di constatare oltre). In questo senso Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 32 e Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, cit., caso «α», par. 31 e 9 luglio 2008, caso «E» II, cit., parr. 30-31, secondo cui l'inclusione della forma nell'elenco è significativa sul piano dell'«idoneità generale» del segno a costituire un marchio, ma non del carattere distintivo di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c.; la stessa considerazione vale in relazione alla registrabilità come marchio di cifre potenzialmente descrittive del servizio secondo Corte UE 10 marzo 2011 (Prima Sezione), causa C-51/10 P., Agencja Wydawnicza Technopol s.p. z.o.o. c. UAMI, in *Racc.* 2011, II, 1541 ss., caso «1000», parr. 29-30 e Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, causa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol s.p. z.o.o. c. UAMI, caso «1000», par. 15 e 19 novembre 2009, cause T-200/07 a T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol s.p. z.o.o. c. UAMI, casi «222, 333 e 555», par. 15. Per questo non appare condivisibile nella sua troppo ampia portata la presa di posizione di Cass. 25 giugno 2007, n. 14684, caso «Omega», cit., che ha concluso per la registrabilità come marchio per borse e articoli di abbigliamento della lettera dell'alfabeto greco omega, ritenendo che la registrabilità medesima non possa «più essere contestata a seguito della nuova formulazione dell'art. 16 l.m., che include espressamente le lettere (dell'alfabeto) tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere la funzione distintiva dei prodotti o servizi di impresa, e salvi i limiti ... di cui agli artt. 18 e 21 l.m.», essendo questa valutazione giustificata solo per l'impedimento preliminare, ma esorbitante con riguardo ai profili attinenti alla capacità distintiva e, segnatamente, al «carattere distintivo». Perplessità opposta e simmetrica sollevano la decisione resa da Trib. Padova 24 giugno 2003, caso «bottiglia a scanalatura longitudinale», cit., che pare avere ravvisato l'impedimento «preliminare» attinente all'idoneità a distinguere nella forma di una bottiglia, mentre, salvo nell'ipotesi estrema in cui il segno non sia suscettibile di essere concettualmente distinto dal prodotto, la questione della registrabilità della forma del prodotto va ricondotta ai più specifici profili che verranno trattati *infra*, §§ 27-30; e, con riguardo all'esclusione della registrabilità delle lettere, Trib. Roma 22 giugno 2001 (ord.), Italia 7 Gold s.r.l. c. TV Internazionale s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4355, caso «Italia 7 Gold/La Sette».

A completamento della tesi enunciata nel testo, si ricordi che la norma definitoria italiana aggiunge il riferimento a «i suoni» e «le combinazioni e le tonalità cromatiche», e quindi ad entità che sollevano i problemi che si sono esaminati poc'anzi. Non sembra che si possa desumere una presunzione corrispondente con riguardo alle categorie di entità menzionate dal legislatore italiano, perché la sottoordinazione della norma nazionale preclude che essa possa esplicare influenza sul piano delle scelte di vertice riservate al diritto comunitario.

¹²² Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., parr. 23 ss.

dinamenti, anche gli slogan e le espressioni autolaudatorie¹²³.

Occorre peraltro tener ben presente che l'esigenza di una valutazione autonoma dell'impedimento relativo all'attitudine intrinseca e astratta dell'entità a costituire un segno proteggibile ha un fondamento non solo teorico, ma anche squisitamente operativo, in quanto rivolto a tenere separate le ipotesi nelle quali l'impedimento è insormontabile da quelle per le quali per contro la percezione del pubblico interessato può variare nel tempo, consentendo la sanatoria del difetto attraverso l'operare dell'istituto del *secondary meaning*¹²⁴.

In questa prospettiva, diventa ragionevole supporre che il difetto di capacità distintiva che possa essere ravvisato in relazione a forme geometriche elementari e slogan, come anche a lettere dell'alfabeto, cifre infradecimale, nomi di persona, sia di regola da ricondursi agli ostacoli che possono variare a seconda delle circostanze concrete e dei mutamenti nella percezione del pubblico interessato; e, che, quindi, le valutazioni in ordine agli impedimenti che si riferiscono a queste categorie di entità siano più fruttuosamente condotte alla luce di norme diverse da quelle che attengono all'attitudine astratta a distinguere.

L'esempio addotto dall'Avvocato generale Jacobs nel procedimento poi sfociato nella sentenza della Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., che ipotizza al par. 16 che si possa ravvisare l'impedimento «preliminare» di cui a queste disposizioni con riguardo a un semplice punto, parrebbe esporsi in effetti alla facile obiezione (avanzata A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., nota 55 a 1872) che proprio il punto ha conosciuto una vicenda di successo «da manuale», essendo il caso delle pipe Dunhill, contraddistinte per l'appunto da un marchio costituito da un punto, ripetutamente citato (a far data dalla celebre opera di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, 433, 434 s.) come esempio classico di marchio. Per amor di precisione, occorre tuttavia aggiungere che il punto addotto ad esempio dall'Avvocato generale, come si comprende soffermandosi sul par. 17 delle Conclusioni e sul par. 47 della sentenza del Trib. primo grado CE del 2 luglio 2002, caso «SAT.2», cit., cui si riferiscono le Conclusioni medesime, non è il punto in generale ma il punto collocato tra due lettere, nella specie «SAT» e «2»; e a proposito non del punto in generale ma del punto di interpunzione l'affermazione dell'Avvocato generale non pare criticabile. Sembra peraltro più attendibile sottoporre le forme geometriche elementari, come il quadrato, la linea, il cerchio o il pentagono, alla verifica attinente al loro carattere distintivo, come suggerito da Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, causa T-304/05, Cain Cellars, Inc. c. UAMI, caso «pentagono», parr. 22 ss.: in argomento v. *infra*, § 23.2.

¹²³ Così, nella giurisprudenza britannica, le sentenze British Sugar plc c. James Robertson & Sons Ltd. [1996] R.P.C. 281, caso «Treat» e Nutritive Trade Mark [1998] R.P.C. 621 (Registry), caso «Nutritive». Per l'inquadramento dei termini autopromozionali nel diritto comunitario e italiano v. *infra*, § 23.2 (iii).

¹²⁴ La sentenza della Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., al par. 39 si riferisce all'acquisto di «carattere distintivo» attraverso l'uso; anche se il par. 39 è effettivamente ancor collocato nella parte della sentenza che tratta dell'impedimento «preliminare» di cui alla lett. a) dell'art. 3, par. 1 della direttiva (giustificando così la perplessità manifestata da A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., nota 55 a 1872), il riferimento al *secondary meaning* è poi più correttamente sviluppato in relazione agli impedimenti ulteriori trattati al par. 41. Per questo non sembra che si possa seguire l'opinione di G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 127, che (alla nota 24) trova in questa sentenza conferma della tesi che ammette la fruibilità della riabilitazione anche a favore di segni privi in assoluto di attitudine a distinguere.

È altrettanto ragionevole supporre, però, che il rilievo dell'accertamento «preliminare» possa mantenere un proprio ruolo, non solo in relazione alle tipologie di marchi «nuovi», olfattivi e di colore, per i quali si è nel frattempo prodotto un qualche assestamento nei criteri di valutazione accolti e progressivamente affinati dalla giurisprudenza comunitaria, ma soprattutto in relazione alle figure di marchio di ultimissima generazione che la pratica, sicuramente stimolata dall'atteggiamento di apertura verso la registrazione di entità che in passato non erano neppur immaginate come marchi, viene via via proponendo: i marchi «mobili» o «in movimento»¹²⁵, come anche i marchi di gusto¹²⁶ o anche tattili¹²⁷.

Sono questi i temi sui quali è prevedibile che si potrà ancor misurare l'utilità di una considerazione autonoma della valutazione dell'impedimento «preliminare» relativo all'attitudine intrinseca e astratta di un'entità a costituire segno proteggibile come marchio¹²⁸.

E) *L'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti*

Soffermandosi ancora sull'enunciato *sub (iii)*, va considerato che sia la definizione contenuta nell'art. 4 r.m.c. sia quella accolta dall'art. 7 c.p.i. presuppongono che il segno sia destinato a contraddistinguere beni e servizi provenienti da attività d'impresa. Vi è pertanto da domandarsi se possa avere accesso alla protezione propria dei marchi d'impresa un segno destinato a contraddistinguere attività che di impresa non sono, almeno alla stregua della previsione dell'art. 2082 c.c., come

¹²⁵ Sui quali v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 223. Anche se non constano al momento precedenti sul punto, sembra potersi desumere dalla sentenza del Trib. primo grado CE 9 ottobre 2002, caso «Glaverbel/vetro opaco», cit., parr. 28 ss., che la natura non fissa ma mobile di un segno (un disegno sulla superficie di un vetro) possa essere considerata ostativa del suo carattere distintivo. Non è detto che il precedente sia significativo, atteso che, nella situazione ivi considerata, a muoversi in realtà non era il segno ma il riflesso dello stesso, variabile in dipendenza del punto di osservazione del perceptor e dell'illuminazione. Sembra ammettere, almeno in linea di principio, la registrabilità di marchi di movimento Commissione di ricorso UAMI 23 settembre 2003, caso R 772/2001-1, Automobili Lamborghini Holding s.p.a., caso «porte in movimento Lamborghini», par. 23.

¹²⁶ Sui quali v. F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio*, cit., 274 e N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 231.

¹²⁷ Sulla configurabilità dei marchi tattili (di posizionamento e di luce) v. N. BOTTERO, *Gli impedimenti assoluti alla registrazione*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009, 13 ss., 26 s. Per altri richiami v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 97, nota 70.

¹²⁸ Come riferisce F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio*, cit., 253 e 277-278, si è di recente posta anche la questione relativa alla registrabilità come marchio di confezioni sottovuoto di articoli di abbigliamento, che, pur essendo stata impostata dall'Ufficio (forse per la segnalata riluttanza ad impegnarsi in valutazioni relative alla lett. a) dell'art. 7, par. 1, r.m.c.) come questione relativa alla ricevibilità formale della domanda (per difetto di rappresentazione grafica di un presunto marchio tridimensionale), dovrebbe invece attendibilmente essere valutata – con esito negativo – in applicazione dei criteri accolti dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit.

è nel caso dell'attività di mera erogazione – ad es. degli enti pubblici non economici, che forniscono sistematicamente beni e servizi sotto costo, o di enti con fini benefici – o nel caso dell'attività libero professionale, in particolare se svolta in forma personalizzata e quindi secondo il modulo contrattuale del contratto d'opera intellettuale¹²⁹.

Il quesito sembra oggi avere perso rilievo in sede di registrazione del marchio, data l'adozione di un sistema di registrazione a legittimazione aperta, che prescinde dalla qualità imprenditoriale del richiedente e si accontenta che l'impiego del marchio “nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi” abbia luogo ad opera di un soggetto autorizzato dal richiedente¹³⁰. Esso mantiene però un proprio significato dal punto di vista dell'individuazione degli atti idonei a conservare il diritto e ai presupposti per l'accesso alla tutela giudiziaria. Sotto questi profili, sembra preferibile l'opinione secondo la quale, sebbene i beni e servizi suscettibili di essere distinti da un marchio debbano in effetti essere riconducibili all'attività di impresa del titolare o del soggetto da questi autorizzato, a tal fine deve tuttavia impiegarsi la nozione di «impresa» nel suo significato più ampio che ci proviene dal diritto comunitario, piuttosto che dalla fattispecie i cui elementi costitutivi sono indicati dalla previsione di cui all'art. 2082 c.c.¹³¹.

In questa prospettiva, ad es. “la circostanza che un'associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo di creare ... uno sbocco per i propri prodotti o servizi” e, quindi, abbia interesse a contraddistinguerli rispetto a prodotti o servizi offerti da terzi¹³²; mentre assume

¹²⁹ Per una discussione completa del tema v. M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000, 127 ss. ove precisi richiami. In giurisprudenza v. Corte UE 9 dicembre 2008 (Grande Sezione), causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», caso «Feldmarschall Radetzky» nonché, nella prospettiva della contraffazione, Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.), Enel s.p.a. c. Greenpeace Onlus, in *Il dir. ind.* 2014, 147 ss., con nota di F. PAESAN-M. VENTURELLO, *Libertà di espressione e funzioni del marchio*, caso «Enel/Greenpeace».

¹³⁰ V. *supra*, §§ 7 B) e C), 11 e 14; e v. ora anche la previsione dell'art. 19.3 c.p.i. che prevede espressamente che le amministrazioni ivi contemplate possano procedere allo “sfruttamento” dei marchi considerati dalla norma anche attraverso “lo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising”. Ancor oggi ci si può tuttavia domandare se, nel caso sia in già *ex actis* risulti che il soggetto che opera il deposito non intende valersene per svolgere attività imprenditoriale di sorta, né direttamente né attraverso terzi da lui autorizzati, l'Ufficio possa (e quindi debba) negare la registrazione. Per una risposta affermativa P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1993, II, 435 ss. a 439-440; per una trattazione *ex professo* del tema v. *infra*, § 35.

¹³¹ In questo senso M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, cit., 141 ss., che mette in campo argomenti cui può agevolmente essere aggiunta la considerazione – ricorrente in questo lavoro: v. §§ 2, 15, 19 – degli effetti della competizione regolatoria: le conseguenze del diniego dell'accesso alla tutela fornita da un marchio nazionale per attività non riconducibili alla nozione codicistica di impresa verrebbero immediatamente neutralizzate dalla registrazione come marchio comunitario, che fa capo alla ben più ampia nozione di impresa adottata nell'ordinamento comunitario.

¹³² Corte UE 9 dicembre 2008 (Grande Sezione), caso «Feldmarschall Radetzky», cit., par. 17.

rilievo che l'uso del marchio abbia carattere economico o commerciale¹³³. Ci si può anche chiedere se, in parallelo alle soluzioni attestate in relazione al problema opposto e simmetrico dell'individuazione dei comportamenti suscettibili di costituire contraffazione, non si debba escludere la proteggiibilità di un segno attraverso lo strumento del marchio quando esso sia apposto su beni e servizi solamente forniti in attività meramente private¹³⁴, svolte *iure imperii*¹³⁵ o il segno sia impiegato in funzione non distintiva¹³⁶.

22. L'assenza di «capacità distintiva». A) Profilo storico. B) Il dato normativo

A) Profilo storico

Si è visto che la registrazione come marchio conferisce il monopolio dell'uso del segno corrispondente in relazione a certe classi di beni e che questa protezione può essere prolungata indefinitamente¹³⁷. L'accesso a una tutela strutturata in termini così estesi sotto il profilo temporale non crea di regola problemi: in questo caso ci si trova al cospetto di un monopolio di durata illimitata sì, ma relativo solo ai segni e quindi a quella che Tullio Ascarelli chiamava la «nomenclatura della realtà», non ai beni e servizi da essi contraddistinti e quindi alla realtà produttiva sottostante. E in linea di principio non vi sono ostacoli alla creazione di nuovi segni: le imprese concorrenti possono inventare e adottare nuove parole, figure e segni in numero (almeno teoricamente) infinito.

Si è però anche avvertito che il principio ora enunciato non vale incondizionatamente e indiscriminatamente per tutti i segni. Intanto, si è appena visto al paragrafo precedente che non qualsiasi entità è registrabile come marchio: se un'entità non è neppur in astratto adatta a fungere da segno distintivo, non vi è ragione di consentire che una singola impresa se ne appropri come marchio. Da lungo tempo ormai si sono inoltre identificate ragioni ulteriori che possono suggerire di impedire che un'entità che pur potrebbe costituire un segno distintivo sia appro-

¹³³ Sulla nozione di uso in commercio ai fini dell'accertamento della contraffazione v. *infra*, § 124. Sul tema v. anche Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, casi «Bud», parr. 164 ss.; Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), causa C-325/06 P., Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione, caso «Galileo», parr. 34 ss. e Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione delle CE, caso «Galileo», parr. 107 ss.

¹³⁴ V. *infra*, § 124 e già § 94.

¹³⁵ V. *infra*, § 124. Questa limitazione opera anche per i segni registrati ai sensi dell'art. 19.3 c.p.i.

¹³⁶ V. *infra*, § 126.

¹³⁷ Perché la registrazione può essere rinnovata quante volte il titolare desideri: per le necessarie precisazioni v. *infra*, § 91.

priata da un'impresa ad esclusione di tutte le altre semplicemente registrandola come marchio¹³⁸.

Dal punto di vista storico, questa esigenza di salvaguardare la libera disponibilità di certe entità si è inizialmente fatta valere in modo particolarmente forte per le denominazioni generiche, suggerendone la non registrabilità. In effetti, se una parola che nel linguaggio merceologico designa una categoria merceologica (ad es.: «miele») potesse essere appropriata come marchio da un solo operatore, tutti i soggetti diversi dal titolare del marchio sarebbero costretti a ricorrere a circonlocuzioni, probabilmente goffe («alimento dolce prodotto dalle api»?), per descrivere il bene da essi offerto. Essi sarebbero quindi svantaggiati: la loro comunicazione aziendale risulterebbe molto meno efficace e assai più costosa di quella consentita al titolare del marchio. Per questa ragione si è detto in passato che il diritto dei marchi deve far i conti con il pericolo che il monopolio sulle parole possa tradursi in monopolio sull'attività di produzione dei beni da esse designati¹³⁹.

Col passare del tempo è divenuto possibile avvedersi con progressiva chiarezza che i rischi di monopolizzazione dei segni che dovrebbero restare nella disponibilità della collettività non concernono in realtà solo le denominazioni generiche, ma anche altre tipologie di segni privi di capacità distintiva. Nell'ambito delle periodiche revisioni della CUP, il rischio di monopolizzazione nel frattempo identificato venne visualizzato nella prospettiva particolare dei limiti all'estensione della tutela c.d. *telle quelle* da paesi unionisti che consentono in misura più larga la registrazione (ad es. per marchi includenti elementi descrittivi) verso paesi unionisti che adottano al riguardo un approccio più severo¹⁴⁰. In particolare nella revisione di Lisbona del 1958, con l'adozione dell'art. 6*quinquies*(B)(2), vennero previsti specifici impedimenti all'estensione della registrazione di un marchio da un Paese unionista all'altro¹⁴¹; e si legittimò il rifiuto corrispondente in relazione sia ai segni «privi di carattere distintivo», sia alle «indicazioni che possono servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine del prodotto o l'epoca di produzione», co-

¹³⁸ In argomento v. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2001, 136 ss.

¹³⁹ A. SRAFFA, *Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?*, in *Riv. dir. comm.* 1930, II, 1 ss. Il richiamo a questo tipo di rischi era all'epoca abbastanza diffuso, come ora documentato da M.S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, in *Il dir. ind.* 2007, 39 ss., 40 s.

¹⁴⁰ Come è stato ricordato nella Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nel procedimento concluso dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», cit., parr. 46 ss., la Germania e il Regno Unito storicamente si sono sempre opposti alla larghezza con la quale la Francia e i paesi che oggi fanno parte del Benelux consentivano la registrazione di marchi comprendenti elementi descrittivi.

¹⁴¹ Come si è ricordato *supra* al § 3 B), questa previsione non è preordinata a dettare impedimenti alla registrazione, ma, come è logico data la natura convenzionale della norma, ha il fine di indicare in quali casi la registrazione *telle quelle* prevista dall'art. 6*quinquies*(A)(1) possa essere legittimamente rifiutata da uno Stato unionista. E cfr. già il testo dell'art. 6.2.2 della CUP, introdotto dalla revisione di Washington del 1911.

me anche, infine, ai segni che «siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio».

Il diritto comunitario dei marchi è giunto in tempi assai più recenti a preoccuparsi di salvaguardare i diversi interessi di ordine generale rivolti ad evitare che determinate entità o segni vengano registrati come marchi. In coerenza agli obiettivi di armonizzazione dei diritti nazionali dei marchi e di istituzione di un titolo di tutela comunitario a registrazione centralizzata, è stata così allestita una disciplina preordinata non al rifiuto dell'estensione alla registrazione, come nella CUP, ma alla definizione in via autonoma di impedimenti unificati alla registrazione. La sistematica adottata dal diritto comunitario – e quindi dai diritti nazionali armonizzati comunitariamente – per realizzare questo fine, è piuttosto complessa. Su di essa vale quindi la pena di soffermarsi, prima di esaminare singolarmente i singoli impedimenti in cui si concretizza la disciplina.

B) *Il dato normativo*¹⁴²

Nella disciplina comunitaria tre sono gli impedimenti assoluti che riprendono, con qualche modificazione significativa, le fattispecie considerate dall'art. 6*quinquies*(B)(2) della CUP. Secondo la lett. *b*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva (e dell'art. 7 r.m.c., dall'identico tenore letterale), «sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: ... *b*) i marchi di impresa privi di carattere distintivo». A sua volta la lett. *c*) dello stesso par. 1 dell'art. 3 della direttiva (e dell'art. 7 r.m.c.) sancisce un impedimento alla registrazione relativo a «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 di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Infine, la lett. *d*) dello stesso par. 1 dell'art. 3 della direttiva (e dell'art. 7 r.m.c.) esclude dalla registrazione «i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio».

L'*actio finium regundorum* fra queste tre disposizioni è tutt'altro che agevole. Anzi, uno dei pochi punti fermi indiscutibili nella ricostruzione della disciplina sta nella constatazione che gli spazi precettivi coperti dalle tre disposizioni si sovrappongono in misura assai ragguardevole¹⁴³. Il fatto è che le diverse fattispecie di

¹⁴² Sul tema v. J. DAVIS, *European Trade Marks Law and the Enclosure of the Commons*, in *I.P.Q.* 2002, 343 ss.

¹⁴³ In questo senso Corte UE 15 marzo 2012 (Terza Sezione), casi «Multi Market Funds MMF» e «NAI – der Natur-Aktien-Index», par. 20; Corte di Giustizia 8 maggio 2008, causa C-304/06 P, Eurohyp AG c. UAMI, in *Racc.* 2008, I, 3297 ss., caso «Eurohyp», par. 54; 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., parr. 67 e 85 e caso «Biomild», cit., par. 18; 4 ottobre 2001, caso «Bravo», cit., par. 35; Trib. UE 25 aprile 2013 (Sesta Sezione), causa T-145/12, Bayerische Motoren Werke c. UAMI, caso «Eco Pro», par. 13; 16 ottobre 2012 (Quarta Sezione), causa T-371/11, Monier Roofing Components GmbH c. UAMI, caso «Clima Comfort», par. 13; 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione),

impedimento tracciate da queste previsioni esibiscono sia punti di contatto sia punti di distacco.

Sotto il primo profilo, i tre impedimenti assoluti qui considerati posseggono il minimo comun denominatore cui si è in precedenza accennato¹⁴⁴: per essi è prevista la possibilità di quella sanatoria per acquisto di un *secondary meaning* che è viceversa esclusa in relazione all'impedimento «preliminare» relativo all'attitudine astratta a distinguere¹⁴⁵. Invero, secondo le norme di riferimento¹⁴⁶, gli impedimenti (ed i motivi di nullità) di cui alle lett. *b*, *c* e *d*)¹⁴⁷ non trovano applicazione se il marchio abbia acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione, un «carattere distintivo» in seguito all'uso che ne è stato fatto.

La nozione di «carattere distintivo» (acquisito) impiegata da quest'ultima norma è più ampia di quella fin qui incontrata¹⁴⁸. Essa è infatti testualmente riferita non solo all'ipotesi specifica, di superamento dell'iniziale difetto del «carattere distintivo», di cui alla lett. *b*), ma anche al superamento degli impedimenti di cui alle successive lett. *c*) e *d*). Quello che viene qui in considerazione è quindi l'acquisto di un «carattere distintivo» in senso ampio e inteso come categoria generale. Da un punto di vista letterale ne risulterebbe legittimata la scelta di riferirsi complessivamente ai diversi impedimenti suscettibili di essere superati attraverso la disciplina del *secondary meaning* come impedimenti attinenti al «carattere distintivo» inteso nel senso lato ora precisato; se non che ragioni di chiarezza concettuale suggeriscono di evitare per quanto possibile di impiegare lo stesso termine con più di un significato¹⁴⁹ e rendono quindi preferibile riferirsi alla no-

causa T-47/09, Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.v., caso «diegesellchafter.de», par. 24; Trib. primo grado CE 23 ottobre 2008, caso «Past Perfect», cit., par. 21; 24 settembre 2008, caso «I.T. @ Manpower», cit., par. 33; 17 ottobre 2007, causa T-105/06, Intervideo Inc. c. UAMI, caso «WinDVD Creator», par. 20; 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit., parr. 39 e 59; 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo AG c. UAMI, in *Racc.* 2006, II, 1269 ss., caso «Eurohypo», par. 43; 16 marzo 2006, causa T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH c. UAMI e Herold Business Data GmbH & Co. KG, caso «Weiße Seiten», in *Racc.* 2006, II, 835 ss., par. 51; 14 aprile 2005, causa T-260/03, Celltech R&D Ltd. c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.* 5190 e in *Racc.* 2005, II, 1205 ss., caso «Celltech», par. 22; 27 febbraio 2002, caso «elite», cit., par. 18. Da questo punto di vista appare del tutto condivisibile la raccomandazione di non sopravvalutare sotto il profilo procedurale la distinzione fra le diverse sottopotesi in cui si articola il *deficit* di capacità distintiva, proveniente da R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 7.

¹⁴⁴ In questo senso ora D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 42.

¹⁴⁵ Sancito dalla lett. *a*) del par. 1 dei medesimi artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c.

¹⁴⁶ Il par. 3 dell'art. 3 della direttiva e il par. 3 dell'art. 7 r.m.c., letto in congiunzione con il par. 2 dell'art. 52 r.m.c.

¹⁴⁷ Dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c. (qui di seguito il richiamo alle lett. lett. *a*), *b*) e *c*) si intende riferito a queste due norme).

¹⁴⁸ Come giustamente segnalato alla nota 5 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 24 ottobre 2002 nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit.

¹⁴⁹ Si noti che il diritto interno ci porrebbe a contatto con una terza nozione di «carattere distintivo», più ampia di entrambe le nozioni considerate nel testo, se si assumesse che l'impedimento

zione più generale di difetto di «capacità distintiva» per designare complessivamente e riassuntivamente le tre diverse fattispecie specifiche considerate alle lett. *b*, *c* e *d*) delle norme comunitarie di riferimento e di acquisto di «capacità distintiva» oggetto della sanatoria prevista dal par. 3 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c., come anche dalle previsioni interne corrispondenti. Proprio questa è, del resto, in effetti la locuzione che fin qui è stata impiegata – anche nel titolo di questo paragrafo; e la stessa scelta linguistica è stata seguita già nel corso della trattazione svolta nei paragrafi precedenti – per designare il genere più ampio cui sono riconducibili le fattispecie specifiche di impedimento e di sanatoria considerate da queste particolari previsioni.

Quanto ai punti di distacco fra le diverse fattispecie di impedimento, va sottolineato come, se a ciascuno degli impedimenti assoluti sanciti dalle previsioni del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c. è sottesa una ragione di interesse generale o pubblico¹⁵⁰, oggi sia altresì assodato che l'interesse generale o pubblico sottostante a ciascun impedimento non è unico e anzi riflette considerazioni specifiche a ciascun impedimento, che sono diverse fra di loro, presentano curvature di volta in volta differenti¹⁵¹ e quindi esigono una valutazione separata¹⁵².

Il compito di differenziare fra la portata dei diversi impedimenti assoluti e di individuare gli interessi generali sottostanti a ciascuno di essi diviene particolarmente spinoso in relazione alle fattispecie di cui alle lett. *b*, *c* e *d*), che sono

«preliminare» discusso al § 20 *A*) sia sancito dalla previsione dell'art. 13.1; se non fosse che l'opzione interpretativa corrispondente va scartata per le ragioni ivi indicate.

¹⁵⁰ V. l'affermazione, formulata per la prima volta dal par. 77 della sentenza della Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., e poi ripetuta ad es. da Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 17; 15 marzo 2012 (Terza Sezione), casi «Multi Market Funds MMF» e «NAI – der Natur-Aktien-Index», citt., par. 22.

¹⁵¹ Corte di Giustizia 8 maggio 2008, caso «Eurohypo», cit., parr. 54 e 56; 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 59; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 25 e 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., parr. 45 s.; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-365/06, Compagnie des bateaux mouches SA c. UAMI e Jean-Noël Castanet, caso «Bateaux Mouches», par. 16.

Non mancano tuttavia profili comuni: come hanno ricordato Corte UE 25 febbraio 2010, causa C-408/08 P., Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI e CMS Hasche Sigle, caso «Color Edition», par. 40 e Trib. primo grado 8 luglio 2008, causa T-160/07, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI e CMS Hasche Sigle, in *Racc.* 2008, II, 1733 ss., caso «Color Edition», parr. 20 ss. (e v. § 107), le azioni di annullamento di un marchio comunitario basate sugli impedimenti generali di cui all'art. 7 r.m.c. possono essere esperite da chiunque – e quindi anche da uno studio legale – senza necessità che ricorra uno specifico interesse ad agire, trattandosi in ogni caso di impedimenti che trovano la propria base in ragioni di interesse generale.

¹⁵² Così, con chiarezza, Corte di Giustizia 8 maggio 2008, caso «Eurohypo», cit., par. 55, che ha annullato la sentenza del Trib. primo grado CE 3 maggio 2006, caso «Eurohypo», che, pur avendo enunciato lo stesso principio, aveva omesso di compiere la valutazione corrispondente; 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., par. 59; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 25 e 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 67 e 76; Trib. primo grado CE 3 maggio 2006, caso «Eurohypo», par. 42.

strettamente imparentate fra di loro e anche dal punto di vista storico traggono origine da un processo di frammentazione delle ipotesi previste dall'art. 6*quinquies*(B)(2) della CUP¹⁵³.

Ancor all'inizio del decennio scorso, l'ausilio che poteva provenire dalla giurisprudenza comunitaria era, sotto questo profilo, assai modesto e comunque insufficiente¹⁵⁴. Fino a quel momento la giurisprudenza comunitaria si era limitata a constatare che alla base dell'impedimento di cui alla lett. c) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva (e quindi anche dell'art. 7 r.m.c.) sta un imperativo di disponibilità, in qualche modo apparentato alle istanze che nel diritto tedesco vengono descritte con il termine di *Freihaltebedürfnis*¹⁵⁵; che questo risponde a una finali-

¹⁵³ Come segnalato da A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 904 s.

¹⁵⁴ Ché anzi la ricognizione operata dai giudici comunitari ancor appariva bloccata in quella che è stata indicata come una «difficile fase iniziale»: le parole sono dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, al par. 34 delle Conclusioni del 14 maggio 2002 nel procedimento che sarebbe stato deciso dalla sentenza della Corte di giustizia 19 settembre 2002, causa C-104/00, DKV Deutsche Krankenversicherung AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, I, 7561 ss., caso «Companyline».

¹⁵⁵ Letteralmente: esigenza di mantenimento in libertà. V. Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 25; ma anche Corte UE 10 luglio 2014 (Seconda Sezione), caso «ecoDoor», cit., parr. 19 e 26; 15 marzo 2012 (Terza Sezione), casi «Multi Market Funds MMF» e «NAI – der Natur-Aktien-Index», cit., par. 31; Trib. UE 12 dicembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-43/14, Heidrick & Struggles International Inc. c. UAMI, caso «the leadership company», par. 17; 11 dicembre 2014 (Nona Sezione), causa T-712/13, Monster Energy Company c. UAMI, caso «Rehabilitate», par. 15; 4 dicembre 2014 (Sesta Sezione), cause T-494/13 e T-495/13, Sales & Solutions GmbH c. UAMI e Inceda Holding GmbH, caso «Watt/Watt», par. 17; 12 novembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-188/13, Murnauermarkenvertrieb GmbH c. UAMI e Healin Herbs Ltd., caso «Notfall», par. 18; 7 novembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-567/12, Kaatsu Japan c. UAMI, caso «Kaatsu», par. 27; 25 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-484/12, CEWE Stiftung & Co. KG c. UAMI, caso «Smilecard», par. 12; 24 giugno 2014 (Settima Sezione), causa T-207/13, 1872 Holding vof c. UAMI e Havana Club International SA, caso «the spirit of Cuba», par. 11; 15 maggio 2014 (Sesta Sezione), causa T-366/12, Katjes Fassin GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Yoghurt-Gums», par. 12; 13 gennaio 2014 (Seconda Sezione), causa T-475/12, LaserSoft Imaging AG c. UAMI, caso «Workflow Pilot», par. 13; 6 dicembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-428/12, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA c. UAMI, caso «Valores de Futuro», par. 19; 21 novembre 2013 (Sesta Sezione), causa T-313/11, Günter Heede c. UAMI, caso «Matrix Energetics», par. 21; 11 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa T-294/10, CBp Carbon Industries, Inc. c. UAMI, caso «Carbon Green», par. 13; 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «ecoDoor», cit., par. 14; 8 novembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-415/11, Paul Hartmann AG c. UAMI, caso «Nutriskin Protection Complex», par. 20; 10 maggio 2012 (Ottava Sezione), causa T-325/11, Pedro Germán Amador López c. UAMI, caso «Autocoaching», par. 14; 24 aprile 2012 (Quarta Sezione), causa T-328/11, Leifheit AG c. UAMI, caso «EcoPerfect», par. 15; 6 marzo 2012 (Quarta Sezione), causa T-565/10, ThyssenKrupp Steel Europea c. UAMI, caso «Highprotect», par. 11; 11 ottobre 2011 (Seconda Sezione), caso «Pipeline», cit., par. 18; 21 settembre 2011 (Terza Sezione), causa T-512/10, Nike International Ltd. c. UAMI, caso «Dynamic support», par. 12; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), causa T-258/09, i-content Ltd. Zweigniederlassung Deutschland c. UAMI, caso «Betwin», par. 21; 12 ottobre 2010 (Prima Sezione), casi «Wiener Werkstätte», cit., par. 16; 8 luglio 2010, causa T-386/08, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development c. UAMI, caso «immagine di cavallo», par. 26; 8 luglio 2010, causa T-385/08, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development c. UAMI, caso «immagine di cane», par. 19; 9 giugno 2010, causa T-315/09, Oliver Hoelzer c. UAMI, caso «Safeload», par. 13; 9 marzo 2010, causa T-15/09, Européenne de traitement de

tà di interesse generale, che impone che i segni o le indicazioni descrittive delle categorie di beni per le quali viene domandata la registrazione come marchi non siano riservati alla sola impresa richiedente ma possano essere liberamente utilizzati da tutti in ragione del loro contenuto informativo; e che l'interesse generale così evocato vale in particolare per i segni o le indicazioni atti a indicare la provenienza geografica dei beni per i quali il marchio è richiesto¹⁵⁶.

La pronuncia dalla Corte di Giustizia nel caso «Baby Dry»¹⁵⁷, che costituisce una delle sentenze più discusse – e discutibili – fra quelle finora rese dalla Corte in materia di marchi, passava ancora sotto silenzio il dato normativo secondo cui agli impedimenti diversi da quello ora considerato sono sottese distinte e ulteriori considerazioni di interesse pubblico che consigliano di limitare la registrazione di determinati segni. Invero, una volta escluso che il sintagma «Baby Dry» fosse esclusivamente descrittivo ai sensi della lett. c) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c., in ragione della (per la verità assai dubbia) invenzione linguistica che caratterizzerebbe la giustapposizione «sintatticamente inusuale» dei termini «Baby» e «Dry»¹⁵⁸, la Corte si era esentata dal porsi la domanda successiva, se non vi fossero altre buone ragioni per escluderne la registrabilità alla luce della lett. b); e ciò nono-

l'information (Euro-Information) c. UAMI, caso «Euro Automatic Cash», par. 31 ove ulteriori richiami.

Per la segnalazione delle differenze con il diritto tedesco, che, in presenza di un accertamento della *Freihaltebedürfnis*, esclude l'operare della sanatoria prodotta dall'acquisto di un *secondary meaning*, diversamente da quanto prevede la disciplina comunitaria, v. il par. 35 della sentenza della Corte di Giustizia del 4 maggio 1999 «Windsurfing Chiemsee», cit., nonché i parr. 33-45 delle Conclusioni dell'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008, nel caso deciso da Corte di Giustizia 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, in *Racc.* 2008, I, 2439 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5469, caso «Adidas III». Per applicazioni v. Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-363/10, Abbot Laboratories c. UAMI, caso «Restore», par. 40; 12 aprile 2011 (Quarta Sezione), casi T-310/09 e T-383/09, Fuller & Thaler Asset Management, Inc. c. UAMI, casi «Behavioural Indexing» e «Behavioural Index», par. 26; 16 dicembre 2010 (seconda Sezione), causa 161/09, Ilink Kommunikationssysteme GmbH c. UAMI, caso «ilink», par. 24; Trib. UE 8 luglio 2008, caso «immagine di cavallo», cit., par. 45; 9 febbraio 2010, causa T-113/09, Promocell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte c. UAMI, caso «SupplementPack», parr. 27 e 46 ss. In dottrina, ampiamente, G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 127 ss. Per il diritto statunitense v. D.W. QUINTO-A.P. ALDEN, *'Descriptiveness' in American trade mark law*, in Jeremy Phillips (ed.), *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, Celenham, 2006, 147 ss.

Un'opportuna segnalazione del radicamento dell'imperativo di disponibilità nelle scelte di vertice pro-concorrenziali operate dal diritto dell'Unione è in Trib. UE 22 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Exact», cit., par. 56.

¹⁵⁶ Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 26.

¹⁵⁷ Corte di Giustizia 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», cit. Su di essa v. T. PFEIFFER, *Descriptive Trade Marks – The Impact of the Baby Dry Case Considered*, in 24 *EIPR* 2002, 373 ss. e J. VERBRUGGEN, *Baby Dry, the Origin Function Revisited*, in 91 *Revue de Droit Intellectuel L'Ingenieur Conseil* 2001, 421 ss. Il precedente è stato superato dalla giurisprudenza successiva (sulla quale v. *infra*, § 23.2.1).

¹⁵⁸ Corte di Giustizia 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», cit., parr. 43 ss.

stante che questa questione¹⁵⁹ si imponga immediatamente all'attenzione, non appena si prenda atto che alla base di quest'ultimo impedimento stanno ragioni di interesse pubblico diverse e ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla lett. c), le quali, come tali, esigono un esame separato¹⁶⁰.

Questa mancata presa di posizione ha determinato una situazione di incertezza, che ha potuto essere rimossa solo grazie agli approfondimenti condotti nelle sentenze successive. Queste hanno apportato una serie di chiarimenti fondamentali per determinare il reciproco rapporto fra i vari impedimenti alla registrazione. Una volta compiuto il passo decisivo, consistente nell'affermare la necessità di un'indagine separata per ciascuno degli impedimenti rilevanti, è divenuto possibile avvertire che la circostanza che un segno non sia descrittivo dei beni cui esso si riferisce ai sensi della lett. c) non implica affatto che esso sia perciò stesso anche dotato di «carattere distintivo» alla luce della lett. b)¹⁶¹.

L'interesse generale sotteso a quest'ultima previsione è stato prima riconosciuto nella sua autonomia e poi gradualmente precisato dalla giurisprudenza.

In un primo tempo si è affermato come esso, pur diverso dall'imperativo di disponibilità che presiede alla disposizione cui alla lett. c), è comunque improntato all'esigenza di impedire che l'accesso a certi segni sia indebitamente ristretto a favore di un singolo operatore e a danno delle altre imprese che offrano beni affini¹⁶².

Nell'elaborazione successiva questa valutazione è stata in parte confermata e in parte puntualizzata. La conferma parziale ha avuto per oggetto quelle entità – in particolare i colori –¹⁶³ per le quali il numero di variazioni fruibile è nei fatti

¹⁵⁹ Oltre tutto ritualmente sottoposta alla sua cognizione: Corte di Giustizia 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», cit., parr. 24 e 35.

¹⁶⁰ Per la verità, l'identificazione dell'esistenza di una pluralità di ragioni di interesse generale sottese ai diversi impedimenti di cui all'art. 7 r.m.c. è (come si è visto) successiva alla sentenza qui discussa; e probabilmente la Corte non ha neppur potuto valersi dell'analisi relativa agli specifici interessi generali sottostanti alla lett. b) condotta dalla sentenza resa il giorno precedente dal Trib. di primo grado CE 19 settembre 2001, causa T-118/00, caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche e verdi», cit., par. 73.

¹⁶¹ Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., parr. 68 ss. Sul principio, poi costantemente seguito, v. Trib. primo grado CE 17 aprile 2008, causa T-294/06, Nordmilch eG c. UAMI, caso «Vitality», parr. 22 s.

¹⁶² Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., par. 60. La giurisprudenza in materia di marchi di forma, fra cui v. ad es. Trib. primo grado CE 19 settembre 2001, caso «Procter & Gamble/pasticche colorate rettangolari con incavo triangolare scuro», cit., par. 69, si avvicina a questa formulazione laddove afferma che la salvaguardia dell'interesse ad evitare la monopolizzazione di un prodotto mediante la registrazione della sua forma come marchio sarebbe affidata alle lett. b)-e) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c.; ma anticipa le correzioni di rota di cui immediatamente nel testo, laddove precisa, nello stesso paragrafo, che la lett. b) «tutela l'interesse alla disponibilità di diverse varianti della presentazione di un prodotto solo *in quanto la presentazione del prodotto la cui registrazione è richiesta non può svolgere ... la funzione di marchio, vale a dire consentire al pubblico interessato di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale*» (corsivo aggiunto).

¹⁶³ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 22, *obiter*; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 26, anch'essa *obiter*; Trib. UE 13 settembre 2010, caso «tonalità di arancione», cit., parr. 45-46; Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «combinazione di giallo e grigio», cit., par. 60;

limitato. Per esse varrebbe, se non un vero e proprio imperativo di disponibilità, l'esigenza di impedire che venga indebitamente ristretta la possibilità di operatori concorrenti di accedere a colori nell'offerta dei loro beni e servizi¹⁶⁴.

Con riferimento a segni più convenzionali, come quelli denominativi, figurativi e misti, per i quali non esistono limitazioni altrettanto evidenti al reperimento e all'adozione di nuove entità, è stata per contro operata una puntualizzazione importante. Si è osservato che, perlomeno in relazione a questi segni, gli interessi generali considerati dalla lett. *b*) fanno capo non tanto alle istanze dei concorrenti del richiedente di avere libero accesso ai segni ma a quelle del pubblico e dei consumatori, nella prospettiva dei quali l'esigenza di mantenere in pubblico dominio i segni privi di «carattere distintivo» si manifesta in modo particolarmente spiccato¹⁶⁵. Invero, la registrazione come marchio di un segno che manchi di «carattere distintivo» ingenererebbe confusione fra i consumatori, invece che evitarla¹⁶⁶. Il pubblico interesse sotteso all'impedimento corrispondente si rivela, sotto questo profilo, manifestamente inscindibile dal corretto assolvimento della funzione essenziale del marchio, che consiste nell'identificazione dell'origine dei beni¹⁶⁷. In questa prospettiva, solo un'entità che consenta ai consumatori di ripetere

Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-201/06, Louis M. Gerson Co., Inc. c. UAMI, caso «filtro parzialmente colorato», par. 27. Ma lo stesso criterio continua a essere talora impiegato anche in relazione a marchi denominativi: v. (peraltro in una situazione nella quale, per ragioni processuali, una valutazione alla luce della lett. *c*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. non era più esperibile) Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit., parr. 63-64.

¹⁶⁴ Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 26.

¹⁶⁵ Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., parr. 27 e 36 e 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 60. La medesima considerazione è stata estesa ai marchi tridimensionali dalle sentenze della Corte di Giustizia del 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 61 ss. Sulla vicenda v. *infra*, § 29.1.

¹⁶⁶ Corte di Giustizia 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 60 e Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit., par. 42.

¹⁶⁷ Corte UE 15 marzo 2012 (Terza Sezione), casi «Multi Market Funds MMF» e «NAI – der Natur-Aktien-Index», cit., par. 30; Corte di Giustizia 8 maggio 2008, caso «Eurohypo», cit., par. 56; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 27; Trib. UE 30 novembre 2011 (Prima Sezione), causa T-123/10, Paul Hartmann AG c. UAMI, caso «complete», par. 41; 19 maggio 2010, caso «superleggera», cit., par. 15; 10 febbraio 2010, caso «Homezone», cit., par. 76; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Bateaux Mouches», cit., par. 16.

In questa prospettiva, il richiamo all'esigenza di impedire che la disponibilità di certi segni sia indebitamente ristretta a favore di un singolo operatore e a danno degli altri che offrano beni affini ha progressivamente perso significato; e almeno in un caso (Corte di Giustizia 16 settembre 2004, causa C-404/02, Nichols plc c. Registrar of Trade Marks, in *Racc.* 2004, I, 8499 ss., caso «Nichols», par. 31) è stata del tutto smentita, per affermare l'opposto principio secondo cui l'impedimento relativo al carattere distintivo non comporta che la registrazione di un marchio costituito da un nome anagrafico debba essere rifiutata per evitare un vantaggio al richiedente. È però anche vero che ancor alcune sentenze posteriori (come ad es. Trib. primo grado CE 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever NV c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 383 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4614, caso «forma a ghiaia di prodotto per lavapiatti», par. 66) hanno tenuto ferma l'affermazione secondo la quale gli impedimenti assoluti, e in particolare quello di cui alla lett. *b*), manifesterebbero l'intento del legislatore comunitario di impedire la creazione di monopoli. In argomento v. *amplius infra*, § 29.1.

le scelte di acquisto che li hanno soddisfatti ed evitare quelle che li hanno delusi merita di essere protetta come marchio¹⁶⁸.

La correzione di rotta non era di poco rilievo; e non è sfuggito agli osservatori più attenti¹⁶⁹ che questa soluzione può far perdere alla disciplina dei marchi quel diretto contatto con la funzione proconcorrenziale che dovrebbe competerle anche sotto il profilo degli impedimenti alla registrazione¹⁷⁰.

A sua volta l'impedimento di cui alla lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c. ha conosciuto una vicenda analoga: prima se ne è affermata l'autonomia¹⁷¹, per riconoscere poi che il suo ricorrere va sottoposto a un esame specifico¹⁷², da condursi alla luce delle particolari ragioni di interesse generale a esso sottostanti¹⁷³.

Fa parte delle gioie e delle disperazioni del diritto comunitario dei marchi che la formulazione più antica talora faccia ritorno nelle pieghe delle decisioni più recenti (v. ad es. Trib. primo grado CE 1 aprile 2009, causa T-118/06, Zuffa LLC c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 841 ss., caso «Ultimate Fighting Championship», par. 24), lasciando l'interprete nel dubbio che si torni al riferimento all'“interesse a non restringere indebitamente la disponibilità del segno ... per gli altri operatori” quando i giudici hanno optato per un controllo più occhiuto dell'operato dell'Ufficio (v. § 25.1).

¹⁶⁸ Trib. UE 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), causa T-68/13, Novartis c. UAMI, caso «Care to care», par. 12; 11 dicembre 2013 (Settima Sezione), causa T-123/12, Smartbook AG c. UAMI e Qualcomm, «smartbook», par. 32; 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-507/08, Psytech International Ltd. c. UAMI e Institute for Personality and Ability Testing, Inc., caso «16PF», par. 76; Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, causa T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 1915 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4777, caso «Mehr für Ihr Geld», par. 24; 27 febbraio 2002, caso «lite», cit., par. 26.

¹⁶⁹ A. KUR, *Strategic Branding*, cit., 202-203.

¹⁷⁰ L'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue Conclusioni del 16 gennaio 2008 nel caso «Adidas III», parr. 53 ss. ha fatto valere l'argomento secondo il quale l'imperativo di disponibilità non rileverebbe nell'ambito dell'impedimento relativo all'assenza di carattere distintivo perché “sarebbe illogico invocare l'interesse generale per mantenere disponibili al pubblico segni non idonei a rivelare l'impresa di provenienza dei beni e servizi da essa contrassegnati” (in senso analogo, se ben intendo, G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 143 ss.). Non sembra trattarsi di un rilievo cogente in quelle situazioni nelle quali il numero delle entità in questione sia limitato, come avviene nel caso delle forme e – per l'appunto – dei colori, giacché in queste situazioni non si vede perché le entità in questione debbano poter essere appropriate da un'impresa o da un numero limitato di imprese a esclusione delle altre. Vero è però che, anche se si accogliesse questa obiezione, i guadagni sotto il profilo del mantenimento delle forme e dei colori nella disponibilità dei concorrenti sarebbero limitati, perché ci si dovrebbe arrestare di fronte alla scelta normativa – criticabile per le ragioni che si vedranno al § 24 – secondo la quale i segni privi di carattere distintivo esattamente come quelli descrittivi sono comunque suscettibili di appropriazione privata attraverso l'operare del *secondary meaning*. Sull'idoneità delle disposizioni relative alle libere utilizzazioni a recuperare spazi concorrenziali in relazione alla valutazione di segni che in origine fossero privi di carattere distintivo v. *infra*, § 143.

¹⁷¹ Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., par. 68; 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., par. 39.

¹⁷² Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 67 e 76; 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., parr. 39 e 38.

¹⁷³ Sulle quali v. il par. 55 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008 nel caso «Adidas III», il par. 43 delle Conclusioni dello stesso nel procedimento

D’altro canto il ricordato minimo comun denominatore della sanabilità degli impedimenti di cui alle lett. *b*), *c*) e *d*) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c. li contrappone complessivamente all’impedimento «preliminare», di cui alla lett. *a*) delle stesse disposizioni. Ciò che dà il destro di soffermarsi sulla relazione fra gli uni e l’altro.

23. La reciproca relazione fra i diversi impedimenti attinenti alla capacità distintiva nel diritto comunitario e italiano

23.1. La relazione fra la lett. a) e le lett. b), c) e d) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c. Come si è visto¹⁷⁴, la distinzione fra gli impedimenti di cui alle lett. *b*), *c*) e *d*), da un lato, e quello di cui alla lett. *a*), dall’altro, si lascia visualizzare tenendo presente che, come quest’ultimo attiene a un difetto nell’attitudine intrinseca e astratta dell’entità a costituire segno registrabile come marchio o, in altri termini, nell’idoneità dell’entità stessa a svolgere una funzione distintiva in assoluto e a prescindere dalla tipologia di beni in questione e dalla circostanze particolari attinenti alla percezione del pubblico interessato, così gli impedimenti considerati dalle lett. *b*), *c*) e *d*) concernono invece valutazioni relative all’idoneità in concreto del segno al corretto svolgimento della funzione distintiva, che possono essere apprezzate diversamente a seconda del settore merciologico rilevante¹⁷⁵ o del momento in cui viene fotografata la percezione del pubblico¹⁷⁶.

Occorre ora aggiungere che fra questi ultimi impedimenti e quello posto dalla lett. *a*) non intercorre una relazione biunivoca. Per comprendere il significato di questa affermazione, conviene soffermarsi su di una presa di posizione che la Corte di Giustizia ha avuto modo di articolare nel caso «*Philips*». Non si dà, ha affermato la Corte, una categoria di marchi che non sono esclusi dalla registrazione in forza del par. 1, lett. *b*), *c*) e *d*) (o del par. 3) dell’art. 3 della direttiva e che

deciso da Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «*Nichols*», cit. e il par. 79 delle Conclusioni del medesimo nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «*Henkel* (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., che sembrano alludere alla presenza di un vero e proprio imperativo di disponibilità anche in relazione a questo impedimento. In senso conforme, ma *obiter*, Trib. primo grado CE 28 gennaio 2004, cause T-146/02 a T-153/02, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 447 ss., caso «sacchetti che stanno in piedi», par. 14 e, in dottrina, A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1874.

¹⁷⁴ Al precedente § 20.

¹⁷⁵ In questo senso Corte UE 9 settembre 2010 (Prima sezione), causa C-265/09 P., UAMI c. Borco Marken Import Matthiesen, in *Racc.* 2010, I, 8265 ss., caso «*a*», parr. 29 ss., 35 secondo cui lo UAMI è sotto questo profilo obbligato a una valutazione in concreto.

¹⁷⁶ Tant’è che – come si è appena ricordato – questi ultimi impedimenti sono suscettibili di quella sanatoria attraverso il *secondary meaning*, che viceversa è preclusa nella valutazione condotta alla stregua della lett. *a*).

purtuttavia siano esclusi dalla registrazione in forza dell'impedimento di cui alla lett. *a*) del par. 1 del medesimo art. 3¹⁷⁷.

La formulazione prescelta dai giudici comunitari è faticosa. A ben vedere però essa ha un significato decifrabile e in definitiva del tutto condivisibile. Da un punto di visto analitico essa si lascia scomporre in due proposizioni collegate tra di loro. La prima sta a indicare che, nell'accertamento positivo sul piano della presenza in concreto della capacità distintiva originaria o acquisita di un segno ai sensi delle lett. *b*), *c*) e *d*) del par. 1 e del par. 3 dell'art. 3 della direttiva, è necessariamente implicito anche un accertamento altrettanto positivo sul piano «preliminare» della loro attitudine intrinseca a distinguere ai sensi della lett. *a*) del par. 1 del medesimo art. 3. Il che è del tutto logico: se in concreto un'entità è in effetti dotata di capacità distintiva in un settore merceologico specifico e alla luce della percezione del pubblico interessato (o tale è diventata in forza dell'uso di cui al par. 3 dell'art. 3), ciò dimostra con la forza irrefutabile dei fatti che la stessa entità non poteva essere affetta da un difetto quanto alla sua attitudine intrinseca e astratta a costituire un segno registrabile come marchio e alla sua idoneità a svolgere una funzione distintiva in assoluto e a prescindere dalla tipologia di beni in questione e dalla circostanze particolari di percezione del pubblico interessato¹⁷⁸.

La seconda proposizione sta, a sua volta a indicare che non è peraltro vero l'inverso. Anche questo assunto è del tutto ragionevole e fin scontato: perché ben può darsi che un'entità che in assoluto e in astratto sia atta a distinguere possa poi, in concreto, non possedere capacità distintiva se impiegata in un settore determinato (ad es. la parola «miele» può non essere registrabile come marchio per prodotti a base di miele; ma è sicuramente registrabile per biciclette e lavastoviglie).

In altri termini, se è vera la proposizione per la quale tutti i marchi per i quali *non* operano gli impedimenti di cui alle lett. *b*), *c*) e *d*) per definizione non sono neppur esposti all'impedimento di cui alla lett. *a*), non è però vera la proposizione inversa, perché marchi non esposti all'impedimento di cui alla lett. *a*) possono tuttavia essere soggetti agli impedimenti di cui alle lett. *b*), *c*) e *d*).

Certo, da questa ricostruzione risulta che l'indagine sulla registrabilità di una data entità si scompona in una doppia analisi, che prende le mosse dall'impedimento di cui alla lett. *a*) ma che, anche superata questa prima barriera, necessita poi di essere completata alla stregua delle lett. *b*), *c*) e *d*). Per condurre un esame così strutturato, occorre sicuramente disporre di un rasoio di Occam alquanto affilato; e non sempre tutte le sentenze rese dall'abbondantissima giurisprudenza comunitaria mostrano di essere impeccabilmente coerenti alle premesse cui si ri-

¹⁷⁷ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 40.

¹⁷⁸ Dunque la sentenza della Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., parr. 39-40, sicuramente non ha il significato che le attribuisce G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 127 e nota 24: essa non afferma, infatti, che non esistano entità che non abbiano carattere distintivo in astratto, bensì che, come illustrato nel testo, se un'entità abbia in concreto carattere distintivo, essa necessariamente lo ha anche in astratto. In questo senso ora anche J. BERGQUIST-D. CURLEY, *Shape Trade Marks and Fast Moving Consumer Goods*, in *EIPR* 2008, 17 ss.

chiamano¹⁷⁹. D’altro canto, anche quando la geometria delle norme sia rigorosamente rispettata, resta nell’osservatore un certo senso di disorientamento e di insoddisfazione, soprattutto dovuto alla duplicazione di indagini che deriva dalla circostanza che la giurisprudenza sottopone lo stesso segno a una sequenza di valutazioni distinte e successive, collegate a impedimenti diversi. L’inconveniente derivante dalla struttura dei precetti si ripercuote del resto anche sull’efficacia espositiva della trattazione in sede didattica e scientifica della materia: pure a questo livello alcuni profili (ad es. relativi alla registrabilità dei colori e delle forme)¹⁸⁰ tendono a ripresentarsi in momenti successivi dell’esposizione, al punto di suscitare anche nel lettore più ben disposto e attento l’impressione che quella che in realtà è un’analisi condotta in tappe successive ma logicamente coordinate tra di loro sia invece frutto di disattenta ripetizione¹⁸¹.

Non è, però così. Il fatto è che, già in questo caso, si viene per la prima volta a contatto con il fenomeno, importante, in forza del quale fra i diversi impedimenti previsti dal diritto comunitario non esiste una relazione biunivoca. Qui si è potuto constatare che la presenza dell’impedimento «preliminare» di cui alla lett. *a*) implica necessariamente anche la presenza di quelli attinenti alla capacità distintiva; ma che non è vero il contrario¹⁸². E già ora si può avvertire come questa relazione, pur non lineare, ha una sua ragion d’essere profonda, che attiene alla stessa diversità degli interessi di ordine generale e pubblico che presiedono a ciascun impedimento, su cui si è ormai più volte avuto occasione di richiamare l’attenzione¹⁸³.

Questa constatazione non manca di implicazioni operative importanti. Gli elementi costitutivi dell’impedimento «preliminare» di cui alla lett. *a*) e quelli di cui alle lett. *b*), *c*) e *d*), sono eterogenei fra di loro; fra i due impedimenti trova dunque applicazione il principio del cumulo delle norme limitative della libertà dei privati nell’ambito del procedimento di registrazione. Nell’architettura delle

¹⁷⁹ Si vedano le incertezze che solleva la sentenza della Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., al par. 39.

¹⁸⁰ La trattazione relativa alla registrabilità dei colori è collocata, in questa trattazione, ai §§ 21 *D*) e 23.2.2(ii); quella relativa alla registrabilità delle forme ai §§ 20 *B*), 23.2.1 e 23.2.2(i), 23.4 e 28-29.

¹⁸¹ All’inconveniente segnalato nel testo si sovrappone quello, non meno rilevante, per cui le medesime previsioni sembrano talora assumere significati diversi a seconda della categoria di segni cui vengano applicate. Questa particolarità, sicuramente foriera di notevole disorientamento, è stata già segnalata a proposito dell’identificazione dell’interesse generale sottostante alle previsioni lett. *b*) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva e dell’art. 7 r.m.c. (su cui v. *supra*, § 22 *B*); e verrà di nuovo considerata, rispetto ai criteri di accertamento del carattere distintivo nei marchi tridimensionali, di colore e agli slogan rispetto agli altri segni, *infra*, ai §§ 23.2.2 e 24.

¹⁸² Si incontrerà più avanti una relazione analogamente non biunivoca, fra gli impedimenti appartenenti alla medesima lett. *b*) da un lato e alle lett. *c*) e *d*), rispettivamente, dall’altro lato: v. *infra*, §§ 23.2.3, 23.4 e 24.

¹⁸³ V. Corte di Giustizia 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 59; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 25 e 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., parr. 45 s.

norme comunitarie, infatti, basta che sia presente un impedimento per precludere la valida registrazione; per contro, la constatazione dell'assenza di un determinato impedimento non vale a esentare dall'indagine in ordine alla esistenza di impedimenti diversi, essendo questa ulteriore valutazione imposta dalla differenza degli interessi pubblici sottesi a ciascuno degli impedimenti medesimi¹⁸⁴.

23.2. *La relazione fra la lett. b) e la lett. c) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c.* Ciò chiarito, occorre però passare a domandarsi quale sia la relazione che, sempre all'interno della prospettiva del solo diritto comunitario, ricorre fra i diversi impedimenti attinenti alla capacità distintiva del segno e in particolare fra la lett. b) e la lett. c) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c. Ricordando che la previsione contenuta nella lett. c) sancisce un impedimento alla registrazione relativo a «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 di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio», si può comprendere come la giurisprudenza comunitaria abbia da lungo tempo concluso che questa norma designa un sottoinsieme particolare dell'insieme più ampio considerato dalla previsione contenuta nella lett. b), la quale concerne «i marchi di impresa privi di carattere distintivo».

23.2.1. *Segni descrittivi.* In questa prospettiva, l'impedimento di cui alla lett. c) dà espressione alla tradizionale esigenza di assicurare che restino nella libera disponibilità di tutte le imprese interessate i segni i quali possano essere usati nell'uso normale del pubblico interessato a scopo informativo, per designare, direttamente o con riferimento alle loro caratteristiche essenziali, i beni cui il marchio si riferisce e in particolare la denominazione generica di un prodotto o le indicazioni che istituiscono «con i prodotti o servizi in causa un nesso sufficientemente concreto da consentire al pubblico destinatario di percepire immediatamente, e senza altra riflessione, una descrizione di tali prodotti o servizi o delle loro caratteristiche»¹⁸⁵. Esso dà attuazione a questo interesse generale alla libera di-

¹⁸⁴ Così, con chiarezza, Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., par. 59; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 25 e 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 67 e 76; Trib. UE 10 febbraio 2010, caso «Homezone», cit., parr. 74 s.; Trib. primo grado CE 3 maggio 2006, caso «Eurohypo», cit., par. 42.

¹⁸⁵ Così Trib. UE 12 dicembre 2014 (Quarta Sezione), caso «the leadership company», cit., par. 20; 4 dicembre 2014 (Sesta Sezione), cause T-494/13 e T-495/13, Sales & Solutions GmbH c. UAMI e Inceda Holding GmbH, caso «Watt/Watt», par. 19; 7 novembre 2014 (Seconda Sezione), caso «Kaatsu», cit., parr. 29 e 32; 16 ottobre 2014 (Ottava Sezione), causa T-458/13, Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño c. UAMI, caso «Graphenex», par. 16; 25 settembre 2014 (Sesta Sezione), caso «Smilecard», cit., par. 14; 22 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Exact», cit., par. 21; 22 maggio 2014 (Sesta Sezione), causa T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH c. UAMI, caso «Hiperdrive», par. 20; 12 marzo 2014 (Nona Sezione), cause T-102/11, T-369/12, T-370/12, T-371/12, American Express Mrketing and Development Corp. c. UAMI, casi «IP Zone, European IP Zone, IP Zone Europe, Europe IP Zone», par. 25; 13 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Workflow Pilot», cit., par. 15; 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «ecoDoor», cit., par. 16; 14 dicembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-531/10, Häfele GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Vor-

front», par. 16; 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-487/09, ReValue Immobilienberatung GmbH c. UAMI, caso «ReValue», parr. 45 e 68; 9 giugno 2010, caso «Safeload», cit., parr. 15-16; 19 maggio 2010, causa T-108/09, Ravensburger AG c. UAMI e Educa Borras, caso «Memory», parr. 27 s.; 4 marzo 2010, causa T-564/08, Monoscoop BV c. UAMI, caso «Sudoku Samurai Bingo», par. 15; 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 34; Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «Panorama», cit., par. 27; 9 luglio 2009, causa T-257/08, Biotronik GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Biomonitor», parr. 19 s.; 21 gennaio 2009, causa T-399/06, giropay GmbH c. UAMI, caso «Giropay», par. 24; 16 dicembre 2008, causa T-335/07, Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill e Andreas Herden c. UAMI, caso «Patentconsult», par. 19; 9 dicembre 2008, causa T-136/07, Colgate-Palmolive Co. c. UAMI e CMS Hasche Sigle, caso «Visible White», parr. 30 e 32; 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 48; e anche Trib. UE 5 settembre 2012 (Quarta Sezione), causa T-497/11, Euro-Information – Européenne de traitement de l’information c. UAMI, caso «Euro Automatic Paiement», par. 17 che però fonda la regola non sull’imperativo di disponibilità ma sull’idoneità allo svolgimento della funzione essenziale del marchio, *ivi*, par. 16. Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia v. già Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, causa C-191/01, UAMI, Repubblica Federale Tedesca e Regno Unito di Gran Bretagna c. Wm. Wrigley Jr. Co., in *Racc.* 2004, I, 12447 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4607, caso «Doublemint».

Una formulazione classica della *Freihaltebedürfnis* si accompagna a una enunciazione più generica dei suoi presupposti in Trib. UE 15 dicembre 2011, causa T-377/09, Mövenpick Holding c. UAMI, caso «Passionately Swiss», par. 28; 9 dicembre 2009, causa T-486/08, Liz Earle Beauty Co. Ltd. c. UAMI, caso «Superskin», parr. 21-23; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, causa T-225/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH c. UAMI e Schwarzbäru GmbH, caso «Alaska», parr. 16 s. V. inoltre Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-80/07, JanSport Apparel Corp. c. UAMI, caso «Built to Resist», par. 19; 28 gennaio 2009, caso «TDI II», cit., par. 25; 2 dicembre 2008, causa T-67/07, Ford Motor Co. c. UAMI, in *Racc.* 2008, II, 3411 ss., caso «Fun», par. 24; 25 novembre 2008, causa T-325/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe c. UAMI, caso «Surfcards», par. 37; 9 luglio 2008, causa T-232/05, The Coffee Store GmbH c. UAMI, caso «The Coffee Store», par. 29; 20 novembre 2007, causa T-458/05, Tegometall International AG c. UAMI e Wupperman AG, in *Racc.* 2007, II, 4721 ss., caso «TEK», par. 77; 20 settembre 2007, caso «Pure Digital», cit., par. 18; 12 gennaio 2005, causa T-334/03, Deutsche Post Euro Express GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 65 ss., caso «Europremium», par. 23 ove ulteriori richiami; 8 settembre 2005, cause riunite T-178/03 e 179/03, CeWE Color AG & Co. OHG c. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 3105 ss., casi «DigiFilmMaker» e «DigiFilm», par. 21. Diversamente da quanto accade in diritto tedesco, perché operi l’impedimento, non occorre che l’imperativo di disponibilità sia concreto, attuale e serio: v., oltre a Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 35, Trib. UE 22 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-290/10, Sports Warehouse GmbH c. UAMI, caso «Tennis Warehouse», par. 36; 9 marzo 2010, caso «Euro Automatic Cash», cit., par. 31; 9 marzo 2010, causa T-77/09, hofherr kommunikation GmbH c. UAMI, caso «Nature Watch», par. 22; 9 febbraio 2010, caso «SupplementPack», cit., parr. 27 e 46 ss.; Trib. UE 2 febbraio 2012 (Settima Sezione), causa T-321/09, skytron energy GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «arraybox», par. 45; Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, causa T-81/08, Enercon GmbH c. UAMI, caso «E-ship», par. 32; 6 novembre 2007, caso «Vom Ursprung Her Vollkommen», cit., par. 31 ove richiami. Nega che esista una relazione diretta e immediata fra il segno «Voodoo» e gli articoli di abbigliamento per cui ne era richiesta la registrazione Trib. UE 18 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-50/13, Think Schuhwerk GmbH c. UAMI e Andreas Müller, caso «Voodoo», cit., par. 23.

Altre sentenze precisano l’enunciazione generale contenuta nel testo: la caratteristica essenziale può essere indicata anche attraverso il richiamo ai destinatari del bene e al livello qualitativo da questi atteso: Trib. UE 9 settembre 2010, causa T-505/08, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development c. UAMI, caso «Hunter», par. 40. In una prospettiva ulteriore, si è precisato che non è necessario che la caratteristica designata sia essenziale, essendo sufficiente che essa sia pertinente: Trib. primo grado CE 2 aprile 2008, causa T-181/07, Eurocopter SAS c. UAMI, caso «Steadycontrol», parr. 43 ss. Si è anche ritenuto che sarebbe irrilevante ai fini del ricorrere dell’im-

sponibilità (*Freihaltebedürfnis*) attraverso una regola che impedisce la registrazione di marchi composti *esclusivamente* di segni o indicazioni i quali sono impiegati o possono essere impiegati come denominazioni generiche¹⁸⁶ o indicazio-

pedimento che le caratteristiche descritte dal segno siano essenziali o marginali: in questo senso Trib. UE 24 aprile 2012 (Quarta Sezione), caso «EcoPerfect», cit., par. 41; 16 dicembre 2010 (Quinta Sezione), causa T-281/09, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG c. UAMI, caso «Croma», par. 29; Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «BASICS», cit., par. 21; *contra* però Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Built to Resist», cit., par. 21; 12 gennaio 2005, caso «Europremium», cit., par. 35; mentre nel caso deciso da Corte UE 10 luglio 2014 (Seconda Sezione), caso «ecoDoor», cit., parr. 20 ss. e da Trib. UE 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «ecoDoor», cit., parr. 25 ss. si è ritenuto decisivo che, anche se il termine fosse descrittivo non di una caratteristica del prodotto in quanto tale ma di un suo componente, le caratteristiche del componente erano nella specie significative anche per il prodotto stesso. Anche un'abbreviazione può essere descrittiva, se il pubblico interessato sia in grado di riconoscerne il significato: Trib. UE 10 settembre 2010, causa T-233/08, MPDV Mikrloab GmbH, Mikroprozessdatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor c. UAMI, caso «Roi Analyzer», par. 40 [in senso opposto Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-482/09, ATB Norte SL c. UAMI e Bricocenter Italia s.r.l., caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», ove viene accolto (al par. 39) in materia di impedimenti relativi il rilievo secondo il quale il termine «brico» non sarebbe direttamente descrittivo dei servizi relativi al bricolage ma allusivo; sul tema dei punti di distacco delle valutazioni operate in materia di impedimenti assoluti e relativi v. *infra*, § 36.2]. Diversa valutazione, in termini di non descrittività, si impone nel caso in cui il riferimento vada a caratteristiche che non consentano di desumere con sufficiente precisione la natura del servizio (in questo senso Trib. UE 12 giugno 2012 (Quarta Sezione), causa T-165/11, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam c. UAMI e Investimust SA, caso «College», par. 32, che ha escluso la descrittività dell'espressione per servizi turistici e di alloggiamento) o che siano non specifiche, ma generiche, che abbiano carattere laudativo o autopromozionale del prodotto contraddistinto: in questo caso, verrebbe piuttosto in considerazione l'assenza del carattere distintivo di cui alla lett. b): v. in questo senso Trib. primo grado CE 10 ottobre 2008, causa T-224/07, Imperial Chemical Industries plc c. UAMI, caso «Light & Space», par. 21. Secondo Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Fun», cit., parr. 32 ss., il termine 'fun' riferito a vetture non informa direttamente il consumatore di qualità o caratteristiche del prodotto ma intende conferire un'immagine positiva dei beni in questione.

Non mancano applicazioni discutibili. Così, nel caso deciso da Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-180/07, Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid SA c. UAMI, caso «Madridexporta», è stata annullata una decisione della Commissione che aveva ritenuto descrittivo il segno «Madridexporta» riferito non ai beni da esportare ma alle diverse forme di assistenza finalizzate ad agevolare le esportazioni; se questa lettura stia a significare che non sono ritenuti descrittivi i segni che indicano la destinazione del servizio ma le sue sole caratteristiche (come sembrerebbe desumersi dal par. 32; e tuttavia risulta in contrasto con la disposizione di legge) potrà essere verificato solo a seguito del riesame dell'impedimento da parte dell'Ufficio. Discutibile appare la decisione resa da Trib. UE 16 dicembre 2010 (Seconda Sezione), causa T-497/09, LG Electronics, Inc. c. UAMI, caso «Kompressor Plus»: potrà pur essere vero che qualsiasi aspiratore possa anche funzionare come compressore; ma, con riferimento a un aspiratore per pulizie domestiche non appare affatto certo che il pubblico possa pensare a questa caratteristica "multifunzionalità" di qualsiasi aspiratore, perché, nelle faccende domestiche, non si ha verosimilmente destro di usare un compressore con tanta frequenza.

¹⁸⁶ Per la verità, si potrebbe ipotizzare che nel diritto comunitario l'impedimento alla registrazione delle denominazioni generiche vada rinvenuto, anziché nella lett. c) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c., nel riferimento a «i marchi di impresa privi di carattere distintivo» contenuto nella lett. b) delle medesime disposizioni (in questo senso M. AMMENDOLA, *I segni divenuti "di uso comune" e la loro inappropriabilità come marchi*, in *Studi di diritto industriale in onore di*

ni descrittive dei beni per i quali il marchio sia richiesto o registrato, vietandone l'appropriazione a beneficio di un'impresa particolare ad esclusione dei concorrenti di questa.

L'opinione secondo la quale non sarebbero descrittivi i segni composti di parole che presentano una giustapposizione inusuale, a suo tempo accolta dalla sentenza «Baby Dry», è ormai da considerarsi superata; cosicché l'impedimento ha ora assunto carattere più rigoroso¹⁸⁷. Soprattutto, è stata rettificata la presa di posizione contenuta in quella medesima sentenza, secondo la quale “ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto o il servizio o le loro caratteristiche essenziali, è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo che gli permette di essere registrato come marchio”¹⁸⁸. La giurisprudenza successiva ha infatti precisato che intanto lo scarto è percettibile in quanto, a causa del carattere insolito della combinazione di parole descrittive con riferimento ai beni in questione, la parola composta produca un'impressione sufficientemente diversa dalla semplice addizione delle indicazioni fornite dagli elementi che la compongono¹⁸⁹;

Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza, Tomo 1, Giuffrè, Milano, 2004, 1 ss.). La posizione della giurisprudenza comunitaria è tuttavia chiara sul punto, posto che, ad es., il par. 90 della sentenza del Trib. primo grado CE 16 marzo 2006, caso «Weiße Seiten», cit., ritiene che siano ricompresi nella previsione della lett. c) non solo i segni che designano una caratteristica dei beni cui la registrazione si riferisce ma anche direttamente i beni in questione, con riguardo a una fattispecie nella quale era stata registrata l'espressione tedesca equivalente al termine «pagine bianche», che la sentenza al par. 96 ha considerato sinonimo della locuzione «guida telefonica per privati»; e d'altro canto questa lettura appare direttamente legittimata dal testo stesso della lett. c), laddove esso si riferisce a «i marchi di impresa composti esclusivamente da ... indicazioni che in commercio possono servire a designare *la specie* ... del prodotto o della prestazione di servizio» (corsivo aggiunto). In senso conforme Trib. UE 19 maggio 2010, caso «Memory», cit., par. 27, secondo cui l'impedimento opera quando il segno richiama direttamente i beni in questione; Trib. primo grado CE 17 ottobre 2007, caso «WinDVD Creator», cit., par. 32; 12 giugno 2007, caso «Europig», cit., par. 26; 15 febbraio 2007, causa T-204/04, Indorata Serviços e Gestão, L^{da} c. UAMI, caso «Hair-transfer», parr. 24 ss.; 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation Oy c. UAMI, in *Racc. 2005*, II, 2383 ss., caso «Paperlab», par. 23.

¹⁸⁷ V. ora Trib. primo grado CE 20 settembre 2007, caso «Pure Digital», cit., par. 56, che considera formale e non conclusivo il parametro del carattere inusuale della giustapposizione; dal canto suo Trib. UE 11 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Carbon Green», cit., par. 27 conclude che anche un sintagma che abbia del paradossale possa essere descrittivo. A questa stregua, si comprende come l'espressione 'freshhh' per prodotti come pane, carne, succhi di frutta, sia stata ritenuta descrittiva in quanto semplice variante dell'espressione comune da Trib. primo grado CE 26 novembre 2008, causa T-147/06, En Route International Ltd. c. UAMI, caso «Freshhh», parr. 18 ss. Peralto Corte UE 5 febbraio 2010 (ord.), causa C-80/09 P., Volker Mergel e altri c. UAMI, caso «Patent-consult», parr. 40 ss. assume che la sentenza «Baby Dry» costituisca ancor oggi precedente valido; nello stesso senso anche M. FRANZOSI, *sub art. 7*, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, 104.

¹⁸⁸ Corte di Giustizia 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», cit., par. 40.

¹⁸⁹ V. le due sentenze della Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., parr. 99-100 e caso «Biomild», parr. 40-41, chiaramente influenzate dalla presa di posizione dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ai parr. 69 ss. delle sue Conclusioni del 31 gennaio 2002

e, soprattutto, che la comparazione finalizzata alla rilevazione dello scarto percepibile deve confrontare la combinazione – il “sintagma” – con gli elementi descrittivi che la compongono e non con il linguaggio corrente¹⁹⁰.

A sua volta, l’abbandono della comparazione del segno della cui descrittività si tratta con “il linguaggio corrente della categoria dei consumatori interessati” ha una ragione profonda e che merita di essere a sua volta sottolineata. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo – dopo un’esitazione iniziale¹⁹¹ – di chiarire che l’avverbio «esclusivamente» si riferisce agli elementi di cui il marchio si compone e non al loro significato di indicazioni descrittive. Ne ha dedotto che la previsione consente la registrazione di un marchio complesso, che sia anche composto di elementi ulteriori che non costituiscono un’indicazione descrittiva¹⁹²; ma ha anche precisato che il fatto che il segno possa avere significati ulteriori rispetto a quello descrittivo non vale ad escludere l’applicazione dell’impedimento¹⁹³. Di

nel caso deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit. Nello stesso senso Trib. UE 13 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Workflow Pilot», cit., parr. 17 e 27.

¹⁹⁰ V. le due sentenze della Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., par. 104 e caso «Biomild», par. 43 Nello stesso senso poi Corte UE 25 febbraio 2010, caso «Color Edition», cit., par. 62; Trib. primo grado CE 13 novembre 2008, causa T-346/07, Duro Sweden AB c. UAMI, caso «EasyCover», par. 43; 12 novembre 2008, causa T-373/07, EOS GmbH Electro Optical System c. UAMI, caso «Prime Cast», par. 20. E v. anche § 25.3.

¹⁹¹ Corte di Giustizia 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», cit.

¹⁹² Così Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, caso «Doublemint», cit., parr. 33-34; Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, causa T-81/08, Enercon GmbH c. UAMI, caso «E-ship», parr. 24 ss. che sottolinea come il giudizio di descrittività ai fini dell’accertamento dell’impedimento assoluto non sia influenzato dalla presenza della libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 1 dell’art. 12 r.m.c., che opera sul piano della contraffazione e non della registrazione (per altri conformi richiami sul punto v. § 14); Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, causa T-234/06, Giampietro Torresan c. UAMI e Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co. KG, in *Racc.* 2009, II, 4185 ss., caso «Cannabis», par. 42; 28 gennaio 2009, caso «TDI II», cit., par. 54. L’impedimento non è escluso nel caso in cui l’indicazione descrittiva sia privata di una singola lettera dell’alfabeto, trattandosi di una differenza marginale e irrilevante nella percezione del pubblico interessato, che potrebbe riconoscere la denominazione geografica anche nell’espressione troncata: così Trib. UE 13 settembre 2013 (Sesta Sezione), causa T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell c. UAMI e Castel Frères SAS, caso «Castel», parr. 64 ss., 70, a proposito della differenza fra la denominazione geografica Castell e il marchio Castel, per vini. A sua volta Trib. primo grado CE 17 giugno 2009, causa T-464/07, Korsch AG c. UAMI, caso «PharmaResearch», par. 41 ha esattamente ricordato che, poiché un marchio denominativo conferisce protezione all’elemento verbale registrato qualunque sia la sua modalità grafica di rappresentazione, non è ipotizzabile limitare la protezione a una particolare modalità grafica con la quale sia avvenuto il deposito di una domanda di marchio denominativo.

¹⁹³ Il fatto che il segno possa possedere un secondo significato (ad es., nel caso deciso da Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Prime Cast», cit., par. 35, un riferimento a un cast di stelle di prima grandezza, oltre che a una colata di metallo eccellente) non ne esclude la descrittività. Questa considerazione vale anche per le lettere: la circostanza che la lett. “e” possa riferirsi non solo all’elettricità o all’elettronica, ma anche all’impresa richiedente, non esclude il carattere descrittivo del segno: così Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «E-ship», cit., par. 35. Anche la sequenza di lettere che costituiscono l’abbreviazione di un sintagma descrittivo (ad es. MMF che costituisce l’acronimo di Multi Market Funds) assume una valenza descrittiva se inserito nel contesto di un marchio che sia costituito dalla combinazione fra l’acronimo e il sintagma descrittivo: Corte UE 15

regola, una particolare caratterizzazione grafica di un marchio figurativo ne può permettere la registrazione (cui, peraltro, consegue una protezione limitata alle caratteristiche grafiche); ciò non significa tuttavia che qualsiasi grafismo del segno richiesto ne consenta necessariamente la registrazione, posto che la sua caratterizzazione deve a sua volta essere sufficiente a imprimersi nella mente del pubblico¹⁹⁴.

La giurisprudenza ha anche chiarito che il riferimento alla “specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio” ha carattere meramente esemplificativo, non precludendo la considerazione di altri aspetti del bene¹⁹⁵; e ha ritenuto che l’impedimento opera anche in proiezione futura, in quanto ha per oggetto non solo i segni e le indicazioni che già in precedenza o nella prassi corrente alla data di riferimento siano effettivamente utilizzati come denominazioni generiche o indicazioni descrittive, ma anche quelli che potrebbero essere impiegati in tal modo¹⁹⁶. Le conseguenze

marzo 2012 (Terza Sezione), casi «Multi Market Funds MMF» e «NAI – der Natur-Aktien-Index», cit., parr. 32 ss. Peraltro, non è affatto detto che un’abbreviazione (16PF, che allude ai 16 *personality factors*) costituisca un segno descrittivo, se essa si riferisce a uno specifico test sul quale uno studioso possedeva il *copyright*: Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «16PF», cit., parr. 31 ss.

¹⁹⁴ Questa conclusione è stata raggiunta nei confronti di un marchio asseritamente figurativo, ma caratterizzato da un grafismo così elementare da non produrre alcun allontanamento dall’elemento denominativo in sé considerato e comunque inidoneo ad imprimersi nella mente dei consumatori: v. Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «ReValue», cit., par. 36; 19 maggio 2010, caso «superleggera», cit., parr. 19 ss. e 32 ss. (in relazione all’impedimento dell’assenza di carattere distintivo che peraltro concerneva soprattutto gli aspetti semantici del segno). Dal canto suo Trib. UE 8 settembre 2010, causa T-64/09, Micro Shaping Ltd. c. UAMI, caso «>packaging», par. 34, ritiene che la valutazione di descrittività non vada condotta in modo diverso a seconda che i marchi siano figurativi o denominativi; e si limita a domandarsi se gli elementi ulteriori esibiti dal marchio (in quel caso: figurativo) rispetto al termine considerato, siano sufficienti a modificare la descrittività del segno, par. 42. Nel diritto interno Cass. 10 settembre 2003, n. 13215, Bottega c. UIBM, in *Giur. ann. dir. ind.* 4623, caso «Fragolino». In ogni caso, è pacifico che, in relazione alla valutazione di descrittività di una domanda o registrazione di marchio denominativo, non assume rilievo la configurazione con la quale esso è in concreto usato: Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Bettwin», cit., par. 39.

¹⁹⁵ Corte UE 10 luglio 2014 (Seconda Sezione), caso «ecoDoor», cit., parr. 20 e 24.

¹⁹⁶ La precisazione è importante; ed è stata introdotta dalla sentenza della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, caso «Doublemint», cit., parr. 32 s., scostandosi implicitamente – ma nettamente – dalla posizione assunta dalla stessa Corte con la sentenza 20 settembre 2001, caso «Baby Dry», cit.; e ricollegandosi alla presa di posizione già contenuta in Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., parr. 29 e 30.

In senso conforme Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., parr. 27 e 36 e 15 settembre 2005, caso «BiOLD», cit., par. 60; Trib. UE 16 ottobre 2014 (Ottava Sezione), caso «Graphene», cit., par. 20; 24 giugno 2014 (Settima Sezione), caso «the spirit of Cuba», cit., par. 23; 15 maggio 2014 (Sesta Sezione), caso «Yoghurt-Gums», cit., par. 15; 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «16PF», cit., parr. 44 ss.; 4 marzo 2010, caso «Sudoku Samurai Bingo», cit., par. 29; Trib. primo grado CE 9 luglio 2009, caso «Biomonitor», cit., par. 26; 17 giugno 2009, caso «PharmaResearch», cit., par. 39; 21 gennaio 2009, causa T-307/07, Hansgrohe AG c. UAMI, caso «Airshower», parr. 29 ss. e 43; 9 dicembre 2008, caso «Visible White», cit., par. 34; 15 ottobre 2008, causa

di questa presa di posizione sono evidenti sul piano probatorio: perché l'impedimento operi non occorre più mostrare che il segno sia usato effettivamente come denominazione generica o indicazione descrittiva, ma che possa attendibilmente essere usato come tale. Basta, quindi, che fra i vari significati possibili che il segno possiede, uno di essi possa indicare una caratteristica dei beni in questione¹⁹⁷. Insomma, l'imperativo di disponibilità si fa qui valere non solo retrospettivamente ma anche prospettivamente. Il carattere descrittivo del segno va determinato con riguardo ai beni per i quali è richiesta la protezione¹⁹⁸; ma esso opera anche se il carattere descrittivo sia riscontrabile solo per alcuni fra i beni designati nella domanda¹⁹⁹.

Tornando all'esame della relazione intercorrente fra i diversi impedimenti, va rilevato che i giudici comunitari affermano da lungo tempo anche che un segno che sia da considerarsi descrittivo alla luce della lett. c) è, perciò stesso, da considerarsi privo di carattere distintivo²⁰⁰. L'assunto si comprende sia da un punto di

T-230/06, Rewe Zentral AG c. UAMI, caso «Port Louis», par. 54; 17 settembre 2008, caso «Prahnhaus», cit., parr. 36 ss.; 10 settembre 2008, caso «BioGeneriX», cit., par. 31; 9 luglio 2008, caso «The Coffee Store», cit., par. 46; 20 novembre 2007, caso «TEK», cit., par. 88; 6 novembre 2007, caso «Vom Ursprung Her Vollkommen», cit., par. 28; 20 settembre 2007, caso «Pure Digital», cit., par. 32; 12 settembre 2007, caso «BASICS», cit., par. 24. L'effetto moltiplicativo dell'impedimento che può derivare dal principio è talora sorprendente: secondo Trib. UE 17 gennaio 2012 (Quarta Sezione), caso «Atrium», cit., par. 23, anche se non è per nulla detto che i materiali da costruzione per cui è chiesta la registrazione siano destinati alla costruzione di un atrio, l'espressione «Atrium» è considerarsi descrittiva in quanto non può escludersi che in futuro i materiali in questione possano essere impiegati a tal fine e quindi l'espressione possa designare una loro caratteristica.

¹⁹⁷ Corte UE 5 febbraio 2010 (ord.), caso «Patentconsult», cit., par. 37; Corte di Giustizia 5 febbraio 2004 (ord.), causa C-326/01 P., Telefon & Buch VerlgagsGmbH c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 1371 ss., caso «Universaltelefonbuch», parr. 31 s.; Trib. UE 16 dicembre 2010 (Seconda Sezione), caso «ilink», cit., parr. 28 ss. (che, nel ritenere che la «i» possa essere riferita ad internet, dà peso alla data in cui è avvenuto il deposito); Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, caso «Cannabis», cit., par. 37; 19 novembre 2009, causa T-399/08, Clearwire Corp. c. UAMI, caso «Clearwifi», parr. 20 e 38; 16 settembre 2009, caso «Built to Resist», cit., par. 33; 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 63; 9 luglio 2008, caso «The Coffee Store», cit., par. 41; 23 ottobre 2007, causa T-405/04, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Caipi», parr. 43 ss.; 17 ottobre 2007, caso «WinDVD Creator», cit., par. 45; 12 gennaio 2005, caso «Europremium», cit., par. 30; 12 gennaio 2005, cause riunite T-367/02 a 369/02, Wieland Werke AG c. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 47 ss., casi «SnTEM, SnPUR e SnMIX», par. 40; 20 luglio 2004, causa T-311/02, Vitaly Lissotschenko e J. Hentze c. UAMI, in *Racc.* 2004 II, 2957, caso «Limo» e 3 dicembre 2003, caso «TDI», cit., par. 36.

¹⁹⁸ Da determinarsi, ora, sulla base delle indicazioni fornite da Corte UE 19 giugno 2012 (Grande Sezione), causa C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks, caso «Chartered Institute of Patent Attorneys/IP translator», par. 61.

¹⁹⁹ Trib. primo grado CE 17 giugno 2009, caso «PharmaResearch», cit., par. 45 e 20 novembre 2007, caso «TEK», cit., par. 94. Non è peraltro inconsueto che un segno risulti descrittivo solo per alcune fra le classi per le quali è richiesta la registrazione; in questo caso – come mostra Trib. UE 6 dicembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Valores de Futuro», cit., par. 40 – l'analisi deve proseguire per le restanti classi, in particolare estendendosi all'esame della presenza del carattere distintivo. Per le necessarie precisazioni v. anche il § 25.1.

²⁰⁰ In questo senso Trib. UE 13 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Workflow Pilot», cit., par. 34; 6 dicembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Valores de Futuro», cit., par. 39; 28 giugno 2011

vista empirico sia da un punto di vista normativo. Sotto il primo profilo, è verosimile che in fatto i consumatori percepiscano un segno che costituisce denominazione generica di un'intera classe di beni, o ne indica una caratteristica comune, come riferito alla classe di beni nel suo complesso e non al sottoinsieme che proviene da un'impresa particolare. Dal punto di vista normativo la previsione di cui alla lett. *c*) si rivela come disposizione specializzata rispetto a quella di cui alla lett. *b*): la prima è improntata a uno specifico imperativo di disponibilità, la seconda a un più generico interesse del pubblico a che non siano tutelati come marchi segni privi di «carattere distintivo» e quindi inidonei a orientare le scelte degli acquirenti differenziando i beni in funzione della loro provenienza²⁰¹. E questa differenza di interessi generali si riflette sull'ambito di operatività rispettivo delle due previsioni: con riferimento a segni o indicazioni che siano suscettibili di essere apprezzati alla luce di entrambe le disposizioni, occorre prende atto di come la valutazione se il segno sia dotato o privo di «carattere distintivo» si riferisca all'*hic et nunc* del momento della registrazione, rispetto alla quale si tratta di valutare la percezione corrente del pubblico interessato; e come il giudizio di descrittività, improntato all'imperativo di disponibilità, viceversa guardi anche in avanti, al futuro, ulteriormente precludendo la registrazione di segni e indicazioni che possano anche in un tempo successivo alla data del deposito «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 di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio»²⁰².

(Seconda Sezione), caso «ReValue», cit., par. 81; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Built to Resist», cit., par. 38; 13 novembre 2008, caso «EasyCover», cit., par. 73; 24 settembre 2008, caso «I.T.@Manpower», cit., par. 33; 9 luglio 2008, caso «The Coffee Store», cit., par. 49; 10 giugno 2008, caso «Blue Soft», cit., par. 31; 2 aprile 2008, causa T-181/07, Eurocopter SAS c. UAMI, caso «Steadycontrol», par. 56; 12 dicembre 2007, causa T-117/06, DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH c. UAMI, caso «suchen.de», par. 38; 6 novembre 2007, caso «Vom Ursprung Her Vollkommen», cit., par. 43; 23 ottobre 2007, caso «Caipi», cit., parr. 69 s.; 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit., parr. 39 e 59; 6 marzo 2007, causa T-230/05, Golf USA c. UAMI, caso «Golf USA», par. 45; 10 ottobre 2006, causa T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG c. UAMI, in *Racc.* 2006, II, 4039 ss., caso «map&guide», par. 51; 16 marzo 2006, caso «Weiße Seiten», cit., par. 111 e 8 settembre 2005, casi «DigiFilmMaker» e «DigiFilm», cit., par. 44. In precedenza v. le due sentenze della Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., par. 85 e caso «Biomild», cit., par. 19 nonché Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, causa T-289/02, Telepharmacy Solutions Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2004, 2852 ss., caso «Telepharmacy Solutions», par. 24; 8 luglio 2004, causa T-270/02, MPL Finanzdienstleistungen AG c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 2837, caso «bestpartner», par. 25 e 20 marzo 2002, caso «TRUCKCARD», cit., par. 56 ove ulteriori richiami.

²⁰¹ V. già *supra*, § 22 *B*); e cfr. Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., parr. 27 e 36 e 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 60. Sull'evoluzione attestata al riguardo in relazione ai segni tridimensionali e comprovata dal passaggio fra la posizione assunta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 48 e quella raggiunta con la sentenza del 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 69 ss., v. *infra*, § 29.

²⁰² In questo senso Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 36 e 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 62. Nello stesso senso Trib. UE 10 febbraio 2010, caso «Homezone», cit., par. 41, secondo cui il riferimento a caratteristiche di servizi di telefonia mobile a ta-

L'applicazione della lett. *c*) delle disposizioni ora richiamate sembra a prima vista presupporre che i segni soggetti all'impedimento corrispondente abbiano un qualche significato da trasmettere. Può sembrare arduo ragionare in termini di descrittività senza che si abbia una locuzione o quantomeno una raffigurazione cui sia ascrivibile un qualche significato o, come anche si dice, un contenuto semantico più o meno preciso²⁰³. Tuttavia, si è talora ipotizzato che anche una forma tridimensionale, che pur non parrebbe di per sé portatrice di significato, possa «designare *la specie*, *la qualità*, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione di servizio, o *altre caratteristiche del prodotto o servizio*»²⁰⁴. Ciò avverrebbe in particolare quando la forma tridimensionale di cui si chiede la registrazione come marchio si identifichi essenzialmente con la configurazione o l'idea che il consumatore medio si fa del prodotto medesimo – con l'archetipo o l'idealtipo del bene, si potrebbe dire –, nel qual caso il segno si ridurrebbe alla rappresentazione della descrizione grafica del prodotto²⁰⁵.

Sotto altro profilo, non sempre è agevole determinare se un dato segno sia descrittivo, nel senso appena indicato, oppure solo «privo di carattere distintivo»²⁰⁶. Così, con riferimento al segno «Fußball Weltmeisterschaft 2006», che allude ai campionati del mondo di pallone del 2006 tenutisi in Germania, ci si è potuti domandare se esso abbia carattere descrittivo solo per le classi direttamente collegate con l'evento – l'organizzazione di spettacoli sportivi; i palloni e l'abbigliamento calcistico – oppure anche con tutti i beni e servizi offerti dagli sponsor uf-

riffazione ridotta basato su alcuni esempi già presenti sul mercato non sarebbe idoneo ad avvalorare l'argomentazione relativa alla descrittività del termine considerato. V. anche Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Intelligent Voltage Guard», cit., par. 45.

²⁰³ Che si possano dare segni figurativi, costituiti di immagini o disegni, dotati di specifica capacità espressiva e descrittivi dei prodotti non si dubita: v. Corte di Giustizia 4 ottobre 2007, causa C-311/05 P., Naipes Heraclio Fournier c. UAMI, casi «Naipes Heraclio Fournier», par. 45, che conferma Trib. primo grado CE 11 maggio 2005, cause T-160/02 a 162/02, Naipes Heraclio Fournier SA c. UAMI e France Cartes SAS, in *Racc.* 2005, II, 1643 ss., casi «Naipes Heraclio Fournier», parr. 27 ss. In questo senso v. anche A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 899.

²⁰⁴ Corsivi aggiunti.

²⁰⁵ Più precisamente, è stato ammesso – almeno ipoteticamente – che anche segni tridimensionali possono essere descrittivi ai sensi della previsione della lett. *c*) in quanto servano a designare caratteristiche dei beni a partire dalle sentenze della Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Wijnward e Rado», cit., parr. 68 ss. e 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., par. 42. Per un'argomentazione completa vedi i parr. 66 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 6 novembre 2003 nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., e nei parr. 20 s. delle Conclusioni dello stesso Avvocato generale del 16 marzo 2004 nel procedimento deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tasca-bili», cit., parr. 19 ss. In argomento v. *amplius*, § 29.2.

²⁰⁶ E v. la sentenza del Trib. primo grado CE 12 gennaio 2005, caso «Europremium», cit., parr. 40 ss. che conferma che per un termine autoelogiativo come «premium» l'indagine va condotta alla luce della lett. *b*) e non della lett. *c*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. Per un'applicazione Trib. UE 25 aprile 2013 (Sesta Sezione), caso «Eco Pro», cit., par. 27.

ficiali dell'evento medesimo. La giurisprudenza ha concluso per la prima alternativa, ritenendo che per i beni citati per ultimi operasse invece l'impedimento attinente alla mancanza di «carattere distintivo»²⁰⁷.

Ora, a prescindere dall'esattezza di questa valutazione²⁰⁸, di non poco rilievo per le sorti dei c.d. *Eventmarken*, va comunque sottolineato che nel contesto normativo appena tracciato l'insieme designato dalla lett. *b*) è, in armonia con la collocazione reciproca delle due previsioni, destinato ad abbracciare un ambito più vasto di quello ricompreso nella lett. *c*). Questa maggior estensione dipende da diversi fattori. Si tenga presente che candidate a essere considerate «privi di carattere distintivo» sono categorie di segni, come gli slogan, le lettere, le cifre e i colori che spesso non si prestano a essere valutati dal punto di vista della loro descrittività, come di regola avviene per i segni denominativi, figurativi e misti e talora anche per le forme tridimensionali, e che pure, in relazione a certe classi di beni, si rivelano spesso in concreto inidonei a svolgere una funzione distintiva e quindi a consentire al pubblico di ripetere le scelte in caso di esperienza di acquisto favorevole ed evitarle in caso di esperienza negativa.

Passiamo dunque a considerare queste categorie ulteriori di segni per cui può manifestarsi il difetto di carattere distintivo.

23.2.2. *Categorie di segni «privi di carattere distintivo»*. I segni che in concreto possono risultare «privi di carattere distintivo» rispetto ai beni che essi sono chiamati a contraddistinguere appartengono a svariate categorie: la forma o i colori del prodotto, gli slogan e le espressioni autolaudative, le lettere o i numeri e anche i nomi anagrafici più diffusi²⁰⁹. Esaminiamo partitamente le diverse ipotesi.

(i) *Le forme tridimensionali*. Anche se alla «forma dei prodotti e del loro confezionamento» fanno espresso riferimento le previsioni che contengono la definizione dei segni registrabili come marchi²¹⁰, può accadere che, sul piano dell'idoneità in concreto a svolgere la funzione distintiva, risulti più difficile stabilire l'esistenza di un carattere distintivo nel caso di forme tridimensionali di quanto non avvenga per altre categorie di segni. La giurisprudenza comunitaria tiene fermo l'assioma secondo cui in linea di principio i criteri di valutazione del carattere distintivo sono i medesimi per le varie categorie di segni²¹¹; tuttavia essa ri-

²⁰⁷ Sentenza del Bundesgerichtshof 27 aprile 2006, I ZB 96/05, in 38 *IIC* 2007, 867 ss., caso «Fussball WM 2006». Sui c.d. *Eventmarken* v. anche per un accenno § 122.3.

²⁰⁸ Della quale si potrebbe dubitare, atteso che il segno contiene un riferimento diretto (se non a certe tipologie di beni) ai beni caratterizzati dall'essere collegati a quella specifica manifestazione (in quanto offerti dagli sponsor ufficiali della medesima).

²⁰⁹ Ma si potrebbero aggiungere anche altre entità, come ad es. suoni e profumi, se e in quanto esse superino – si intende – l'impedimento «preliminare» discusso ai paragrafi precedenti.

²¹⁰ Artt. 4 r.m.c. e 2 direttiva e art. 7 c.p.i. V. *supra*, § 20 *A*).

²¹¹ Quest'affermazione è ricorrente: con riguardo alla forma di prodotti (o della confezione dei prodotti che, come i liquidi, si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto – o alla rappresentazione bidimensionale della forma medesima, che di regola è a essa equiparata –) v. Corte UE 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., par. 51 (ove a parr. 54 ss. una enunciazione dei limiti entro i quali la regola vale anche per le parti di

prodotti); 13 settembre 2011 (Sesta Sezione)(ord.), causa C-546/10 P., Hans-Peter Wilfer c. UAMI, caso «testa di chitarra», par. 53; 6 settembre 2012 (Ottava Sezione), causa C-96/11 P., August Stork KG c. UAMI, caso «topo di cioccolato», par. 33; 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), cause C-344/10 P e 345/10 P, Freixenet SA c. UAMI, caso «bottiglie smerigliate bianca e nera», par. 45; Corte di Giustizia 27 giugno 2008 (ord.), causa C-497/07 P, Philip Morris Products SA c. UAMI, caso «imballaggi di sigarette», par. 25; 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P., Develey HoldingGmbH & Co. Beteiligungs KG c. UAMI, caso «forma di una bottiglia di plastica», in *Racc.* 2007, I, 9375 ss., par. 80; 4 ottobre 2007, causa C-144/07 P, Henkel GgaA c. UAMI, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», in *Racc.* 2007, I, 8109 ss., par. 36; 22 giugno 2006, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., parr. 27 ss.; 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», cit., parr. 29 ss.; 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detersivi liquidi per lana)», cit., parr. 52 s.; 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 42 e 48 e 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 48 nonché Trib. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-440/13, Zaclad Wyribów Cukierniczyc «Millano» Krzysztof Kotas c. UAMI, caso «forma di una scatola di cioccolatini», par. 18; 25 settembre 2014 (Settima Sezione), causa T-474/12, Giorgio Giorgis c. UAMI e Comigel SAS, caso «forma di coppe imballate», par. 19; 16 luglio 2014 (Sesta Sezione), causa T-66/13, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «forma di bottiglia», par. 36; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), causa T-409/10, Bottega Veneta International Sàrl c. UAMI, caso «forma di borsa», par. 47; 19 settembre 2012 (Terza Sezione), causa T-31/11, V. Fraas GmbH c. UAMI, caso «quadrettato in rosa, violetto, beige e grigioscuro», par. 40; 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), causa T-237/10, Louis Vuitton Malletier c. UAMI e Friis Group International ApS, in *Racc.* 2011, I, 741 ss., caso «fibbia di chiusura», par. 18 (ove ai parr. 23 ss. la precisazione che la valutazione va anche riferita ai particolari dei prodotti); 6 luglio 2011 (Terza Sezione), causa T-235/10, Timehouse GmbH c. UAMI, caso «orologio con bordo dentellato», par. 19; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-13/09, August Stork KG c. UAMI, caso «topo di cioccolato», par. 17; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-395/08, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG c. UAMI, caso «coniglietto di cioccolato», par. 21; 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), cause T-253/09 e 254/09, Wilo SE c. UAMI, caso «abitacolo sfaccettato», par. 19; 8 settembre 2010, caso «testa di chitarra», cit., par. 36; 27 aprile 2010, causa T-110/08, Freixenet, SA c. UAMI, caso «bottiglia smerigliata nera», par. 64; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-391/07, Alfons Alber c. UAMI, caso «pinze», par. 46; 8 luglio 2009, causa T-28/08, Marsi, Inc., c. UAMI e Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, caso «Mars», par. 27; 11 giugno 2009, causa T-78/08, Fides Baldesberger c. UAMI, caso «forma di pinzetta», par. 23; 5 maggio 2009, causa T-104/08, ars Parfum Creation and Consulting GmbH c. UAMI, caso «forma di un erogatore», par. 35; 5 maggio 2009, causa T-449/07, Thomas Rotter c. UAMI, caso «forma di un assemblaggio di salcicce», par. 20; 10 marzo 2009, causa T-8/08, G.M. Piccoli s.r.l. c. UAMI, caso «forma di una conchiglia», par. 18; 17 dicembre 2008, T-351/07, Somm s.r.l. c. UAMI, caso «copertura ombreggiante», par. 21; 21 ottobre 2008, caso «forma di sacco», cit., parr. 20 e 22; 10 ottobre 2008, cause T-387/06 a 390/06, Inter-Ikea Systems BV c. UAMI, caso «forme di pallet», par. 29; 15 novembre 2007, causa T-71/06, Enercon GmbH c. UAMI, caso «forma di gondola», par. 20; 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., par. 36; 12 settembre 2007, caso «forma di testa di microfono», cit., parr. 41 ss.; 12 settembre 2007, caso «imballaggi di sigarette», cit., par. 26 (con riguardo a pacchetti di sigarette); 15 dicembre 2005, causa T-262/04, BIC SA c. UAMI, caso «forma di accendino», parr. 25 ss. e 19 settembre 2001, causa T-118/00, caso «pasticche colorate quadrate bianche e verdi», cit., parr. 55 ss.

Ma l'assunto è confermato anche per le altre categorie di segni [ad es. con riguardo ai nomi analgrafici v. Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «Nichols», cit., par. 24; con riguardo ai disegni sulla superficie di un prodotto in vetro v. Corte UE 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «bottiglie smerigliate bianca e nera», cit., par. 45; Corte di Giustizia 28 giugno 2004 (ord.), caso «Glaverbel/vetro opaco», cit., parr. 21 ss. e Trib. primo grado CE 9 ottobre 2002, caso «Glaverbel/vetro opaco», cit., parr. 23 ss.; con riguardo agli slogan v. Corte di Giustizia del 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., par. 34; con riguardo alle singole lettere dell'alfabeto, anche se prive di un grafismo particolare, v. Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, caso «I», cit., 48] e di

pete anche che la percezione del pubblico non è necessariamente la stessa quando il consumatore consideri la forma tridimensionale di un prodotto o della sua confezione rispetto al caso in cui si trovi al cospetto di un marchio denominativo o figurativo ben separato dai beni che esso contraddistingue.

Invero, mentre il pubblico è abituato a percepire istantaneamente un segno denominativo o figurativo come marchio che svolge una funzione distintiva dei beni, di regola il consumatore non è invece avvezzo ad identificare la provenienza dei beni sulla base della loro forma²¹², o, più in generale, apparenza esteriore²¹³, salvo che la stessa presenti caratteristiche sufficienti da richiamare l'attenzione del pubblico²¹⁴ e correttamente si discosti in maniera significativa

norma costituisce la premessa maggiore di un ragionamento che completa l'affermazione di principio, unitaria per tutte le categorie di segni, con la constatazione che le applicazioni del principio medesimo variano però notevolmente da categoria a categoria in funzione della percezione del pubblico. In argomento v. A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmackmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, cit., 733 ss.

²¹² Corte UE 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «bottiglie smerigliate bianca e nera», cit., par. 46; 13 settembre 2011 (Sesta Sezione) (ord.), caso «testa di chitarra», cit., par. 53; Corte di Giustizia 4 ottobre 2007, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», cit., par. 37; 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 28 e 46; 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 38 e 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 48 s.; Trib. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), caso «forma di una scatola di cioccolatini», cit., par. 19; 25 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «forma di coppe imballate», cit., par. 19; 16 luglio 2014 (Sesta Sezione), caso «forma di bottiglia», cit., par. 37; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), caso «forma di borsa», cit., par. 48; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «orologio con bordo dentellato», cit., par. 20; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «topo di cioccolato», cit., par. 17; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «coniglietto di cioccolato», cit., par. 21; 27 aprile 2010, caso «bottiglia smerigliata nera», cit., par. 64; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «pinze», cit., par. 47; 5 maggio 2009, caso «forma di un erogatore», cit., par. 36; 5 maggio 2009, caso «forma di un assemblaggio di salcicce», cit., par. 21; 10 marzo 2009, caso «forma di una conchiglia», cit., par. 19; 17 dicembre 2008, caso «copertura ombreggiante», cit., par. 22; 31 maggio 2006, causa T-15/05, Wim de Waele c. UAMI, caso «forma di salsiccia», parr. 32 ss.; 17 gennaio 2006, causa T-398/04, Henkel KGA c. UAMI, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», parr. 27 ss. e 30 novembre 2005, causa T-12/04, "Almdudler-Limonade" A.&S. Klein c. UAMI, caso «forma di bottiglia di limonata», parr. 29 ss. Lo stesso vale per una superficie (nella specie: goffrata) di un prodotto: Trib. primo grado CE 17 gennaio 2007, causa T-283/04, Georgia-Pacific Sàrl c. UAMI, caso «motivo goffrato», parr. 42 ss.

Nella giurisprudenza nazionale, e con molta chiarezza, Trib. Milano 20 novembre 2012 (ord.), Giorgio Giorgis e Trademark s.r.l. c. Indian s.r.l., in *Riv. dir. ind.* 2014, II, 54 ss., con nota di D. CAPRA, *Tre pronunce milanesi in tema di tutela della forma*, caso «contentitori per gelati».

²¹³ Trib. UE 13 giugno 2014 (Seconda Sezione), causa T-85/13, K-Swizz Inc. c. UAMI e Künzli Swiss Schuh AG, caso «strisce parallele di una scarpa», par. 16.

²¹⁴ In questo senso Trib. UE 13 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «strisce parallele di una scarpa», cit., par. 16; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), caso «forma di borsa», cit., par. 62; 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), causa T-25/11, Germans Boada SA c. UAMI, caso «carrellino manuale», par. 40; Trib. primo grado CE 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., par. 42; 12 settembre 2007, caso «forma di testa di microfono», cit., par. 47; 24 novembre 2004, causa T-393/02, Henkel KgaA c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 4115 ss., caso «forma di un flacone bianco e trasparente», parr. 34 e 40; 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 5207 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4617 e in *Foro it.* 2004, IV, 131 ss., caso «bottiglia trasparente Perrier», par. 41.

dalla norma attestata nel settore di riferimento ²¹⁵. In particolare, è di regola da escludersi il carattere distintivo delle forme semplici assolutamente

²¹⁵ Corte UE 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., par. 52; 24 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa C-98/11 P., Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG c. UAMI, caso «coniglietto di cioccolato», par. 42; 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «bottiglie smerigliate bianca e nera», cit., par. 47; 13 settembre 2011 (Sesta Sezione)(ord.), caso «testa di chitarra», cit., par. 54; Corte di Giustizia 27 giugno 2008 (ord.), caso «imballaggi di sigarette», cit., par. 40; 25 ottobre 2007, caso «forma di una bottiglia di plastica», cit., par. 81; 4 ottobre 2007, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», cit., par. 37; 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 31 ss. ove anche la precisazione che il settore di riferimento può, a seconda dei casi, essere più o meno vasto (nella specie sono state considerate le bevande nel loro complesso, e non i soli succhi di frutta); 29 aprile 2004, caso «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 39; 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», cit., par. 31 e 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., par. 49; Trib. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), caso «forma di una scatola di cioccolatini», cit., par. 20; 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG c. UAMI e Seven Towns Ltd., caso «cubo a griglia», par. 101; 25 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «forma di coppe imballate», cit., par. 20; 16 luglio 2014 (Sesta Sezione), caso «forma di bottiglia», cit., par. 39; 28 maggio 2013 (Prima Sezione), Voss of Norway ASA c. UAMI e Nordic Spirit AB, caso «forma di bottiglia cilindrica», cit., parr. 51 ss. (che fa un'applicazione forse discutibile del principio, ritenendo che la forma perfettamente cilindrica di una bottiglia non si discosti significativamente dalla forma usuale delle altre bottiglie, perché anche queste avrebbero una parte cilindrica; l'unicità della forma perfettamente cilindrica non sarebbe sotto questo profilo decisiva); 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), caso «forma di borsa», cit., par. 59; 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «carrellino manuale», cit., par. 49; 18 gennaio 2013 (Ottava Sezione), causa T-137/12, Fun Factory GmbH c. UAMI, caso «vibratore», par. 32; 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., parr. 19 e 60 ss.; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «orologio con bordo dentellato», cit., par. 35; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «topo di cioccolato», cit., par. 44; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-346/08, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG c. UAMI, caso «renna di cioccolato», par. 29 (ove la condivisibile precisazione che la forma del prodotto che raffiguri un animale, nella specie una renna, ben può essere semplificata e discostarsi dalla forma abituale dell'animale reale, senza che ciò implichì che essa si discosti anche dal modo in cui il prodotto è abitualmente presentato sul mercato); 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «coniglietto di cioccolato», cit., par. 22; 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «abitacolo sfaccettato», cit., par. 21; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit. par. 27; 5 maggio 2009, caso «forma di un assemblaggio di salcicce», cit., par. 30; 21 ottobre 2008, caso «forma di sacco», cit., parr. 21 s.; 10 settembre 2008, caso «filtro parzialmente colorato», cit., par. 22; 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., parr. 38 ss.; 12 settembre 2007, caso «forma di testa di microfono», cit., par. 56, che si riferisce alla «norma o abitudini del mercato»; 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 44; 17 gennaio 2007, caso «motivo gaufré», cit., par. 44; 31 maggio 2006, caso «forma di salsiccia», cit., par. 38; 15 marzo 2006, causa T-129/04, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. UAMI, in *Racc.* 2006, I, 811 ss., caso «forma di bottiglia», parr. 50 ss.

Nella giurisprudenza nazionale Trib. Milano 20 novembre 2012, caso «contenitori per gelati», cit. Lo standard impiegato in relazione alle forme tridimensionali è manifestamente più esigente di quello applicato per la valutazione del carattere distintivo (ma non della descrittività: v. *supra*, § 23.2.1 e *infra*, § 25.3) dei segni denominativi e convenzionali: v. § 23.2.3. Se la forma è elemento di un marchio complesso, il difetto di carattere distintivo della componente tridimensionale non è rimediata dall'aggiunta di un segno denominativo («fun») a sua volta privo di carattere distintivo in quanto descrittivo: Trib. UE 18 gennaio 2013 (Ottava Sezione), caso «vibratore», cit., par. 36. In argomento v. A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, cit., 733 ss.

elementari, sia nella loro configurazione tridimensionale sia nella loro rappresentazione bidimensionale²¹⁶, come il cerchio, il rettangolo, il quadrato, il parallelogrammo e il pentagono²¹⁷, ma anche un fiore costituito da quattro petali bombati²¹⁸; e questa constatazione costituisce fatto notorio che non richiede una prova particolare²¹⁹. D’altro canto, per superare l’impedimento corrispondente non basta neppure che la forma sia nuova e originale²²⁰.

Da questo punto di vista si ritiene comunemente che lo standard impiegato in relazione all’impedimento alla registrazione come marchio, costituito dal suo “carattere distintivo” sia più elevato del corrispondente requisito di accesso del “carattere individuale”, che vale per il modello o disegno²²¹. Questa graduazione dipende dal punto di vista prescelto per le due rispettive valutazioni: per il marchio il riferimento è al consumatore finale del bene destinato a essere contraddistinto, per il modello o disegno è l’“utilizzatore informato”²²². Ora, come ha sottolineato la giurisprudenza formatasi in materia, la nozione di “utilizzatore informato” fa riferimento a una figura intermedia fra il semplice consumatore e la persona esperta del ramo²²³; con la conseguenza che l’utilizzatore informato di regola av-

²¹⁶ Sul punto v. in particolare Trib. UE 11 aprile 2014 (Prima Sezione), causa T-209/13, Olive Line International SL c. UAMI, caso «Olive Line», par. 23; 13 aprile 2011 (Settima Sezione), causa T-202/09, Deichmann SE c. UAMI, caso «angolo tratteggiato», par. 41.

²¹⁷ Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-159/10, Société Air France c. UAMI, caso «forma di parallelogrammo», part. 21 ss.; 9 dicembre 2010 (Sesta Sezione), causa T-329/09, Fédération internationale des logos c. UAMI, caso «forma convessa verde», par. 20 e Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-139/08, The Smiley Company SPRL c. UAMI, caso «Smiley», *Racc.* 2009, II, 2597 ss., par. 26; 12 settembre 2007, caso «pentagono», cit., parr. 22 ss. Nella giurisprudenza nazionale Trib. Genova 16 luglio 2010, Aicon s.p.a. c. Rodman Polyships, Ital Projects e Fulvio De Simoni, caso «oblò», che esclude la tutelabilità come marchio tridimensionale di un cerchio con rettangolo interno, attribuendo rilievo peraltro al fatto che esso fosse stato depositato senza indicazione di una particolare “posizione” all’interno del prodotto di riferimento (uno yacht). Sulla qualificazione dei “marchi di posizione”, i quali avrebbero affinità con i marchi figurativi e tridimensionali “in quanto hanno per oggetto l’applicazione di elementi figurativi e tridimensionali alla superficie di un prodotto”, cfr. Trib. UE 26 febbraio 2014 (Sesta Sezione), caso «arco di circonferenza giallo», cit., par. 14, che però conclude che la classificazione sarebbe del tutto irrilevante ai fini della verifica della presenza del carattere distintivo, par. 15. Nello stesso senso Trib. UE 14 marzo 2014 (Quarta Sezione), causa T-131/13, Lardini s.r.l. c. UAMI, caso «fiore sul bavero», par. 13 e 15 giugno 2010, caso «colorazione arancione della punta di un calzino», cit., par. 19. Sulla possibilità di chiedere tutela della forma come marchio “di posizione”, v. Trib. UE 19 aprile 2013 (Prima Sezione), causa T-347/10, Adelholzer Alpenquelle GmbH c. UAMI, caso «forma di bottiglia con raffigurazione a rilievo di cima di montagna», par. 42. In argomento G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 97, nota 70.

²¹⁸ Trib. UE 14 marzo 2014 (Quarta Sezione), caso «fiore sul bavero», cit., parr. 19 ss.

²¹⁹ Trib. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), caso «forma di una scatola di cioccolatini», cit., par. 25.

²²⁰ Trib. UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., par. 66; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «orologio con bordo dentellato», cit., par. 22; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «topo di cioccolato», cit., par. 19.

²²¹ Art. 6 del reg. n. 6/2002, regolamento sui disegni e modelli immunitari (r.d.c.).

²²² Art. 6 r.d.c.

²²³ Trib. UE 13 novembre 2012 (Seconda Sezione), casi «radiatori per riscaldamento», cit., par. 36.

verte differenze che invece sfuggono al consumatore per così dire generico. L'ultimo passaggio di questo – non semplice – ragionamento porta per l'appunto a una conclusione largamente condivisa: per soddisfare il requisito del carattere distintivo richiesto ai fini della valida registrazione come marchio è necessario un grado di differenziazione della forma (tridimensionale o bidimensionale) maggiore del “carattere individuale” richiesto dal diritto dei modelli o disegni²²⁴.

Se almeno un aspetto della forma è dotato di carattere distintivo, è possibile che il richiedente si impegni con un'apposita dichiarazione a non invocare diritti esclusivi sull'altro elemento (o sugli altri elementi) che di carattere distintivo siano invece privi²²⁵.

(ii) *I colori*. Anche per i colori la giurisprudenza comunitaria fa valere che la percezione del pubblico non è necessariamente la stessa quando il consumatore si trovi di fronte al colore di un prodotto rispetto al caso in cui venga a contatto con un marchio denominativo e figurativo²²⁶. I consumatori normalmente non traggono alcuna inferenza sull'origine dei beni a partire dal colore del prodotto o della confezione. Infatti, nella pratica commerciale corrente, il colore spesso vale a suscitare associazioni e sentimenti e quindi è ampiamente usato per il suo *appeal* nella pubblicità e nella commercializzazione dei beni²²⁷; talora assume anche una

²²⁴ In questo senso v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012⁷, cit., 67 ss., secondo cui lo standard impiegato per accertare il carattere individuale fa riferimento alla percezione di un «utilizzatore informato» che “sembra figura capace di cogliere differenze che al consumatore medio sfuggono”; e può essere legittimo trarne l'inferenza che in questo modo viene attributo “carattere individuale” anche a forme “che il consumatore medio riterrebbe usuali” (*ivi*, 69). Una volta che il marchio di forma sia stato registrato, però, esso è assistito dalla presunzione di validità anche nel conflitto con un disegno successivo; e quindi il difetto di carattere distintivo del marchio anteriore non può essere fatto valere dal titolare del disegno successivo se non agendo per l'annullamento del marchio anteriore o comunque dimostrando che questo non si discosta sensibilmente da altri disegni anteriori: Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso «dispositivo di pulitura», parr. 40 ss. e 57 ss. Superato questo ostacolo, il titolare del marchio anteriore è tenuto a dimostrare un rischio di confusione alla stregua del livello di attenzione del pubblico di riferimento, parr. 44 ss. e quindi alla luce di uno standard meno esigente, dal punto di vista di chi attacca la validità del disegno, di quello che gli incomberebbe se facesse valere il difetto di carattere individuale.

²²⁵ La possibilità che l'Ufficio richieda “come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione” – c.d. *disclaimer* – “in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti su tale elemento”, privo di carattere distintivo, è prevista dall'art. 37, par. 2, r.m.c. Pare che l'Ufficio sia riluttante a valersi di questa facoltà (stando alle Conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi del 26 gennaio 2010, causa C-48/09 P., Lego Juris c. UAMI e Mega Brands, in *Racc.* 2010, I, 8403 ss., caso «Mattoncino Lego rosso», par. 73; nello stesso senso, ma in relazione agli stemmi ed emblemi di Stato, v. il rilievo secondo cui l'Ufficio “non fa uso di tale potere giacché riconosce il principio secondo cui i segni che presentano numerose componenti non possono reclamare protezione di uno solo”, come ricordato al par. 89 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer del 12 maggio 2009, casi «foglia d'acero», *citt.*). Per un'applicazione v. però Trib. UE 19 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «forma di bottiglia con raffigurazione a rilievo di cima di montagna», cit., par. 24.

²²⁶ Così, quasi letteralmente, Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., par. 65. V. anche Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «tabellina di colori», cit., par. 44. Per una ricognizione attenta ed estesa alle decisioni dello UAMI v. F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio*, cit., 267 ss.

²²⁷ Così Corte di Giustizia 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., parr. 37 s.; 6

valenza decorativa e ornamentale o anche funzionale²²⁸; correlativamente esso normalmente non trasmette un'informazione precisa e specifica relativa all'identità del soggetto responsabile dell'immissione del mercato dei beni in questione²²⁹. È questa la ragione per cui, anche nei casi in cui sia stata positivamente risolta la questione «preliminare» dell'attitudine in astratto del colore alla registrazione come marchio²³⁰, e quindi ci si muova sul piano successivo dell'accertamento in concreto del «carattere distintivo», si ritiene che «nel caso di un colore in quanto tale, l'esistenza di un carattere distintivo prima di qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi solo in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero di prodotti per i quali viene richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato e il mercato pertinente sia molto specifico»²³¹.

(iii) *Gli slogan e le espressioni autolaudative.* Un discorso non diverso, almeno nelle premesse, vale per gli slogan²³². Può accadere che quando il consumatore medio si imbatte in essi non intenda le espressioni corrispondenti come «indicazione dell'origine commerciale del prodotto che permetta di distinguerlo da altri prodotti della medesima classe, ma di diversa origine. Ciò in particolare se lo slogan in questione è elogiativo di qualità normalmente associate a tutti i prodotti o servizi della medesima classe»²³³; e lo stesso vale per le indicazioni autoelogiative (od autolaudative) dotate di valenza promozionale²³⁴.

maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., parr. 40-41; Trib. UE 13 settembre 2010, caso «tonalità di arancione», cit., par. 31.

²²⁸ È frequentemente attestato che i consumatori attribuiscono un significato funzionale al colore, che può essere ad esempio inteso come indicativo della presenza di un certo principio attivo all'interno di tavolette di detersivo: in questo senso v. ad es. Trib. UE 12 novembre 2010 (Ottava Sezione), caso «combinazione perpendicolare di grigio e rosso», cit., par. 34; Trib. primo grado CE 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 68 e 17 gennaio 2006, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», cit., parr. 33 e 38.

²²⁹ Per quest'ultima inferenza v. Trib. UE 12 novembre 2010 (Ottava Sezione), caso «combinazione perpendicolare di grigio e rosso», cit., par. 26; 13 settembre 2010, caso «tonalità di arancione», cit., par. 31; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «tabellina di colori», cit., par. 35; 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 68 ove conformi richiami.

²³⁰ Sulla quale ci si è soffermati al § 20.

²³¹ Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., parr. 66-67; nello stesso senso Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, caso «KWS Saat (tonalità di arancione)», cit., par. 79, secondo la quale è influente nella valutazione la circostanza che il colore sia inusuale, parr. 43 e 44; Trib. UE 9 dicembre 2010 (Sesta Sezione), caso «forma convessa verde», cit., par. 24 e 9 dicembre 2010 (Sesta Sezione), causa T-329/09, Fédération internationale des logis c. UAMI, caso «tonalità di marrone», par. 25; 12 novembre 2010 (Ottava Sezione), caso «combinazione perpendicolare di grigio e rosso», cit., par. 18.

²³² Sulla nozione di slogan v. Trib. UE 7 settembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-542/09, Meredith Corp. c. UAMI, caso «Better Homes and Gardens», par. 26.

²³³ Così il par. 36 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro nella procedura sfociata nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit. L'affermazione è ricorrente: v. ad es. il par. 41 della sentenza del Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit.

²³⁴ V. Trib. UE 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «Passion for better food», cit., par. 27;

Quindi, fermo restando che i criteri di valutazione del carattere distintivo di un segno sono i medesimi per le varie categorie di marchi²³⁵, può anche in questo caso risultare che le aspettative del pubblico siano diverse quando si trovi al cospetto di uno slogan²³⁶. In questi casi, per la verità, il parametro impiegato per verificare la presenza del «carattere distintivo» è in qualche misura particolare²³⁷. Negli slogan non manca un significato suscettibile di essere trasmesso; quindi, nel valutare se in concreto lo slogan o la locuzione autoelogiativa posseggano «carattere distintivo»²³⁸, occorre accettare se il messaggio da essi veicolato svolga, ac-

15 dicembre 2009, causa T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH c. UAMI, caso «Best Buy II», parr. 16 ss.; Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «Mehr für Ihr Geld», par. 25; 3 luglio 2003, caso «Best Buy», cit., par. 21 e 9 ottobre 2002, causa T-360/00, Dart Industries Inc. c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.* 4472, caso «UltraPlus», parr. 45 ss. Viceversa Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «bestpartner», cit., parr. 23 ss. e 26 ss., si è soffermato sul carattere descrittivo dei due termini che componevano il segno e sulla mancanza di un carattere distintivo minimo della loro combinazione, e non sul loro carattere autoelogiativo. Ha attribuito valenza promozionale e attrattiva a un punto esclamativo Trib. primo grado CE 30 settembre 2009, causa T-75/08, Joopi GmbH c. UAMI, caso «punto esclamativo», par. 27.

Nel diritto comunitario – e nel diritto nazionale comunitariamente armonizzato – la registrabilità di segni come «de luxe», «standard», «extra-lusso» e «premium», che nella nostra tradizione è sempre stata esaminata alla stregua dell’impedimento concernente i «segni divenuti di uso comune» [v. A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 895 ss., 900; in giurisprudenza Trib. Milano 16 gennaio 2008 (ord.), Luigi Lavazza s.p.a., Saeco International Group s.p.a. c. Commercialunione Prima s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5259, caso «A Modo Mio»], è visualizzata dal punto di vista della verifica del carattere distintivo dell’espressione (v. ad es. Trib. UE 17 gennaio 2013 (Settima Sezione), cause T-582/11 e T-583/11, Solar Fabrik AG c. UAMI, casi «Premium XL e L» e Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-396/07, France Telecom c. UAMI, caso «unique»); questa classificazione profila quindi una questione attinente ai rapporti fra le lett. lett. b) e d) del par. 1 dell’art. 3 direttiva e dell’art. 7 r.m.c. su cui si dovrà ritornare *infra*, al § 23.4.

²³⁵ Riaffermato da Corte UE 12 luglio 2012 (Quinta Sezione), caso «Wir machen das besondere einfach», cit., par. 25; da Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-484/13, Lumene Oy c. UAMI, caso «the youth experts», par. 33; 21 marzo 2014 (Quarta Sezione), caso «BigXtra», cit., par. 17; 12 febbraio 2014 (Terza Sezione), causa T-570/11, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG c. UAMI, caso «la qualité est la meilleure des recettes», par. 23 e 6 giugno 2013 (Prima Sezione), causa T-126/12, Interroll Holding AG c. UAMI, caso «Inspired by efficiency», par. 20.

²³⁶ Peraltro, secondo Corte UE 21 gennaio 2010, causa C-398/08 P., Audi AG c. UAMI, in *Racc.* 2010, I, 535 ss., caso «Vorsprung durch Technik», par. 38, che sotto questo profilo sta a indicare una correzione di rotta rispetto alla giurisprudenza anteriore, si trattrebbe di una possibilità solo eventuale. Insomma: non opererebbe in questo caso una presunzione di non distintività dello slogan solo perché esso “è percepito come una formula promozionale” ed è fatto oggetto di uso elo-giativo e pubblicitario.

²³⁷ Il che non significa, come sottolineato da Corte UE 12 luglio 2012 (Quinta Sezione), caso «Wir machen das besondere einfach», cit., parr. 39 ss., che gli slogan costituiscano una categoria speciale e tantomeno che essi siano caratterizzati da un’ipotesi secondo cui il carattere distintivo di questi segni sarebbe più difficile da stabilire rispetto ad altri segni denominativi.

²³⁸ Eventualità che non può essere esclusa a priori secondo Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, caso «Substance for Success», cit., par. 19 e causa T-70/06, Audi AG c. UAMI, caso «Vorsprung durch Technik», par. 26; e anzi deve essere ammessa con una certa frequenza secondo le enuncia-

canto alla funzione promozionale, consistente nel decantare la qualità dei beni cui esso si riferisce, anche una seconda funzione, specificamente distintiva²³⁹. In caso positivo, è riscontrabile il richiesto carattere distintivo, se – secondo una prima formulazione oggi ritenuta troppo esigente – l’importanza di quest’ultima funzione sia preminente rispetto alla precedente²⁴⁰ o, comunque, se – secondo una formulazione successiva e più larga –, sia percepita ‘immediatamente’ dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale dei beni²⁴¹. Eventualità questa che

zioni di Corte UE 21 gennaio 2010, caso «*Vorsprung durch Technik*», cit., che ha riformato la sentenza del Tribunale da ultimo citata.

²³⁹ In questo senso da ultimo Trib. UE 25 marzo 2014 (Seconda Sezione), causa T-539/11, Deutsche Bank AG c. UAMI, caso «*Leistung aus Leidenschaft*», par. 29; 21 marzo 2014 (Quarta Sezione), caso «*BigXtra*», cit., par. 19; 12 febbraio 2014 (Terza Sezione), caso «*la qualité est la meilleure des recettes*», cit., par. 27. È degno di nota che l’apposizione del segno ® non sia stata ritenuta sufficiente a conferire carattere distintivo a un’indicazione promozionale: v. Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «*Best Buy*», cit., par. 34 e, con riguardo a un segno privo di carattere distintivo per altro motivo (nella specie: abbreviazione della denominazione generica dei beni cui la domanda si riferiva), Corte di Giustizia 15 settembre 2005, caso «*BioID*», cit., par. 72 e Trib. primo grado CE 5 dicembre 2002, causa T-91/01, BioID AG c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 5159 ss., caso «*BioID*», par. 39.

²⁴⁰ Anzi, la sentenza della Corte di Giustizia del 21 ottobre 2004, caso «*Das Prinzip der Bequemlichkeit*», cit., par. 35, richiede l’accertamento che la funzione promozionale sia «manifestamente secondaria»; in senso conforme Trib. UE 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), causa T-523/09, Smart Technologies ULC c. UAMI, caso «*wir machen das besondere einfach*», par. 27. Dal canto loro Trib. primo grado CE 17 novembre 2009, caso «*thinking ahead*», cit., par. 38; 12 marzo 2008, causa T-128/07, Suez c. UAMI, caso «*delivering the essentials of life*», par. 20 e 24 gennaio 2008, causa T-88/06, Dorel Juvenile Group, Inc. c. UAMI, caso «*Safety 1st*», parr. 30 e 35, richiedono che il consumatore percepisca l’espressione “in primo luogo” o, anche, immediatamente e automaticamente come indicazione di origine commerciale. Quest’ultima formulazione è accolta da Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, casi «*Substance for Success*», cit., parr. 20 e 22 e «*Vorsprung durch Technik*», cit., parr. 27, 37 e 41. Trib. UE 6 giugno 2013 (Sesta Sezione), causa T-515/11, Deph Technologies, Inc. c. UAMI, caso «*Innovation for the real world*», cit., parr. 51 ss. propone una rilettura della giurisprudenza anteriore sul punto come se essa si limitasse ad affermare che la prova del carattere distintivo del segno sia più difficoltosa se il segno medesimo svolga una funzione promozionale che non sia manifestamente secondaria rispetto all’asserito carattere distintivo; questa eventualità costituirebbe solo un esempio illustrativo e non un requisito indefettibile.

²⁴¹ Quest’ultima, meno esigente, formulazione è stata impiegata dalla giurisprudenza successiva: v. ad es. Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, causa T-471/07, Wella AG c. UAMI, caso «*TA-ME IT*», par. 15; 19 maggio 2009, cause T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 e T-178/07, Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) c. UAMI, caso «*Cybercredit*», par. 30; 26 novembre 2008, caso «*Anew Alternative*», cit., par. 22 e già Trib. primo grado CE 15 settembre 2005, causa T-320/03, Citicorp c. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 3411 ss., caso «*Live Richly*», par. 66. Ancor meno impegnativa la formulazione di Trib. primo grado CE 20 gennaio 2009, caso «*Optimum*», cit., par. 33. In senso convergente Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «*the youth experts*», cit., parr. 37 e 45, secondo cui, pur potendo lo slogan essere dotato di carattere distintivo anche se svolge una concorrente funzione promozionale, è da escludersi che esso sia proteggibile se si limiti soltanto a fornire informazioni di natura promozionale. Non mancano prese di posizione giurisprudenziali sul carattere distintivo intrinseco dei segni laudativi e promozionali, rese nella prospettiva degli impedimenti non assoluti ma relativi (v. ad es. Trib. UE 13 settembre 2010, causa T-366/07, The Procter & Gamble Company c. UAMI e Prestige Cosmetics s.p.a., caso «*P&G*

dovrebbe essere ammessa, secondo la forse più largheggiante giurisprudenza della Corte inaugurata dal caso «*Vorsprung durch Technik*», in relazione a messaggi dotati di “una certa originalità o ricchezza di significato”²⁴², che “rendono necessario un minimo sforzo interpretativo o innescano un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento”²⁴³. Diverso è il caso in cui l’espressione, per quanto vaga (“executive”) lasci comprendere senza sforzo il messaggio laudativo²⁴⁴, specie se questo sia riferito a un ampio spettro di beni di cui venga declamato l’alto livello qualitativo²⁴⁵.

Normalmente questi principi trovano applicazione in relazione a marchi denominativi; ma possono anche estendersi a marchi che siano figurativi, per i quali ci si potrebbe domandare se la presenza di una qualche caratterizzazione grafica possa attribuire carattere distintivo; la risposta positiva, tutt’altro che impossibile,

Prestige Beaute/Prestige», par. 65); l’assunto che un segno laudativo sia “in certa misura descrittivo” non manca qui di esplicare effetti sul piano del confronto dei segni (parr. 65 ss.) e del rischio di confusione (parr. 75 ss., in particolare 83); viene dunque spontaneo domandarsi in quale misura le valutazioni condotte sul piano degli impedimenti relativi siano parallele a quelle in materia di impedimenti assoluti. In argomento v. *amplius infra*, § 36.2.

²⁴² Un tentativo di distinguere la nozione di originalità impiegata ai fini dell’apprezzamento del carattere distintivo da quella rilevante ai fini della tutela del diritto d’autore è in Trib. UE 6 giugno 2013 (Prima Sezione), caso «*Inspired by efficiency*», cit., par. 23. In termini più generici Trib. UE 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), caso «*Care to care*», cit., parr. 16, 39 e 46.

²⁴³ Corte UE 21 gennaio 2010, caso «*Vorsprung durch Technik*», cit., par. 57 seguito da Corte. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), causa C-253/14 P, FTI Touristik GmbH c. UAMI, caso «*BigXtra*», par. 36; Trib. UE 17 dicembre 2014 (Terza Sezione), causa T-344/14, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI, caso «*deluxe*», par. 27; 12 dicembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-601/13, Wilo SA c. UAMI, caso «*Pioneering for you*», par. 25; 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), caso «*Care to care*», cit., parr. 16 e 46; 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «*wir machen das besondere einfach*», cit., par. 37. Dal canto suo, Trib. UE 8 febbraio 2011 (Prima Sezione), causa T-157/08, Paroc Oy AB c. UAMI, caso «*Insulate for Life*», par. 52, riferisce l’impedimento al segno che “non è sufficientemente originale o ricco di significati per richiedere un minimo sforzo interpretativo, uno sforzo di riflessione o di analisi da parte del pubblico di riferimento”. Nel testo si è avanzata l’ipotesi che questa formulazione possa introdurre un criterio più largheggiante; questa ipotesi può essere verificata non sulla base delle sole enunciazioni di principio contenute nella parte introduttiva delle pronunce, le quali possono anche sovrapporre regole parzialmente diverse fra di loro (come avviene ad es. in Trib. UE 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), causa T-523/09, Smart Technologies ULC c. UAMI, caso «*wir machen das besondere einfach*», parr. 27 e 37), ma solo sulla base di una tassonomia dei risultati ottenuti a partire da quelle premesse (v. ad es. Corte. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), caso «*BigXtra*», cit., par. 37, secondo cui l’accostamento delle due componenti sarebbe di significato troppo evidente per potere innescare un processo cognitivo).

²⁴⁴ Trib. UE 7 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «*Better Homes and Gardens*», cit., par. 24. Ma v. anche Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), causa T-273/12, Unister GmbH c. UAMI, caso «*ab in den Urlaub*», parr. 10 ss., in particolare 30; ci si può chiedere se questa decisione si lasci coordinare agevolmente con Corte UE 21 gennaio 2010, caso «*Vorsprung durch Technik*», cit.

²⁴⁵ V. in questo senso Trib. UE 11 dicembre 2012 (Seconda Sezione), causa T-22/12, Fomannu AG c. UAMI, caso «*Qualität hat Zukunft*», par. 28; 21 gennaio 2011 (Terza Sezione), causa T-310/08, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH c. UAMI, caso «*executive edition*», parr. 30 s.

presuppone però che la combinazione fra elemento figurativo e denominativo possa essere considerata dotata di carattere distintivo²⁴⁶.

In ogni caso, è da escludersi la possibilità stessa di un apprezzamento positivo del «carattere distintivo» quando il segno già risulti di uso comune nel settore di riferimento al momento in cui ne è richiesta la protezione come marchio²⁴⁷; ma questa valutazione si impone per ragioni che attengono non alla lett. *b*) ma alla lett. *d*)²⁴⁸.

(iv) *Lettere e cifre*. Secondo l’Ufficio di Alicante, anche «un marchio costituito da una o due lettere o numeri, salvo che non siano rappresentati in maniera insolita, sarà, eccetto in casi eccezionali, privo di carattere distintivo»²⁴⁹. La caratterizzazione prescelta dall’autorità amministrativa che presiede alla registrazione trova la sua ragione nella circostanza che le lettere e cifre, se sono espressamente menzionate fra i segni che rientrano nella definizione di marchio e quindi devono ritenersi dotate di attitudine astratta a costituire un marchio ai fini della valutazione «preliminare» postulata dalla lett. *a*) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva e dell’art. 7 r.m.c., non sono però assistite da una corrispondente presunzione anche sul piano del possesso di concreto «carattere distintivo» in relazione a beni determinati. Anche la giurisprudenza comunitaria, a proposito della questione della registrabilità di un segno costituito da una «I» maiuscola, ha ricordato di recente che «se è pur vero che l’art. 4 r.m.c. contempla espressamente le lettere e i numeri, nondimeno la generica idoneità di una categoria di segni a costituire un marchio ai sensi di detta disposizione non implica che tali segni posseggano necessariamente, in relazione a un dato prodotto o servizio, carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. *b*), r.m.c.»²⁵⁰.

La giurisprudenza comunitaria ha tuttavia per certi versi rettificato l’impostazione seguita dallo UAMI e ha rammentato che la valutazione corrispondente non può neppure essere condotta sulla base di una presunzione negativa ma deve essere effettuata alla luce dei parametri ordinari, tenendo presente che l’assetto vigente non istituisce alcuna differenza in linea di principio tra i vari tipi di segno per quanto riguarda l’apprezzamento del loro carattere distintivo²⁵¹. Questo non può pertanto essere escluso solo perché nel segno sia assente una qualche specificità grafica, non presenti un aspetto insolito o sorprendente o difetti di un particolare livello di creatività o d’immaginazione²⁵². Si tratterà piuttosto di verificare se il

²⁴⁶ Trib. UE 17 dicembre 2014 (Terza Sezione), caso «deluxe», cit., par. 28. Sulla nozione di combinazione (e di marchi di combinazione) § 25.3.

²⁴⁷ Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., par. 38.

²⁴⁸ V. § 23.4.

²⁴⁹ V. il testo originario delle *Direttive di esame* dell’UAMI, cit., par. 8.3.

²⁵⁰ Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, caso «I», cit., par. 38. Successivamente v. la conforme presa di posizione di Trib. primo grado CE 9 luglio 2008, caso «E», cit., parr. 32 ss. e 39 ss.

²⁵¹ Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, cit., caso «α», par. 48; 9 luglio 2008, caso «E» II, cit., par. 34; 13 giugno 2007, caso «I», cit., par. 48.

²⁵² Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, cit., caso «α», par. 43; 9 luglio 2008, caso «E» II, cit.,

segno sia, nella percezione del pubblico interessato, idoneo a indicare l'origine commerciale dei beni designati dal marchio, verificando se esso sia arbitrario o abbia, per contro, contenuto descrittivo – come può avvenire nel caso della registrazione della lettera I che, nei linguaggi europei, può rimandare agli immobili – in relazione alle classi di registrazione. Tale verifica dovrà essere condotta in concreto in rapporto alle classi di registrazione, non essendo sufficiente al riguardo una valutazione dubitativa e ipotetica da parte dell'Ufficio²⁵³. Anche in questo caso le conclusioni così raggiunte potranno essere integrate dall'analisi più specifica, di carattere, come si vedrà, retrospettivo e storico, postulata dalla previsione della lett. d) del par. 1 degli artt. 7 r.m.c. e 3 della direttiva²⁵⁴.

Considerazioni molto simili valgono, nella prospettiva del diritto comunitario, anche a proposito dei numeri, anche se l'elaborazione in materia è (stranamente) abbastanza ridotta²⁵⁵. Inizialmente essa si è riferita a numeri e cifre non isolata-

parr. 37 e 40; 13 giugno 2007, caso «I», cit., parr. 46, 49-50. In tema di lettere dell'alfabeto può peraltro essere anche citata la sentenza del Trib. primo grado CE 13 luglio 2004, causa T-115/02, Avex c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 2907 ss., caso «lettera a», che, sia pur all'interno di un giudizio di opposizione e quindi in sede di verifica di un impedimento relativo e non assoluto, sembra partire dal presupposto che una singola lettera dell'alfabeto non sia di per sé distintiva se si prescinda dalla sua caratterizzazione grafica. Per la giurisprudenza nazionale v. Cass. 25 giugno 2007, n. 14684, caso «Omega», cit., ove al commento di M. BARBUTO, *La debolezza del carattere distintivo mette a rischio il diritto di difesa*, una completa rassegna dei precedenti; e, con riguardo all'acquisto di *secondary meaning* e sulle sue conseguenze sul piano della tutela (per le quali v. *infra*, §§ 26 A) e 121.3), Cass. 19 aprile 2000, n. 5091, Soc. Chanel c. Soc. Fodermec e altro, in *Foro it.* 2001, I, 1340 ss., caso «Chanel». Fra i giudici di merito Trib. Milano 2 maggio 2013, Guccio Gucci s.p.a. c. Guess Inc. e Guess Italia, Zappos.com Inc. e con l'intervento di Luxury Goods Italia s.p.a., in *Foro it.* 2013, I, caso «Gucci/Guess», che ha ritenuto nulla in quanto priva di carattere distintivo la lett. G di Gucci anche se sola ma corredata da pallini a raggiera o anche ripetuta serialmente; viceversa, sul carattere distintivo originario di una lettera A in ragione del contrasto cromatico che la caratterizza e della particolare dieresi che la accompagna v. Trib. Bari 12 luglio 2007, in *Foro it.* 2007, I, 3268 ss. con nota di G. CASABURI, caso «A II». In senso analogo Trib. UE 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), causa T-378/12, Capitalizaciones Mercantiles Ltda c. UAMI e Leinweber GmbH & Co. KG, caso «X/X», parr. 37 ss. ai fini peraltro non della verifica dell'impedimento assoluto ma dell'idoneità di una singola lettera, a prescindere dai suoi caratteri grafici, a costituire impedimento relativo di identica lettera, diversamente caratterizzata dal punto grafico (sui profili generali della questione v. § 36.2).

²⁵³ Corte UE 9 settembre 2010 (Prima sezione), caso «α», cit., parr. 35 ss.

²⁵⁴ Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, caso «I», cit., par. 51. V. in linea analogica Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., par. 38. Sulla portata precettiva della lett. d) del par. 1 degli artt. 7 r.m.c. e 3 della direttiva v. il § 23.4. Trib. primo grado CE 21 maggio 2008, cause T-329/06, Enercon GmbH c. UAMI, caso «E», ha dal canto suo ritenuto descrittiva la lettera in quanto impiegata per beni che rimandano all'energia o elettricità. Anche nel caso in cui la lettera non sia descrittiva rispetto ai beni designati, essa può tuttavia avere debole carattere distintivo quando risulti che nel settore è frequente l'uso di marchi costituiti da una sola lettera: in questo senso (in materia di valutazione del rischio di confusione in sede di verifica in ordine agli impedimenti relativi) Trib. UE 22 settembre 2011 (Settima Sezione), caso «A con le corna/A», cit., par. 37.

²⁵⁵ La giurisprudenza nazionale è assai più abbondante; ed è discussa approfonditamente da A. VANZETTI, *Marchi di numeri e lettere dell'alfabeto*, cit. cui adde ora per richiami più recenti V. DI CATALDO, *La proprietà industriale*, in *Giur. comm.* 2007, II, 5 ss., 10.

mente considerati, ma come componenti di un marchio complesso²⁵⁶; con riferimento poi ai marchi esclusivamente costituiti da una cifra, essa è pervenuta al risultato che l'impedimento della descrittività sarebbe ravvisabile solo quando la cifra stessa possa alludere, anche solo ipoteticamente, a una caratteristica rilevante dei beni, verosimilmente di carattere quantitativo²⁵⁷.

(v) *I nomi anagrafici*. Sotto il profilo del loro «carattere distintivo», i segni costituiti da un nome anagrafico si collocano in una posizione un po' particolare. Normalmente un cognome e la combinazione fra un nome e un cognome sono perfettamente in grado di orientare i consumatori nella decisione se reiterare o meno la loro scelta d'acquisto; cosicché sembrerebbe non poter insorgere alcuna questione in ordine al loro «carattere distintivo». Tuttavia l'esperienza giurisprudenziale – prima dei diversi ordinamenti nazionali; e ora anche del sistema comunitario – ha portato alla ribalta situazioni nelle quali il nome di cui si programma (od attua) l'impiego sia tanto diffuso e comune da mettere in forse la sua idoneità a orientare le scelte dei consumatori²⁵⁸. Sicuro è che in questi casi è da escludersi

²⁵⁶ La giurisprudenza comunitaria si è soffermata ad analizzare il carattere distintivo del numero 2 come elemento del marchio composto «SAT.2»; la decisione del Trib. primo grado CE del 2 luglio 2002, caso «SAT.2», cit., par. 46, che aveva ritenuto che i numeri siano privi di carattere distintivo ai sensi della lett. b) dell'art. 7, par. 1, r.m.c. in quanto di uso comune, pur non tecnicamente annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 32, è stata privata del suo fondamento logico dalla considerazione, svolta al successivo par. 36, secondo cui il criterio dell'uso comune è inconferente ai fini della valutazione di cui lett. b) dell'art. 7, par. 1, r.m.c. Nello stesso procedimento, le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs, ai parr. 41 ss., avevano fatto valere che, posto che i numeri servono ottimamente a distinguere ad es. i percorsi dei mezzi pubblici, le buche da golf e i formulari burocratici, si tratta di vedere in quali circostanze essi possano anche designare l'origine commerciale di beni e ha escluso comunque che il fatto che essi siano di uso comune possa influire sulla valutazione del loro carattere distintivo.

²⁵⁷ V. Corte UE 10 marzo 2011 (Prima Sezione), caso «1000», cit., parr. 43 ss. e Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, caso «1000», cit., e casi «222, 333 e 555». Nello stesso, ma in relazione alla valutazione del carattere distintivo all'interno di un'opposizione, v. Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-176/10, Seven s.p.a. c. UAMI e Seven For All Mankind LLC, caso «Seven for All Mankind/Seven», parr. 35 ss. Prese di posizione assai variegate, ma anch'esse riferite a un impedimento relativo, sono discusse da Trib. UE 3 settembre 2010, causa T-472/08, Companhia Muller de Bebidas c. UAMI e Missiato Industria e Comercio Ltda, caso «A Nossa Alegría/Cachaça 51», parr. 60, 71 e 94.

²⁵⁸ V. Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «Nichols», cit.; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, causa T-259/06, Miguel Torres SA c. UAMI e Navisa Industrial Vinicola Española, caso «Manso de Velasco», parr. 44 ss. Nella giurisprudenza nazionale v. App. Bologna 29 maggio 2003 Marcorossi s.r.l. c. Sergio Rossi s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind. 4679* e Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena 27 giugno 2003, Marcorossi s.r.l. c. Sergio Rossi s.p.a., *ivi 4581* ove ampi richiami. Il ridotto carattere distintivo di un marchio costituito da un nome anagrafico può assumere rilievo nella valutazione del rischio di confusione ingenerato da un successivo marchio che presenti elementi di somiglianza: v. sotto questo profilo Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-134/09, Antonio Basile e I marchi italiani s.r.l. c. UAMI e Osra SA, caso «B. Antonio Basile 1952/Basile» (che ai parr. 46 ss. esclude però la grande diffusione del nome) e Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi s.p.a. c. UAMI e Sissi Rossi, in *Racc. 2005*, II, 685 ss., caso «Miss Rossi», parr. 82-83. Invece, la grande diffusione del cognome «Jones», parte del marchio anteriore «Jack & Jones», rispetto alla domanda di marchio successiva per il segno «James Jones» non è stata

che la valutazione in ordine alla registrabilità come marchio possa essere condotta alla luce della lett. *c*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e dell'art. 3 della direttiva, posto che un nome anagrafico non è mai descrittivo dei beni che esso contraddistingue²⁵⁹. Cosicché dal diritto comunitario proviene il suggerimento che per valutare se i nomi anagrafici molto comuni o diffusi si ricorra non a qualche criterio particolare a questa categoria di segni²⁶⁰, ma si faccia piuttosto capo al parametro del «carattere distintivo»²⁶¹.

23.2.3. *La nozione di «carattere distintivo».* Insomma, la ricognizione fin qui condotta fornisce una conferma all'esattezza della regola, sopra ricordata, secondo cui, se tutti i marchi soggetti all'impedimento di cui alla lett. *c*) incappano anche in quello di cui alla lett. *b*), non è però vera la proposizione inversa. Infatti, come mostra la rassegna ora operata a proposito dell'idoneità a svolgere una funzione distintiva di forme tridimensionali, colori, slogan e altre indicazioni promozionali, lettere e cifre e, infine, nomi comunemente diffusi, come anche altri segni che, pur non ricadendo nelle tipologie in precedenza considerate, mancano pure essi di carattere distintivo²⁶², un segno ben può essere privo di «carattere distintivo» pur non essendo descrittivo e per ragioni che non attengono alla presenza o assenza della sua descrittività²⁶³.

presa in considerazione, sempre sotto il profilo dell'impedimento relativo, da Trib. UE 23 febbraio 2010, causa T-11/09, Rahmi Özdemir c. UAMI e Aktieselkabet af 21. november 2001, caso «James Jones/Jack & Jones» (ma nel procedimento la questione non era stata sollevata dalla parte opposta).

²⁵⁹ In questa prospettiva, pare difficile comprendere la necessità della precisazione, operata ad es. da Cass. 14 aprile 2000, n. 4839, Soc. Ottaviani International c. Bordonì, caso «Ottaviani», secondo la quale un marchio costituito da patronimico non può costituire marchio debole se non abbia alcuna relazione concettuale col prodotto e non sia impiegato nella consuetudine del mercato per designare una categoria di prodotti. L'affermazione è peraltro ricorrente (nell'ambito del giudizio di contraffazione): v. ad es. Trib. Bologna 8 febbraio 2010, In.Pro.Di Inghirami Produzione Distribuzione s.p.a. e Pri.Mola s.p.a. in liquidazione c. Le Cravatte di Pancaldi, in *Giur. ann. dir. ind.* 5528, caso «Pancaldi».

²⁶⁰ Come la c.d. *London telephone book rule*, che prescrive all'Ufficio britannico di limitare la registrazione dei nomi che compaiano più di 200 volte nella guida telefonica di Londra: v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel procedimento sfociato nella sentenza della Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «Nichols», cit., parr. 6 ss.

²⁶¹ Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «Nichols», cit., par. 30; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Manso de Velasco», cit., par. 46.

²⁶² Un esempio è fornito dalle cuciture sulle tasche dei calzoni: v. Trib. UE 28 settembre 2010, causa T-388/09, Rosenquist – Gestão e serviços, Lda c. UAMI, caso «due curve su una tasca».

²⁶³ In questo senso Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Restore», cit., par. 51; Trib. primo grado CE 17 aprile 2008, caso «Vitality», cit., parr. 22 s.; 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit., par. 39 e 9 ottobre 2002, caso «UltraPlus», cit., par. 30 e in precedenza Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit. par. 70.

Una valutazione negativa del carattere distintivo ai sensi della lett. *b*) può anche – del tutto legittimamente – presentarsi per ragioni di tipo esclusivamente procedurale. Considera «paradossale» che la sentenza del Trib. primo grado CE 27 febbraio 2002, caso «elite», cit., abbia considerato il termine «elite» non descrittivo e tuttavia privo di carattere distintivo G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 123 e nota 8; ma l'A. trascura che nel caso di specie la valutazione del segno aveva potuto essere condotta solo alla luce della lett. *b*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. per ragioni

Dalla giurisprudenza comunitaria proviene anche l'ammontimento a non leggere l'impedimento di cui alla lett. *b*) come semplice norma di completamento rispetto a quello di cui alla lett. *c*), come avverrebbe se si ritenesse²⁶⁴ che il primo impedimento sia chiamato a operare tutte le volte che il segno di cui è richiesta la registrazione sia composto solo parzialmente da segni o indicazioni descrittivi e quindi non risultasse «esclusivamente» descrittivo come postula il testo della lett. *c*).

In effetti, un simile «riciclo» delle valutazioni sottese dalla più rigorosa previsione specializzata relativa all'impedimento di cui alla lett. *c*) attraverso un'interpretazione dell'impedimento di cui alla lett. *b*) che leggesse questo come prosecuzione di quello non ha ragion d'essere²⁶⁵, visto che diversi sono gli interessi generali sottesi alle due previsioni e che l'imperativo di disponibilità che vale per l'uno non opera per l'altro.

Invero, la differenza fra gli standard impiegati nei due casi è piuttosto chiara (almeno fintanto che ci si riferisca a segni convenzionali). Perché il segno sia ritenuto dotato di «carattere distintivo» non è infatti richiesto un grado particolare di originalità, di creatività, di immaginatività o di inventività²⁶⁶ né tantomeno che esso sia insolito o sorprendente²⁶⁷; per evitare che esso sia ritenuto descrittivo invece occorre quello “scarto percettibile” che la giurisprudenza successiva alla sentenza “Baby Dry” si è preoccupata di precisare in senso ampliativo²⁶⁸. E d'altro canto, nel caso di un marchio composto, il mero fatto che ciascuno degli

di rito, in seguito all'annullamento – per difetto di contraddittorio – del capo della decisione della Commissione che aveva dato applicazione alla lett. *c*) della medesima previsione (par. 19 della decisione). In altre situazioni, i giudici sembrano presentare l'impedimento di cui alla lett. *b*) come motivazione alternativa rispetto alla lett. *c*), quasi ad aumentare la stabilità delle conclusioni raggiunte rispetto a un ulteriore vaglio giurisdizionale: v. Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Restore», cit.

²⁶⁴ Come aveva a suo tempo deciso Trib. primo grado CE 2 luglio 2002, caso «SAT.2», cit., par. 40 (con una statuizione che la Corte di Giustizia ha ritenuto sotto questo profilo sottratta al proprio sindacato, nonostante le considerazioni svolte ai parr. 41-42 della Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs; ma che è stata purtuttavia annullata sotto il profilo della distintività della combinazione degli elementi asseritamente descrittivi, su cui la nota successiva alla prossima). Già conforme sotto questo profilo alla successiva giurisprudenza della Corte è la sentenza del Trib. primo grado CE del 20 marzo 2002, caso «TRUCKCARD», cit., par. 58; v. poi Trib. UE 21 febbraio 2013 (Settima Sezione), causa T-427/11, Laboratoire Bioderma c. UAMI e Cabinet Continental, caso «Bioderma», par. 58.

²⁶⁵ In particolare per i segni convenzionali come i marchi denominativi e figurativi: v. in questo senso Trib. primo grado CE 23 ottobre 2008, caso «Past Perfect», cit., parr. 44 ss. Ma in relazione ai colori e alle forme v. rispettivamente *supra*, § 23.2.2. (i) e (ii).

²⁶⁶ Così con riferimento a uno slogan Corte di Giustizia del 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., parr. 31 ss. e, con riferimento a una combinazione di lettere e cifra, Corte di Giustizia del 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 41; Trib. primo grado CE 27 febbraio 2002, casi «elite», cit., par. 30 e causa T-34/00, Eurocool Logistik GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 683 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4471, caso «EUROCOOL», par. 45, ove richiami.

²⁶⁷ Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, caso «I», cit., par. 49. In dottrina v. A. VON MÜHLEN-DAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, Stampfli AG, Bern; C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1998, 28.

²⁶⁸ V. § 23.2.1.

elementi che lo compongono, preso separatamente, sia privo di carattere distintivo, non vale ancora a escludere che possa viceversa presentare un carattere distintivo la combinazione che essi formano, senza che a tal fine neppur occorra che gli elementi siano coordinati in modo non abituale²⁶⁹. È però da escludersi il carattere distintivo di un segno derivante da una combinazione di elementi che “non presenta alcun carattere inusuale o ambiguo in relazione alle regole sintattiche, grammaticali, fonetiche e/o semantiche” della lingua di riferimento²⁷⁰.

È quindi dato di concludere che, se un segno può essere privo di «carattere distintivo» per ragioni diverse dalla sua descrittività, e quindi l’ambito di applicazione dell’impedimento di cui alla lett. *b*) è più esteso e vasto di quello di cui alla lett. *c*), tuttavia gli standard che presiedono all’accertamento del «carattere distintivo» non sono informati all’imperativo di disponibilità e quindi sono meno esigenti di quelli che attengono alla descrittività. Così anche un marchio che, per quanto descrittivo, non sia tuttavia «esclusivamente» descrittivo, ben può essere dotato di «carattere distintivo».

Anche qui si può quindi tornare a ripetere che anche fra gli impedimenti ora considerati – quelli di cui alle lett. *c*) e *b*) – non sussiste una relazione biunivoca. La presenza del primo comporta necessariamente quella del secondo. Ma non è vero il contrario: sia perché si danno segni «prii di carattere distintivo» per ragioni diverse dalla loro descrittività, sia anche perché un marchio non «esclusivamente» descrittivo ben può essere dotato di «carattere distintivo». Anche qui la relazione, pur non lineare, trova una sua ragion d’essere profonda: solo che, in questo caso – diversamente da quello considerato al § 23.1, dove si è riscontrata un’eterogeneità fra gli elementi costitutivi degli impedimenti colà considerati – la norma che pone l’impedimento attinente all’assenza di «carattere distintivo» dal punto di vista del contenuto comprende tutti gli elementi costitutivi di quella che preclude la registrazione dei segni descrittivi; e quest’ultima ha un’estensione più ristretta, presentando l’elemento specializzante della carattere esclusivamente descrittivo. Cosicché qui la relazione fra le due norme, all’interno del procedimento che conduce all’accertamento costitutivo della registrazione del marchio, va intesa come espressione del principio non già del cumulo ma della specialità fra le rispettive norme limitative della libertà dei privati richiedenti la protezione di un segno come marchio²⁷¹.

²⁶⁹ Secondo quanto può essere inferito da Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., parr. 28, 35-37 e 40-47 e Trib. primo grado CE 12 dicembre 2007, caso «suchen.de», cit., par. 32. Per qualche precisazione v. anche *infra*, § 25.3.

²⁷⁰ Trib. UE 8 febbraio 2011 (Prima Sezione), caso «Insulate for Life», cit., par. 51.

²⁷¹ In questo senso, parrebbero – seppure limitatamente all’esame del carattere distintivo della forma dei prodotti – le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 6 novembre 2003 nei procedimenti decisi da Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel e Procter & Gamble», cit., parr. 70 ss. e del 16 marzo 2004, nel procedimento deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», parr. 19 ss., che indicano come corso preferibile anteporre l’esame ai sensi della lett. *c*) a quello di cui alla lett. *b*); ma v. Trib. UE 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «diegesellchafter.de», cit., che non segue la sequenza.

23.3. *L'assenza di capacità distintiva nel diritto italiano.* Fin qui, si è omesso di introdurre nell'equazione l'incognita della lett. *d*) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c. E, come si vedrà fra breve, si tratta di incognita di non poca importanza.

Per l'intanto, converrà ritornare al diritto nazionale. Ed a questo proposito vale la pena di osservare che, almeno sotto il profilo degli impedimenti di cui alle lett. *b*) e *c*) del par. 1 dell'art. 3 direttiva²⁷², le norme italiane di attuazione si allineano ora abbastanza fedelmente alla loro matrice comunitaria²⁷³. All'impedimento comunitario di cui alla lett. *b*) corrisponde la prima parte della previsione dell'art. 13.1 c.p.i. Secondo questa disposizione, la cui rubrica ha per oggetto la «capacità distintiva», «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo». La norma attribuisce finalmente a questo impedimento quel significato precettivo autonomo che ancora difettava nel sistema precedente, ove il richiamo al «carattere distintivo» contenuto nella previsione comunitaria era stato ritenuto, secondo l'opinione dottrinale prevalente poi accolta dalla lettera delle disposizioni di legge²⁷⁴, solamente dotato di significato riassuntivo-programmatico.

La formulazione ora adottata apre la via per l'apprezzamento del «carattere distintivo» posseduto in concreto da segni che risultavano in precedenza di incerta collocazione²⁷⁵, quali possono essere – seguendo la falsariga suggerita dalla giurisprudenza comunitaria or ora passata in rassegna – la forma del prodotto, il colore, gli slogan e le espressioni autolaudative, le lettere ed i numeri come anche i nomi anagrafici molto diffusi.

La disposizione dell'art. 13.1 c.p.i. prosegue alla lett. *b*) dichiarando, oggi come in passato, che non sono segni registrabili «in particolare quelli costituiti e

L'impedimento relativo all'assenza di “carattere distintivo” va motivato dall'Ufficio separatamente da quello relativo al carattere descrittivo del segno, ad evitare che, annullata la decisione che ravvisi questo impedimento, anche l'altro venga negato per carenza di adeguata motivazione, come è avvenuto, ad es., nei casi decisi da Trib. UE 30 novembre 2011 (Prima Sezione), caso «complete», cit., parr. 43 ss. e da Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Fun», cit., parr. 51 ss. Sulla corrispondenza fra la libera utilizzazione prevista dalla lett. *b*) del par. 1 degli artt. 6 della direttiva e 12 r.m.c. con la lett. *c*) (ma non con la lett. *b*) del par. 1 degli artt. 3 direttiva e 7 r.m.c. v. § 14 e *infra*, § 143.1 e per l'intanto i parr. 30, 50 ss. e 71 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer 16 gennaio 2008, nel caso «Adidas III».

²⁷² E diversamente da quanto avviene per la mancata previsione espressa di un impedimento «preliminare» parallelo a quello risultante dagli artt. 2 e 3.1, lett. *a*) della direttiva: v. *supra*, § 20 *A*.

²⁷³ In senso conforme S. GIUDICI, *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione*, cit., 86 ove è anche sottolineato il significato innovativo del riferimento nella rubrica dell'art. 13 c.p.i. alla nozione generale di capacità distintiva.

²⁷⁴ In questo senso ancor di recente A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 904-905. Va sottolineato come questa valutazione fosse, in passato, riferita sia all'impedimento «preliminare» risultante dalla lett. *a*) dell'art. 3, par. 1, della direttiva, sia anche a quello attinente al carattere distintivo del segno di cui alla lett. *b*) della stessa norma; e come questo disallineamento fra il diritto nazionale e quello comunitario sia stato superato dal Codice del 2005, implicitamente sotto il primo profilo (e v. *supra*, § 20 *A*) ed esplicitamente sotto il secondo.

²⁷⁵ Come esattamente rilevato da G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 122.

sclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che a 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». Si è detto che il tenore letterale della previsione non è nuovo; ma l'enunciato oggi assume il significato di un'innovativa specificazione del requisito generale attinente al «carattere distintivo», producendo così un apprezzabile riallineamento al diritto comunitario. Dal punto di vista testuale, la norma è del resto in questa sua parte quasi perfettamente sovrapponibile al testo della lett. *c*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva, salvo per un profilo: la previsione italiana si riferisce esplicitamente anche ai segni che costituiscono esclusivamente «denominazioni generiche», e non solo «indicazioni descrittive»²⁷⁶.

Questa differenza è stata spesso sottolineata²⁷⁷; ma non deve essere sopravvalutata. Infatti, come si è visto, l'impedimento comunitario attinente al «carattere descrittivo» ha anche per oggetto, nell'interpretazione giudiziaria corrente dei giudici del Lussemburgo, i segni che costituiscono esclusivamente denominazioni generiche²⁷⁸. Cosicché le considerazioni che si sono svolte al § 23.2 con riguardo alla relazione che, nel diritto comunitario, ricorre fra la lett. *b*) e la lett. *c*) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c., possono essere ripetute con completo parallelismo anche a proposito della relazione fra la prima parte dell'art. 13.1 c.p.i., laddove questa si riferisce a «i segni privi di carattere distintivo» e la seconda, che concerne «in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che a essi si riferiscono ...».

Potrebbe apparire più arduo individuare le norme interne che istituiscono una relazione corrispondente a quella che ricorre fra gli impedimenti di cui alle lett. *b*), *c*) e *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva da un lato e quello di cui alla lett. *a*) dello stesso par. 1, visto che quest'ultima previsione neppur oggi trova – per le ragioni che si sono viste in precedenza²⁷⁹ – corrispondenza specifica nella sistematica della legge italiana. Tuttavia si è anche visto che il disallineamento della norma interna non è irrimediabile: occorre infatti il principio dell'interpretazione del diritto nazionale armonizzato comunitariamente in conformità alla fonte comunitaria corrispondente. Cosicché le considerazioni che si sono svolte al § 23.1 possono essere ripetute a proposito del rapporto fra le previsioni degli artt. 13.1 c.p.i.²⁸⁰ e 7

²⁷⁶ I due profili possono ricorrere congiuntamente: così il marchio «Fernet Italia» è stato ritenuto nullo «perché costituito da una denominazione generica di un prodotto e da un termine meramente descrittivo della provenienza di esso» (Trib. Milano 30 gennaio 1995, Fratelli Branca Distillerie s.p.a. c. Fernet Italia s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3399, caso «Fernet Italia»).

²⁷⁷ V. ad es. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 123.

²⁷⁸ V. *supra*, § 23.2.1.

²⁷⁹ Al § 20 *A*).

²⁸⁰ Sulla corrispondenza della lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 direttiva alla lett. *a*) dell'art. 13.1 c.p.i. v. *infra*, § 23.4.

c.p.i.²⁸¹, intendendo la prima come disposizione relativa agli impedimenti attinenti alla capacità distintiva e la seconda come previsione afferente all'impedimento «preliminare», desumibile dalle norme definitorie della nozione di marchio; e concependo la relazione che intercorre fra le une e le altre come espressione del principio del cumulo.

23.4. *I segni «divenuti di uso comune» nel diritto comunitario e italiano.* In forza dell'art. 13.1, lett. *a*), c.p.i., i segni che alla data del deposito della domanda «consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» non sono validamente registrabili; e ciò in quanto essi sono «privi di carattere distintivo».

L'ambito precettivo della previsione comunitaria corrispondente²⁸² si è venuto precisando nel tempo; e si è nel frattempo rivelato tutto sommato piuttosto ridotto. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'impedimento concerne solamente i marchi che «consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» grazie al loro impiego in funzione descrittiva in un settore specifico dell'economia e non invece i segni diffusi trasversalmente, in una pluralità di settori merceologici o nell'attività economica nella sua dimensione generale. Così, nel caso dell'espressione «Bravo», per accettare se ricorra l'impedimento di cui alla lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva occorre verificare, con una valutazione di fatto di carattere retrospettivo, se essa già in precedenza fosse «divenuta di uso comune» nel settore specifico cui si riferisce la domanda di registrazione (nella specie: macchine da scrivere)²⁸³. Per contro, ai fini di questo apprezzamento a nulla rileva che la stessa locuzione possa essere di uso corrente in altri campi²⁸⁴ e tantomeno che possa esservi un interesse potenziale all'uso futuro di quell'espressione da parte di altri operatori economici o del pubblico nel settore rilevante²⁸⁵ o in una pluralità di settori. L'impedimento parallelo di cui alla lett. *d*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. opera anche nei confronti di quegli acronimi che, sempre in uno specifico settore, abbiano acquisito valenza di indicazione generica²⁸⁶ o di quei termini, in particolare neo-

²⁸¹ V. *supra*, § 20 lett. *A*).

²⁸² Lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 direttiva e dell'art. 7 del regolamento.

²⁸³ Corte di Giustizia 4 ottobre 2001, caso «Bravo», cit., parr. 31 e 35. In senso conforme Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «16PF», cit., par. 55.

²⁸⁴ Ad es., ipoteticamente, nel settore delle corridie: così alla nota 51 delle Conclusioni presentate nel medesimo procedimento dall'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer.

²⁸⁵ Diversamente, ma equivocando, A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1874.

²⁸⁶ V. con riguardo all'acronimo «BSS» per designare una soluzione salina bilanciata per interventi oftalmologici Trib. primo grado CE 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon Inc. c. UAMI e Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, in *Racc.* 2003, II, 411 ss., caso «Alcon/BSS», parr. 38 ss., confermata sul punto da Corte di Giustizia 5 ottobre 2004 (ord.), causa C-192/03, Alcon Inc. c. UAMI e Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, in *Racc.* 2004, I, 8993 ss., caso «Alcon/BSS», parr. 28 ss. E per un'interpretazione assai restrittiva dell'impedimento v. anche il par. 8.5 del testo originario delle *Direttive di esame* dell'UAMI, cit., su cui cfr. E. GASTINEL-MILFORD, *The Legal Aspects of the*

logismi, che già in un periodo anteriore alla registrazione si siano conquistati il valore di sinonimo della denominazione generica, come è nel caso dell'espressione «pagine bianche», impiegata correntemente nel settore rilevante per designare gli elenchi telefonici non organizzati per categorie merceologiche²⁸⁷. Non è sufficiente che un termine sia divenuto di uso comune nella letteratura scientifica specializzata di settore se essa non sia divenuta tale in ambito commerciale o nel linguaggio corrente²⁸⁸.

Una conclusione corrispondente potrebbe anche essere ripetuta a proposito di lettere e numeri, ma sempre con riguardo a un loro impiego generalizzato attestato in un settore specifico, come avverrebbe, ad es., nel caso di registrazione della combinazione 2.0 per designare, oggi, servizi interattivi sulla rete digitale.

In questa prospettiva, anche la previsione di cui alla lett. *d*)²⁸⁹ si rivela come norma specializzata rispetto alla disposizione più ampia di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c. In linea di principio, l'una e l'altra possono concernere lettere singole e numeri, combinazioni di lettere e cifre, espressioni autolaudative e slogan, neologismi e acronimi²⁹⁰. Ma l'impedimento di cui alla lett. *d*) trova applicazione solo se ricorrono congiuntamente le due condizioni più stringenti previste da questa disposizione speciale: che la generalizzazione dell'uso del segno sia attestata in un settore specifico e che la valutazione corrispondente possa essere desunta da una rilevazione per così dire «storica» e retrospettiva dei comportamenti delle cerchie interessate e, quindi, «nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio»²⁹¹. Dal canto suo, l'impedimento generale di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c. può concorrere con quello di cui alla lett. *d*) quando sia dimostrato un pre-

Community Trademark, Kluwer Law International, The Hague, 2001, 73 s. e R.E. ANNAND-H.E. NORMAN, *Guide to the Community Trade Mark*, Blackstone Press Ltd., London, 1998, 42.

²⁸⁷ Trib. primo grado CE del 16 marzo 2006, caso «Weiße Seiten», cit., parr. 49 ss. In un caso nel quale è attestato un uso diffuso di un termine descrittivo (AK 47, che starebbe a indicare le armi da fuoco create dal sovietico Kalashnikov nel 1947) da parte di diversi produttori, ma non una sua generalizzazione nell'uso comune, Trib. UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa T-503/09, Cybergun SA c. UAMI e Umarex Sportwaffen, caso «AK 7», par. 24 ha – giustamente – preferito applicare la lett. *c*) anziché la lett. *d*). I neologismi spesso consistono in una combinazione di elementi e quindi possono anche essere esaminati nella prospettiva del § 25.3 *infra*: in argomento v. Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 29.

²⁸⁸ Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «16PF», cit., par. 66.

²⁸⁹ Come già in precedenza la lett. *c*): *supra*, § 23.2.3.

²⁹⁰ E verosimilmente, anche la forma dei prodotti: in questo senso, in passato, con riferimento alla forma di cono gelato usata per *snack* salati e alla stregua del diritto italiano allora vigente, Trib. Milano 14 dicembre 1995, San Carlo Alimentare s.p.a. c. Smith Foods e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 3450, caso «snacks coni gelato»; non diversamente Trib. Torino 7 luglio 1995 (ord.), Smith Foods Group BV e altri c. PAI s.p.a. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 3330, caso «snacks coni gelato», sulla base del rilievo che la forma che pur manchi di valenza distintiva nel settore dei gelati può possederla in un settore merceologico distante come quello degli *snacks* salati. In tema e anche per altri richiami v. *infra*, § 29.2.

²⁹¹ In questo senso sotto il secondo fra i profili menzionati v. Trib. UE 7 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-12/09, Alexander Gruber c. UAMI, caso «Run the globe», par. 29.

gresso uso comune del segno per un settore specifico²⁹²; e può essere altrimenti accertato, questa volta in via esclusiva, quando l'uso comune del segno si estenda a più di un settore, sia retrospettivamente sia prospettivamente, in relazione a possibili sviluppi futuri²⁹³, e ancora quando vi siano le ulteriori ragioni che si sono in precedenza esaminate al § 23.2 per ritenere che il segno non sia idoneo in concreto a svolgere la sua funzione distintiva²⁹⁴.

Non sarà sfuggito al lettore attento che, su di un piano generale, questa lettura assegna all'impedimento di cui alla lett. *b*) un ambito precettivo che risulta più ampio di quello che era parso doversi attribuire alla medesima previsione, quando considerata nei suoi rapporti non con la lett. *d*), ma con la lett. *c*). In quel precedente contesto, si era visto infatti che a operare in proiezione futura è solo l'impedimento specializzato di cui alla lett. *c*), e non quello più generale di cui alla lett. *b*)²⁹⁵; mentre la ricostruzione della portata dell'impedimento generale di cui alla lett. *b*) si presenta rovesciata, quando lo si esamina nella sua relazione con la lett. *d*). Questa è, effettivamente, l'interpretazione a geometria variabile accolta dai giudici comunitari.

Essa può apparire curiosa, ma non necessariamente è contraddittoria. Almeno se si prenda atto della circostanza che la giurisprudenza comunitaria considera la lett. *b*) come norma che prevede un impedimento generale in rapporto non solo con l'impedimento speciale di cui alla lett. *c*) ma anche con quello della lett. *d*)²⁹⁶; e ulteriormente si ipotizzi che l'ambito precettivo della previsione generale, anziché essere univocamente tracciato dal tenore letterale della norma che seleziona i segni e le indicazioni «privi di carattere distintivo», sia di volta in volta determinato a partire dall'atteggiarsi della relazione della medesima previsione generale rispetto alle diverse norme speciali cui essa si raccorda.

In ogni caso, ritornando al piano strettamente applicativo, la segnalata differenza nell'ambito precettivo delle previsioni delle lett. *d*) e *b*) comporta anche

²⁹² V. Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 66 ss. dove il richiamo all'impedimento più ampio di cui alla lett. *b*) deriva da una situazione processuale nella quale l'Ufficio non aveva fatto valere l'impedimento di cui alla lett. *d*). Anche qui, però, è dato di constatare che fra la disposizione della lett. *d*) e quella della lett. *b*) non ricorre una relazione biunivoca. Se è presente l'impedimento corrispondente alla prima, ricorre necessariamente anche quello di cui alla seconda. Ma non è vero l'inverso: infatti, non basta che risulti che un segno *non* è stato fatto oggetto di uso comune in funzione descrittiva in passato per concludere che esso sia automaticamente dotato di carattere distintivo: così Corte di Giustizia 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 41; 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., par. 37.

²⁹³ Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «Mehr für Ihr Geld», cit., par. 33; 3 luglio 2003, caso «Best Buy», cit., par. 20 e 9 ottobre 2002, causa T-360/00, caso «UltraPlus», cit., parr. 51 s.

²⁹⁴ Così Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, causa T-304/05, Cain Cellars, Inc. c. UAMI, caso «pentagono», par. 33 ha ritenuto che la circostanza che un disegno a forma di pentagono possa non risultare divenuto di uso comune nel settore dei vini non esclude che esso difetti di carattere distintivo per la sua estrema semplicità.

²⁹⁵ Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., parr. 27 e 36 e 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 60 (e v. *supra*, § 23.2).

²⁹⁶ E – come meglio si avrà occasione di constatare fra breve – anche della lett. *e*): §§ 28-29.

una differenza nella prova che deve essere fornita per fare valere i due diversi impeditimenti: la quale potrà vertere su di una valutazione di tipo esclusivamente storico e retrospettivo, concernente le evidenze della prassi di uno specifico settore relative all'uso di fatto e in concreto cui sia stato sottoposto il segno in questione, nel caso dell'impeditimento di cui alla lett. *d*)²⁹⁷; mentre potrà vertere sullo spettro di circostanze ben più ampio che si è appena ricordato nel caso dell'impeditimento di cui alla lett. *b*)²⁹⁸.

²⁹⁷ In questo senso, anche se sulla base di diversa argomentazione, A. VANZETTI, *Marchi di numeri e lettere dell'alfabeto*, cit., 646-7 e 649-50.

²⁹⁸ Nel quadro così delineato, non pare neppur impossibile provarsi a tracciare i confini fra il raggio precettivo di applicazione delle lett. *c*) e rispettivamente *d*) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c. In entrambi i casi si tratta, come si è visto, di disposizioni specializzate rispetto alla lett. *b*) delle stesse norme. La lett. *c*) è applicabile anche nel caso in cui sia ragionevole prevedere, con valutazione prospettiva, che il segno sia idoneo a essere comunemente usato nel commercio per descrivere o presentare i beni in questione (in questo senso Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., par. 63; 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., parr. 62 ss.; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 36; Trib. primo grado CE 22 maggio 2008, causa T-254/07, Radioregebogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH c. UAMI, caso «RadioCom», par. 32; del 16 marzo 2006, caso «Weiße Seiten», cit., parr. 92 ss., con riguardo a beni delle classi 41 e 42, per cui l'uso pregresso del termine non era stato provato); mentre la lett. *d*) risulta applicabile quando si accerti con valutazione retrospettiva che l'uso comune sia attestato e documentato già per il passato per il settore specifico di riferimento (v. oltre a Corte di Giustizia 4 ottobre 2001, caso «Bravo», cit., 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., parr. 37 ss. e Trib. primo grado CE del 16 marzo 2006, caso «Weiße Seiten», cit., parr. 49 ss. in relazione ai beni delle classi 9 e 16, guide elettroniche e cartacee, per le quali l'uso generalizzato anteriore era documentato).

In questa visuale, non sembra inevitabile accogliere la conclusione, fatta valere da A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 905-906, secondo cui la previsione di cui alla lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva, collocata sullo sfondo dell'eccesso di ipotesi di mancanza di capacità distintiva che caratterizzerebbe la disciplina comunitaria degli impeditimenti, tornerebbe a manifestare il difetto ricorrente (*ivi*, 898) di rappresentare una duplicazione rispetto all'impeditimento dell'assenza di carattere distintivo. Infatti, la ricostruzione della giurisprudenza comunitaria qui proposta pare evitare l'inconveniente, laddove individua la lett. *d*) come norma preordinata a una valutazione solo retrospettiva dell'uso comune in un settore determinato (rispetto alla quale non pare affatto priva di rilievo, come invece ritiene A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 906, la specificazione che l'uso comune vada verificato con riferimento a un momento anteriore alla registrazione), la lett. *c*) come norma preordinata a una valutazione, questa volta anche prospettiva, ma sempre in un singolo e determinato settore; e intende entrambe queste previsioni come norme specializzate rispetto alla disposizione più ampia di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c.

Piuttosto, è interessante osservare come alcune sentenze (Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., par. 63; 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., parr. 62 ss.; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 36) insistano a fare valere che l'idoneità del segno a essere comunemente usato *in futuro* nella presentazione dei beni vada valutata alla luce della sola previsione della lett. *c*), ad esclusione di quella di cui alla lett. *b*); e quindi paiono far valere il principio secondo cui l'applicazione della previsione specializzata esclude il ricorso a quella più generale; mentre altre pronunce (tra cui Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit., parr. 57 ss.) non esitano a ricorrere a questo stesso proposito alla previsione di cui alla lett. *b*) in casi nei quali la lett. *c*) risultava inapplicabile per motivi esclusivamente processuali. Anche qui, non è affatto detto che ci si trovi di fronte a un'incoerenza nell'applicazione delle norme o a un contrasto giurisprudenziale. Infatti, il primo gruppo di sentenze si riferisce a segni dei quali era già stata nel merito esclusa la descrittività, cosicché il ricorso alla previsione di cui alla lett. *b*) avrebbe compor-

Quali indicazioni possono provenire da questa ricostruzione sul piano del diritto italiano?

Se si tenga fermo il principio secondo il quale il diritto nazionale dei marchi armonizzato comunitariamente deve essere interpretato in conformità ai principi desumibili dalla norma sovraordinata²⁹⁹, pare allora necessario aggiustare, almeno parzialmente, il tiro nella lettura della norma interna³⁰⁰. La correzione di rotta si impone in particolare con riguardo all'estensione dell'ambito precettivo della disposizione. Nel perimetro circoscritto segnato dal diritto comunitario, appare intanto del tutto inaccettabile la lettura, ancor di recente proposta, secondo cui l'impedimento qui considerato costituirebbe norma residuale di chiusura, cui sarebbe assegnato il compito, addirittura di valenza costituzionale, di contrastare fenomeni di appropriazione privata della nomenclatura della realtà, contrastanti con l'esigenza di conservare al pubblico dominio i segni di maggior diffusione³⁰¹. Invero,

tato quella sorta di «riciclo» della previsione specializzata di cui alla lett. c) che la giurisprudenza comunitaria vuole – come si è visto: *supra*, § 23.2.3 – evitare. Nell'altro caso, invece, la valutazione si riferiva ad un segno di chiara descrittività, che tale non aveva potuto essere considerato solo per ragioni di tipo procedurale (e sulla possibile influenza dell'assetto processuale sulla scelta del meccanismo che presiede al concorso fra norme coevamente applicabili v. già *supra*, § 19.2).

Occorre peraltro aggiungere che anche in questo caso l'*actio finium regundorum* non funziona con l'esattezza di una formula matematica, tant'è che fino a tempi recenti il Tribunale di primo grado ha ripetuto l'affermazione secondo cui la circostanza che un certo segno possa in proiezione futura essere comunemente usato anche in un solo settore di riferimento assumerebbe rilievo per valutare la presenza del carattere distintivo richiesto dalla lett. b) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c.: v. in questo senso Trib. primo grado CE 28 gennaio 2004, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., par. 31, riformata proprio sotto questo profilo dalla Corte; 31 marzo 2004, causa T-216/02, Fieldturf Inc., caso «Looks like grass ... feels like grass ... plays like grass», par. 35 e 20 novembre 2002, cause T-79/01 e T-86/01, Robert Bosch c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 4881 ss., casi «Kit Pro e Kit Super Pro», par. 19.

²⁹⁹ V. *supra*, § 9.

³⁰⁰ Per una rassegna delle prese di posizione della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione della norma in questione v. F. SANTONOCITO-L. ADAMI, *Marchi costituiti da termini di uso comune*, nota a Trib. Milano 27 aprile 2002 (ord.), Humana Italia s.p.a. c. A&D Gruppo Alimentare e dietetico s.r.l., caso «Junior Drink» e a Trib. Milano 15 luglio 2002 (ord.), PN Prodotti Naturali s.r.l. c. Bimar Italia s.r.l., caso «BruciaKal», in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 135 ss., in particolare a 142 ss. cui *adde* Trib. Milano 16 gennaio 2008 (ord.), caso «A Modo Mio», cit.

³⁰¹ Così invece Trib. Napoli 16 marzo 2004, caso «Ciao», cit., secondo il quale la norma in questione (più precisamente: l'art. 17.1, lett. a), l.m., che costituisce l'antecedente immediato dell'art. 13.1, lett. a), c.p.i.) costituirebbe ostacolo alla protezione dei seguenti gruppi di segni: (i) i termini a valenza autopromozionale, quali «deluxe», «ideal», «lusso», «standard» e simili; (ii) le parole comuni come «società italiana», «internazionale», «industria» e «commercio»; (iii) i simboli grafici di uso generalizzato, come il punto, la linea, la stella, la bandiera, la freccia, l'aquila, la corona di alloro e, quindi, le figure cui in diritto tedesco ci si riferisce come *Freizeichen*; e (iv) le forme tridimensionali di uso comune. Secondo la sentenza la norma potrebbe altresì porre ostacolo alla registrazione di altri tre gruppi di segni, individuati in modo meno sistematico ma tutti caratterizzati dalla generalizzata dell'uso: (v) parole come «Stile», «Leader», «Elite», «Oro», «Line»; (vi) alcune lettere dell'alfabeto e cifre; e («senz'altro») (vii) i «segni grafici nuovi come @». Nel caso di specie deciso dalla sentenza, peraltro, la capacità differenziatrice della parola «Ciao» sarebbe da escludersi per un'altra ragione ancora, diversa da tutte quelle fin qui elencate e più precisamente a causa della sua

la disposizione qui considerata si è rivelata essere disposizione specializzata, che presenta elementi ulteriori rispetto alla previsione relativa all'assenza del carattere distintivo e non può quindi avere la natura di norma generale di chiusura. Nella stessa prospettiva, appare anche giunto il momento di abbandonare alcune – pur più caute e misurate – letture della norma che si sono venute consolidando nella nostra tradizione³⁰², prendendo atto che, se un segno sia divenuto di uso comune non in un campo specifico ma trasversalmente in più di un settore (o in tutti i settori), come nel caso delle espressioni «extra», «standard» o «deluxe»³⁰³, allora la valutazione sulla sussistenza di un impedimento andrà condotta alla luce dei criteri di cui all'art. 13.1, lett. *b*), e non lett. *a*), del c.p.i., per le stesse ragioni per le quali, nel diritto comunitario, l'apprezzamento corrispondente è affidato alla lett. *b*) e non alla lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c.³⁰⁴.

24. *L'assetto comunitario: struttura e funzione*

Se queste sono le coordinate normative entro le quali si collocano i quattro impedimenti alla registrazione fin qui considerati, previsti dal diritto comunitario e dal diritto nazionale comunitariamente armonizzato, si tratta di soffermarsi sulla struttura e la funzione dell'assetto nel frattempo rilevato. Dal punto di vista della struttura, neppure lo studioso più appassionato del diritto comunitario e delle difficili armonie di cui esso spesso sa dar prova può negare che, in questo caso, ci si trovi di fronte a un'architettura complessa e fin «barocca». Già si è visto come la geometria stessa delle norme porti a reiterare l'analisi cui è sottoposta una medesima entità, in una sequenza di passaggi successivi che spesso risulta eccessiva³⁰⁵.

Si è inoltre constatato come i diversi impedimenti tendano a disporsi fra di loro secondo una relazione non biunivoca. Se l'entità non è neppur in astratto «adatta» a costituire un valido marchio, necessariamente essa è priva di «carattere distinti-

larghissima diffusione nel linguaggio comune e in quello commerciale, che la renderebbero «opaca».

³⁰² A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 908 s. e la giurisprudenza richiamata da F. SANTONOCITO-L. ADAMI, *Marchi costituiti da termini di uso comune*, cit., 144 ss. Nello stesso senso, peraltro, con riguardo al retroterra costituito dal diritto inglese, A. MICHAELS, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, Sweet & Maxwell, London, 2002, 23.

³⁰³ E v. infatti Trib. UE 17 dicembre 2014 (Terza Sezione), caso «deluxe», cit.; o, per riprendere un altro caso, nell'ipotesi di impiego del termine «leader», in passato ritenuto non proteggibile alla stregua della norma che costituisce l'antecedente indiretto dell'art. 13.1, lett. *a*), c.p.i. (l'art. 17, n.1, l.m.) da Trib. Milano 16 febbraio 1995, Leader Pubblicità & Marketing s.r.l. c. Opinion Leader, in *Giur. ann. dir. ind.* 3402, caso «leader» ove in nota ampi richiami.

³⁰⁴ Dalle sentenze del Trib. primo grado CE del 13 luglio 2005, causa T-242/02, The Sunrider Corp. c. UAMI, caso «TOP», parr. 86 ss. e 9 ottobre 2002, caso «UltraPlus», cit., sembra in effetti provenire conferma all'assunto che, nel caso in cui l'allegazione di precedente uso comune si riferisca a più settori merceologici, l'indagine vada condotta alla luce della lett. *b*) e non della lett. *d*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c.

³⁰⁵ V. *supra*, § 23.1.

vo»; ma il fatto che invece essa in astratto sia «adatta» a costituire valido marchio non comporta affatto che essa sia anche in concreto dotata di «carattere distintivo»³⁰⁶. Tutti i segni che siano esclusivamente «descrittivi» sono per ciò stesso privi di «carattere distintivo»; ma un segno ben può essere privo di «carattere distintivo» per ragioni diverse dalla sua descrittività; e, per altro verso, anche un marchio che, per quanto descrittivo, non sia tuttavia «esclusivamente» descrittivo, ben può essere dotato di «carattere distintivo»³⁰⁷. Anche chi sappia che le norme che prevedono impedimenti alla registrazione si dispongono secondo questa particolare struttura e abbia ben presenti le ragioni a essa sottostanti, può talora far fatica a raccapazzarsi.

Così, se ci si ferma quanto occorre a riflettere sul punto, si può alla fine comprendere come non ci sia in realtà contraddizione fra l'asserzione secondo cui la circostanza che un segno sia «divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» ai sensi della lett. *d*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. implica che esso sia altresì privo del «carattere distintivo» di cui alla lett. *b*) della medesima disposizione³⁰⁸, e l'affermazione secondo cui la circostanza che un segno *non* sia «divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» ai sensi della lett. *d*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. non significa però che esso sia perciò stesso dotato del «carattere distintivo» richiesto dalla lett. *b*) della medesima disposizione³⁰⁹. Invero, se si visualizzi che l'impedimento di cui alla lett. *d*) ha carattere specializzato, si comprende anche come la sua assenza non sia in effetti risolutiva per l'accertamento del ricorrere dell'impedimento più ampio di cui alla lett. *b*) (anche se la sua presenza è viceversa dispositiva della questione). E tuttavia, ragionando in questi termini, l'interprete non può non avvertire la sensazione di trovarsi costantemente su di un terreno minato.

Sensazione questa che è destinata ad accentuarsi, quando l'interprete venga a contatto con prese di posizione almeno esteriormente contraddittorie relative al raggio precettivo dell'impedimento di cui alla medesima lett. *b*). Esso viene talora rigorosamente commisurato alla presenza di «carattere distintivo» al momento della verifica³¹⁰; tal'altra invece proiettato su valutazioni estese ai possibili sviluppi futuri³¹¹. Come si è detto, la contraddizione si può, forse, sciogliere impiegando la chiave di lettura secondo la quale l'impedimento di cui alla lett. *b*) funzionerebbe a seconda dei casi come previsione generale rispetto agli impedimenti speciali attinenti alla descrittività e all'essere «divenuto di uso comune nel linguaggio corrente» ai sensi della lett. *d*) e correlativamente assumerebbe una sorta

³⁰⁶ V. *supra*, § 23.1.

³⁰⁷ V. *supra*, § 23.2.3.

³⁰⁸ V. ad es. Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 66 ss.

³⁰⁹ V. ad es. Corte di Giustizia 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 41; 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., par. 37.

³¹⁰ V. ad es. Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 36.

³¹¹ Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «Mehr für Ihr Geld», cit., par. 33; 3 luglio 2003, caso «Best Buy», cit., par. 20 e 9 ottobre 2002, causa T-360/00, caso «UltraPlus», cit., parr. 51 s.

di perimetro a geometria variabile, a seconda della disposizione specializzata cui esso di volta in volta si raccorda³¹².

In realtà, anche prescindendo dall'esattezza di questa incerta razionalizzazione delle oscillazioni giurisprudenziali comunitarie, non è difficile trovare una spiegazione delle ragioni per le quali l'assetto prescelto dal legislatore comunitario – e da questo poi imposto ai sistemi nazionali per le vie non sempre armoniose dell'armonizzazione – esibisce una geometria così poco maneggevole. Basta al riguardo osservare che gli impedimenti fin qui considerati derivano dall'addizione al primo impedimento «preliminare», desumibile dalle norme definitorie della nozione di marchio, di tutte le fattispecie che, nell'art. 6*quinquies*(B)(2) della CUP, svolgono la funzione di apprestare i motivi che legittimano un Paese unionista ad opporsi all'estensione della protezione *telle quelle* di un marchio già registrato in altro Paese unionista. Nella prospettiva della Convenzione internazionale, è certamente sufficiente che questi motivi siano semplicemente enumerati in un elenco da cui i legislatori nazionali possono attingere liberamente se vogliono evitare indesiderati effetti estensivi al proprio Paese di registrazioni straniere che possano apparire difettose dal punto di vista della capacità distintiva. Ma il compito legislativo si fa più complicato e arduo, quando le ipotesi contenute nell'elenco vengano trasformate da cause di opposizione all'estensione della registrazione estera nell'ordinamento nazionale in previsioni che istituiscono impedimenti alla registrazione nazionale ed, a tal fine, devono pur poter essere isolate l'una dall'altra secondo un assetto dotato di un minimo di razionalità³¹³.

Infatti, le norme che sanciscono gli impedimenti devono fornire direttive per l'esame dell'Ufficio, e quindi, in questa loro proiezione, devono necessariamente rispondere a una logica e a una graduazione razionali e conoscibili *ex ante*; devono, in altri termini, consentire di volta in volta all'amministrazione di compiere l'accertamento costitutivo a essa demandato, ai privati, interessati e controinteressati, di prevedere attendibilmente i binari nei quali si incanala l'azione dell'amministrazione e infine all'autorità giudiziaria di vagliare l'operato dell'amministrazione medesima³¹⁴. Se non che criteri di graduazione fra i diversi impedimenti non risultano dati esplicitamente e a priori nell'architettura delle norme comunita-

³¹² V. *supra*, rispettivamente §§ 23.2 e 23.4 in nota. Ancor più difficile è dare conto della circostanza in forza della quale gli standard impiegati nella valutazione del medesimo impedimento sono talora diversi a seconda della natura dell'entità considerata [si vedano i §§ 23.2.2 (i), (ii) e (iii) rispettivamente con riferimento a forme tridimensionali, colori e slogan], talaltra addirittura in contrasto tra di loro [si vedano i §§ 23.2.2 (iii) e 29.1 rispettivamente per gli slogan e per le forme tridimensionali, dove la circostanza che l'entità già sia “comunemente utilizzata” sarebbe nell'un caso irrilevante e nell'altro decisiva ai fini dell'impedimento di cui alla lett. b)]. Né ci si può nascondere che il gradiente di capacità distintiva richiesto per superare l'impedimento di cui alla lett. b) pare essere assai più elevato per entità quali le forme tridimensionali rispetto a quanto avviene per i segni convenzionali [v. *infra*, § 29.3; ma per qualche accenno v. già § 23.2.2 (i)].

³¹³ Come già sottolineato da A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 904 s.

³¹⁴ In coerenza, del resto, alla garanzia costituzionale dell'iniziativa economica che deve presiedere all'interpretazione degli impedimenti alla registrazione, su cui ha richiamato l'attenzione anche la giurisprudenza nazionale: v. Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit.

rie, che, in effetti, si limitano ad allineare l'uno dopo l'altro gli impedimenti medesimi senza fornire indicazioni precise relative ai loro rapporti e alla loro concatenazione. In questa prospettiva, tutta la giurisprudenza comunitaria che si è formata negli ultimi venti anni a questo proposito può in definitiva essere letta come un immenso sforzo giurisdizionale per individuare e mettere gradualmente a punto i criteri di coordinamento reciproco fra gli impedimenti, lasciati inespressi da testi legislativi comunitari redatti con la – poco sofisticata – tecnica dell'accumulazione.

Si tratta di uno sforzo ermeneutico sicuramente apprezzabile, anche se spesso di difficile decifrazione e, verrebbe da dire, «decrittazione» da parte dell'interprete, anche per la mole dei materiali giurisprudenziali che si sono accumulati e vengono inesorabilmente stratificandosi con il passare del tempo. Si tratta comunque di uno sforzo che sembra in definitiva avere prodotto risultati dotati di una loro razionalità, sia sul piano strutturale, sia su quello funzionale.

Sul piano strutturale, se è certo che i diversi impedimenti si pongono in una relazione di reciproca indipendenza, meno scontato è che tale relazione pare disporsi in modi diversi a seconda che gli impedimenti considerati siano fra di loro eterogenei o invece si trovino in un rapporto di genere a specie. Nel primo caso, trova applicazione il principio del cumulo³¹⁵; nel secondo, quello di specialità³¹⁶; con le correlative conseguenze dal punto di vista interpretativo che si sono nel frattempo analizzate.

Su questa base è possibile tornare su di una questione che si era nel frattempo lasciata aperta e domandarsi se esista un ordine sequenziale nel quale i diversi impedimenti devono essere affrontati dall'Ufficio e dall'autorità giudiziaria³¹⁷. Sotto questo profilo, sembrano esserci ragioni che consigliano, ma non impongono, una considerazione scandita secondo tappe prefissate. Nel caso in cui trovi applicazione il principio del cumulo, logica vorrebbe che venga prima esaminato l'impedimento preliminare volto a verificare se l'entità sia astrattamente idonea a essere registrata come marchio, per poi procedere, solo in caso di esito positivo, all'esame degli impedimenti ulteriori. Nel caso in cui trovi applicazione il principio di specialità, parrebbe preferibile procedere prima all'esame dell'impedimento specializzato, per poi risalire a quello più generale in caso di esito negativo. Nell'uno come nell'altro caso sembra tuttavia trattarsi di un ordine sequenziale suggerito da ragioni di opportunità piuttosto che normativamente obbligato³¹⁸: dall'assetto strutturale delle norme che prevedono gli impedimenti non sembra in

³¹⁵ V. *supra*, § 23.1.

³¹⁶ V. *supra*, §§ 23.2.3 e 23.4.

³¹⁷ V. *supra*, § 19.1.

³¹⁸ Che esista una priorità è sostenuto, sulla base di un argomento però pragmatico, ai parr. 70 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo del 6 novembre 2003 nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 29 aprile 2004, caso «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., e nei parr. 20 s. delle Conclusioni dello stesso Avvocato generale del 16 marzo 2004 nel procedimento deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», cit., parr. 20 ss.

effetti emergere un disegno dotato di sufficiente chiarezza e univocità da imporre una consecuzione nell'ordine di esame dei diversi impedimenti o una precisa sequenza a preferenza dell'altra³¹⁹; e, soprattutto, sembra doversi escludere un vizio nel procedimento che si discostasse dall'ordine tendenzialmente preferibile.

Dal punto di vista funzionale, il primo profilo su cui occorre soffermarsi è dato dalla circostanza che, nel sistema apprestato dal legislatore comunitario, trova esplicita emersione l'esigenza, che accomuna l'ordinamento europeo a quello statunitense³²⁰, di mantenere, già nell'area fin qui considerata³²¹, una distinzione fra gli impedimenti che sono superabili, per effetto del decorso del tempo e delle possibili variazioni nella percezione del segno considerato presso il pubblico interessato, e quelli che invece superabili non sono.

Certamente i due sistemi esibiscono differenze importanti proprio a questo proposito. Nel diritto nordamericano la *summa divisio* corrispondente è ancor oggi fondamentalmente affidata alla contrapposizione fra segni generici, che non possono in linea di principio beneficiare della sanatoria prodotta dall'acquisizione di un *secondary meaning*³²², e i segni variamente affetti da altri *deficit* della capacità distintiva, che possono invece essere rimediati grazie all'operare di fenomeni riconducibili al decorso del tempo e all'acquisizione di un accreditamento qualificato presso il pubblico³²³.

Assai diverso è però il criterio di selezione adoperato al riguardo in ambiente europeo. Come si è già ricordato più di una volta, sono gli impedimenti che si collocano sul piano «preliminare», dell'attitudine del segno a costituire un marchio³²⁴ i soli per scelta normativa insuscettibili di beneficiare della sanatoria conseguente all'acquisto di un *secondary meaning*; di questa fruiscono per contro gli impedimenti che attengono al piano ulteriore, della «capacità distintiva» di quei

³¹⁹ Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «Panorama», parr. 20 s. esclude che l'impedimento di cui alla lett. *d*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. debba essere esaminato con priorità rispetto a quelle di cui alla lett. *b*).

³²⁰ Come anche al diritto comune inglese anteriore alla comunitarizzazione del sistema britannico.

³²¹ E che attiene, secondo quanto si è detto, alla definizione della nozione di marchio e alla capacità distintiva. Sull'operatività del *secondary meaning* in relazione agli impedimenti diversi da quelli che attengono alla capacità distintiva *v. infra*, § 26 *A*).

³²² *V. Surgicenters of America c. Medical Dental Surgeries Co.*, 601 F.2d 1011, 1014 (9th Cir. 1979) e in dottrina Ch.R. MC MANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 147 ss. Come ha ricordato la decisione dell'US District Court, Western District of Washington di Seattle del 22 gennaio 2003, *Microsoft Corp. c. Lindows.com, Inc.*, caso «Lindows», un tipico termine insuscettibile di *secondary meaning* è costituito dal termine «lite», che nel nostro sistema potrebbe invece beneficiare di sanatoria (Trib. primo grado CE 27 febbraio 2002, caso «lite», cit.). Anche se in teoria il *secondary meaning* non soccorre neppure alle entità che non possano costituire un «source identifier», il «bar» corrispondente risulta scarsamente significativo nel sistema statunitense in ragione della giurisprudenza, già segnalata *supra* alla § 20 *A*), in forza della quale può essere registrato come marchio «almost anything at all that is capable of carrying meaning» [Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., 514 US 159 (1995), caso «Qualitex», cit.].

³²³ Ch.R. MC MANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 123 ss.

³²⁴ Sancito dalla lett. *a*) dell'art. 7, par. 1, in collegamento all'art. 4 r.m.c. e dalla lett. *a*) del par. 1 dell'art. 3 in collegamento all'art. 2 della direttiva.

segni che di per sé siano comunque idonei a costituire un marchio³²⁵.

Non vi è dubbio che l'area di preclusione alla registrazione così determinata dal diritto comunitario risulti assai più ridotta di quella selezionata dal diritto nordamericano. La distanza fra i due sistemi è segnata da un dato testuale molto apprezzabile: i segni «generici», che non possono acquisire *secondary meaning* nel diritto nordamericano, costituiscono invece nel diritto comunitario un sottoinsieme della categoria dei segni descrittivi e risultano come tali ricompresi fra quelli che beneficiano della sanatoria³²⁶. Per essi vale sì l'imperativo di disponibilità a beneficio dei concorrenti; ma, nel sistema europeo, ciò significa che la registrazione è preclusa non in assoluto e irreversibilmente, come negli Stati Uniti, ma solo se e in quanto non venga conseguito il *secondary meaning*. E questa differenza costituirebbe riprova – si è giustamente osservato³²⁷ – di un vistoso *deficit* nella componente proconcorrenziale della disciplina comunitaria degli impedimenti assoluti: nei varchi aperti dalle maglie larghe della sanatoria europea, le strategie di marketing orchestrate dalle imprese maggiori hanno il destro di indurre prima le variazioni desiderate nella «percezione» del pubblico interessato e poi di procedere progressivamente all'appropriazione come marchi dei segni ritenuti appetibili.

Questa valutazione pare esatta anche se si tenga conto del dato normativo per cui nel diritto comunitario l'operare dell'imperativo di disponibilità prende in considerazione anche gli sviluppi futuri. Invero, si è visto come sia riconosciuta all'impedimento appartenente al nucleo ristretto improntato all'imperativo di disponibilità una certa qual forza espansiva. Questo preceitto è infatti rivolto a preservare all'uso collettivo anche indicazioni che a rigore ancor non sono ancora descrittive e generiche, ma che tali possono divenire. Si tratta di un risultato non irrilevante al fine di frenare i fenomeni di prematura appropriazione dei neologismi attraverso la loro registrazione come marchi. E tuttavia esso ha una portata in definitiva limitata, perché non vale a impedire l'operare del fenomeno del *secondary meaning* in epoca anteriore o successiva alla registrazione³²⁸.

Sempre da un punto di vista funzionale, va osservato come, accanto al nucleo più ristretto di segni per cui vige l'imperativo di disponibilità, vi sia quello più ampio, relativo ai segni «privi di carattere distintivo» presi in considerazione dall'impedimento di cui alla lett. b). Questo insieme è più esteso di quello prece-

³²⁵ V. il mancato richiamo della lett. a) dell'art. 7, par. 1, r.m.c. al par. 3 della medesima disposizione e il mancato richiamo della lett. a) dell'art. 3, par. 1, della direttiva da parte del par. 3 della medesima disposizione.

³²⁶ Prevista dal par. 3 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 r.m.c.

³²⁷ A. KUR, *Strategic Branding*, cit., 208. L'A. non ha mancato di osservare (*ivi* alla nota 48) che la protezione, temporanea, offerta dalla tutela del *design* può fin troppo facilmente offrire alle imprese interessate il destro di conseguire sul mercato una posizione di esclusività per il segno candidato a essere protetto come marchio per un periodo sufficiente a conseguire il necessario *secondary meaning* sul mercato.

³²⁸ Per l'operare dell'imperativo di disponibilità sul piano delle libere utilizzazioni v. tuttavia §§ 141 e 143.

dente, in quanto, grazie all'operare del principio di specialità – come si è visto – la presenza dell'impedimento di cui alle lett. *c*) e *d*) implica necessariamente anche la presenza di quello di cui alla lett. *b*); mentre per converso possono essere «privi di carattere distintivo» anche segni che non siano né descrittivi né divenuti di uso comune. Correlativamente, l'interesse generale sotteso all'impedimento più ampio è, come si è visto, meno rigoroso di quello che sta alla base dell'imperativo di disponibilità, inteso nella pur limitata accezione di cui appena si è detto, di cui alle lett. *c*) e *d*).

I limiti all'appropriazione come marchio dei segni corrispondenti risultano in questo caso correlativamente ridotti, a conferma del più basso tenore filoconcorrenziale delle opzioni di fondo che caratterizzano il sistema comunitario.

25. *La valutazione della «capacità distintiva»*

25.1. *Generalità.* La valutazione della «capacità distintiva» del segno, sia essa rivolta ad accertare che il segno non sia «descrittivo», «di uso comune» o «privo di carattere distintivo», va condotta in relazione al momento del deposito della domanda di registrazione³²⁹ e con riguardo ai beni per i quali è richiesta la regi-

³²⁹ Corte di Giustizia 5 ottobre 2004 (ord.), caso «Alcon/BSS», cit., par. 39; Trib. UE 21 novembre 2013 (Sesta Sezione), caso «Matrix Energetics», cit., par. 47 e Trib. primo grado CE 3 giugno 2009, causa T-189/07, Frosch Touristik GmbH c. USMI e DSR touristik GmbH, caso «Flugbörse», parr. 14 ss. Mentre inizialmente la giurisprudenza comunitaria [Trib. primo grado CE 17 gennaio 2006, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», cit., par. 41 e Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., parr. 58 ss.] non aveva ravvisato la necessità di prendere posizione sul punto, Trib. primo grado CE 3 giugno 2009, caso «Flugbörse», cit., si è soffermato a confutare gli argomenti, desunti dall'art. 52 r.m.c., che colloca la valutazione dei motivi di invalidità al momento della registrazione e dall'art. 51, par. 2, che fa riferimento all'efficacia sanante dell'uso successivo alla registrazione, fatti valere dall'Ufficio di Alicante (v. ad es. Commissione di ricorso 23 settembre 2003, caso «porte in movimento Lamborghini», cit., par. 33) per attribuire rilievo anche al difetto di capacità distintiva che si sia prodotto nel periodo di tempo, spesso non irrilevante, che intercorre fra la domanda e la registrazione; a questo proposito i parr. 22 ss. della sentenza osservano come da un punto testuale le norme ora citate non si riferirebbero alla registrazione per «individuare la data pertinente per l'esame degli impedimenti» e il par. 20 fa valere come sarebbe inammissibile che «la probabilità della perdita della registrabilità di un marchio aumenti in funzione della durata del procedimento».

Dal punto di vista del diritto nazionale comunitariamente armonizzato, in linea di principio gli ordinamenti nazionali restano liberi di disciplinare le modalità di ricorso avverso i provvedimenti dell'Ufficio (Corte di Giustizia 15 febbraio 2007, causa C-239/05, BVBA Management, Training and Consultancy e Benelux-Merkenbureau, in *Racc.* 2007, I, 1455 ss., caso «The Kitchen Company», parr. 43 ss.), salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività; e quindi il diritto nazionale può «precludere al giudice adito di un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di prendere in considerazione i fatti e le circostanze successivi alla detta decisione per valutarne la legittimità» (*ivi*, par. 60).

Il riferimento è dunque al momento del deposito del marchio del cui carattere distintivo si tratta: da questo punto di vista, la circostanza che una domanda di marchio comunitario sia stata preceduta da un (molto anteriore) deposito di marchio nazionale da parte dello stesso richiedente non assume

strazione e alla percezione del pubblico interessato³³⁰. Si tratta di una valutazione che ha per oggetto il segno come registrato, restando a essa estranei elementi diversi da quelli desumibili dal certificato di registrazione³³¹ e i caratteri particolari dei beni per i quali il richiedente intenda usare il segno³³². L'apprezzamento è di

rilievo (Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa T-553/12, Compagnie des bateaux mouches c. UAMI, caso «Bateaux Mouches», par. 44).

³³⁰ V. con riferimento alla descrittività Trib. UE 22 novembre 2011 (Terza Sezione), causa T-561/10, LG Electronics c. UAMI, caso «Direct Drive», par. 18 (che giustamente ritiene che il termine “drive” vada considerato descrittivo in relazione alla registrazione per lavatrici e condizionatori, alludendo in questo caso non – come sostenuto dal richiedente – al significato generale di “guida” ma a quello di “sistema di trasmissione”); 4 marzo 2010, caso «Sudoku Samurai Bingo», cit., par. 16; Trib. primo grado CE 14 aprile 2005, caso «Celltech», cit., par. 28 e 20 marzo 2002, caso «TRUCKCARD», cit., par. 26; con riguardo alla distintività Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., par. 25; 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., par. 34 e 7 ottobre 2004, cit., caso «Mag/forma di lampade tascabili», cit., par. 19; con riguardo all’uso comune Corte di Giustizia 4 ottobre 2001, caso «Bravo», cit., parr. 28 ss. e 35.

Il principio conosce anche applicazioni rigorose: v. Trib. UE 6 febbraio 2013 (Seconda Sezione), causa T-263/11, Carsten Bopp c. UAMI, caso «Ottagono verde», parr. 47 ss. ha annullato una decisione dello UAMI che aveva ritenuto assente il carattere distintivo del segno in assenza di una determinazione univoca dei beni per cui era stata richiesta la registrazione.

Sui criteri di individuazione del pubblico interessato v. *supra*, § 19.3. Secondo Trib. UE 17 aprile 2013 (Seconda Sezione), causa T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland eV c. UAMI, caso «Continental», parr. 34 ss. nel valutare se un termine abbia carattere distintivo nella percezione del pubblico di riferimento, seppur questo vada individuato nel pubblico comunitario (avendo la domanda per oggetto la registrazione di un marchio comunitario), è nondimeno possibile prendere in considerazioni pure le risultanze desunte da siti il cui nome a dominio fa riferimento a uno Stato terzo (nella specie: la Svizzera), anche perché i siti in questione sono accessibili da parte del pubblico comunitario, *ivi* par. 38. Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-307/09, Liz Earle Beauty Co. Ltd. c. UAMI, caso «Naturally Active», parr. 24 ss., si è imbarcato in una discussione protratta rivolta a determinare entro quali limiti si possa assumere una conoscenza della lingua inglese da parte del pubblico interessato, la quale, in realtà, assume diretto rilievo non tanto ai fini della constatazione del ricorrere dell’impedimento, visto che è sufficiente che questo sia presente in un solo Stato membro, quanto ai fini della determinazione dell’ambito nel quale deve essere provato quell’acquisto di *secondary meaning*, sul quale *infra*, § 26 A), che vale a superare l’impedimento (sotto questo profilo altrettanto ridondante è la motivazione di Trib. UE 6 febbraio 2013 (Seconda Sezione), caso «Méditation Trascendentale», cit., parr. 57 ss. e 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), causa T-242/11, Kaltenbach & Voigt GmbH c. UAMI, caso «3D eXam», par. 26).

³³¹ In questo senso Trib. UE 8 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd. c. UAMI e Pi-Design AG, Bodum France e Bodum Logistics A/S, in *Racc.* 2012, 220 ss., caso «superficie con puntini neri», parr. 29 ss. In questo caso i giudici comunitari hanno ritenuto che la valutazione in ordine all’esistenza dell’impedimento di cui all’art. 7, par. 1, lett. e)(ii) r.m.c. andasse riferita alla sola rappresentazione grafica contenuta nel certificato. La circostanza che il prodotto commercializzato dal titolare del marchio fosse caratterizzato da un’impugnatura di utensile recante incavi antiscivolo e che questa forma tridimensionale fosse anche stata brevettata non avrebbe rilievo; la soluzione omette però di considerare quale possa essere la portata della tutela conseguibile in sede di contraffazione e così dà il destro al titolare di impedire a terzi di ricorrere a forme tridimensionali svolgenti una funzione utile invocando l’interferenza con la rappresentazione bidimensionale di quella forma tridimensionale.

³³² Trib. UE 11 luglio 2013 (Settima Sezione), causa T-208/12, Think Schuhwerk GmbH c. UAMI, caso «lacci con estremità rosse», par. 44.

tipo prognostico; conseguentemente, elementi di valutazione che possano derivare da una familiarizzazione dei consumatori con il segno successiva al deposito della domanda, se possono assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del conseguimento di un *secondary meaning*³³³, sono invece irrilevanti ai fini della valutazione della capacità distintiva originaria³³⁴.

Se la domanda si riferisce a una categoria di beni nel suo complesso e non è quindi limitata ai singoli beni che la compongono, l'Ufficio è esentato dall'effettuare la valutazione relativa alla descrittività e, più in generale, alla capacità distintiva del segno con riferimento a ciascun singolo bene, essendo sufficiente che la valutazione sia riferita alla categoria nel suo complesso e ai gruppi di beni che la compongono³³⁵, a condizione tuttavia che i beni considerati presentino un sufficiente tasso di omogeneità fra di loro³³⁶. La condizione, peraltro, non è soddi-

³³³ Su cui v. *infra*, § 26 A).

³³⁴ Così Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», cit., par. 46, ha ritenuto poco significativa la circostanza che alcuni concorrenti della ricorrente Mag vantassero che i propri prodotti avessero lo stesso *design* della Mag.

³³⁵ Trib. UE 6 marzo 2012 (Quarta Sezione), caso «Highprotect», cit., par. 23; 2 febbraio 2012 (Settima Sezione), caso «arraybox», cit., par. 41; 7 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Run the globe», cit., par. 28; 9 giugno 2010, caso «Safeload», cit., par. 29; Trib. primo grado CE 13 novembre 2008, caso «EasyCover», cit., par. 64 ove conformi richiami; 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber c. UAMI e Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli, in *Racc.* 2008, II, 1927 ss., caso «Mozart», parr. 23 e 92. Quando la registrazione di un marchio sia richiesta per diversi beni, l'Ufficio deve verificare che non trovino applicazione gli impedimenti rilevanti in relazione a ciascuno dei detti prodotti o servizi (Corte di Giustizia 15 febbraio 2007, caso «The Kitchen Company», cit., parr. 31 ss.; e v. l'art. 13 direttiva); anche se poi la valutazione può essere basata su di una motivazione globale per ciascuna categoria e gruppo di prodotti che la compongono (Corte di Giustizia 15 febbraio 2007, caso «The Kitchen Company», cit., parr. 36 s.). Per applicazioni v. Trib. UE 25 marzo 2014 (Seconda Sezione), caso «Leistung aus Leidenschaft», cit., parr. 15 ss.; Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «E-ship», cit., parr. 10 ss.; 25 novembre 2008, caso «Surfcard», cit., parr. 60 ss. Vedi però la soluzione, assai meno esigente per l'Ufficio, adottata da Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), caso «Hallux», cit., parr. 37, 50 e 57.

³³⁶ Corte UE 18 marzo 2010 (ord.), caso «P@yweb Card e Payweb Card», cit., parr. 40 ss., secondo la quale, par. 46, ai fini della valutazione corrispondente, che è di fatto e quindi sottratta al sindacato della Corte (par. 47), occorre prendere in considerazione le caratteristiche, le qualità essenziali comuni e le funzioni dei beni considerati; nello stesso senso Trib. UE 16 ottobre 2014 (Ottava Sezione), caso «Graphene», cit., parr. 28 ss. Per questo Trib. primo grado CE 1 aprile 2009, caso «Ultimate Fighting Championship», cit., ha annullato una decisione della Commissione di ricorso che aveva operato una suddivisione in categorie dei beni cui si era riferita la valutazione di descrittività e in ordine alla presenza del carattere distintivo la cui eterogeneità era risultata «troppo marcata» (par. 34). Nello stesso senso Trib. UE 12 giugno 2013 (Quarta Sezione), causa T-598/11, MPDV Mikrolab GmbH c. UAMI, caso «Lean Performance Index», parr. 32 ss.; 5 settembre 2012 (Quarta Sezione), caso «Euro Automatic Paiement», cit., par. 40; 24 aprile 2012 (Quarta Sezione), caso «EcoPerfect», cit., par. 53; 30 novembre 2011 (Prima Sezione), caso «complete», cit., parr. 31 ss.; 22 novembre 2011 (Terza Sezione), causa T-275/10, mPAY24 GmbH c. UAMI e Ultra d.o.o. Proizvodnja elektroniskih naprav, caso «mPAY24», par. 59; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 45; 9 marzo 2010, caso «Euro Automatic Cash», cit., par. 42; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Madridexporta», cit., par. 36; 2 aprile 2009, causa T-379/05, Zuffa LLC c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 841 ss., caso «Ultimate Fighting», parr. 22 ss. Ancor più rigoroso Trib. primo grado CE 20 maggio 2009, cause T-405/07 e T-406/07, Caisse fédérale du Crédit mu-

sfatta quando alcuni gruppi di beni non presentino una relazione sufficientemente immediata e diretta con l'espressione per cui è richiesta la registrazione³³⁷. Così, il sintagma "Superskin" sarà descrittivo con riferimento a cosmetici per la pelle e a cibi dietetici che ne migliorino le caratteristiche e anche a bastoncini di cotone, che possono essere applicati sulla pelle; non però per dentifrici, tinture per capelli, deodoranti, che non agiscono sulla pelle e talora non vengono neppur a contatto con essa³³⁸. Si è ritenuto anche che il marchio consistente nella raffigurazione di

tuel Centre Est Europe (CFMCEE) c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 1441 ss., caso «P@yweb Card e Payweb Card», che fa insorgere il dubbio che gli ostacoli alla registrazione di marchi privi di carattere distintivo possano essere elusi con una richiesta di protezione abbastanza ampia da raccogliere nelle proprie maglie qualche bene non direttamente collegato al segno. Per una definizione della nozione di omogeneità dei beni, da intendersi come reciproca relazione sufficientemente immediata e diretta, v. Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 45, ove richiami, e, per l'applicazione del criterio, par. 52.

L'onere di motivazione separata si attenua in relazione a quei segni autolodativi e promozionali che posseggano tale valenza a prescindere dalle categorie di beni di riferimento: per esempio Trib. UE 21 marzo 2014 (Quarta Sezione), caso «BigXtra», cit., parr. 44 ss.; 21 gennaio 2011 (Terza Sezione), caso «executive edition», cit., par. 32 e Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «unique», cit., parr. 27-30; ma v. Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Naturally Active», cit., parr. 39 ss., dove, in effetti, l'espressione di cui era richiesta la registrazione come marchio cessava di avere significato laudativo per alcuni prodotti della sotto classe (ad es. portafogli); lo stesso si può dire per un segno che comprenda cinque stelle, perché questo sistema di segnalazione del livello qualitativo non assume rilievo per servizi come l'emissione di assegni: Trib. UE 3 settembre 2014 (Terza Sezione), causa T-687/13, Unibail management c. UAMI, caso «due linee e cinque stelle», par. 26. Non sembra peraltro esistere un onere di motivazione separata per quei beni che, pur appartenendo a una classe o sottoclasse diversa, possano essere accessori a beni per i quali il segno sia descrittivo, quando il richiedente non abbia la cura di escludere quegli specifici beni accessori dalla propria richiesta riferita alla classe principale: in questo senso Trib. UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), caso «AK 7», cit., par. 29; 8 settembre 2010, caso «testa di chitarra», cit., parr. 63-64; 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 50. Una trattazione completa dei principi e un'analitica applicazione al caso di specie è in Trib. UE 12 aprile 2011 (Quarta Sezione), causa T-28/10, Euro-information – Européenne de traitement de l'information c. UAMI, caso «Euro Automatic Payment», parr. 50 ss. Per un'applicazione particolarmente complessa – e forse problematica – v. Trib. UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., parr. 32, 36 ss. e 45-46.

³³⁷ Corte UE 18 marzo 2010 (ord.), caso caso «P@yweb Card e Payweb Card», cit., parr. 40 ss. e Trib. UE 3 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «due linee e cinque stelle», cit., parr. 15 ss. Ad es. Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 58 ha escluso che esista una relazione sufficientemente immediata e diretta fra i giochi e le scommesse, delle quali il marchio sarebbe stato descrittivo, da un lato, e i servizi di telecomunicazione, dall'altro, sulla base del rilievo che una relazione così caratterizzata non sarebbe istituita dalla circostanza che la telecomunicazione sia un momento necessario dell'attività corrispondente. Nello stesso senso Trib. UE 29 novembre 2012 (Settima Sezione), causa T-171/11, Hans Jürgen Hopf c. UAMI, caso «Clampflex», parr. 44 ss. È però anche vero che l'espressione prescelta come segno potrebbe avere un significato immediato e diretto anche per beni e servizi fra di loro disomogenei; e in questo caso l'Ufficio non è gravato dall'onere di provare l'assenza di carattere distintivo per ciascuna categoria omogenea: Corte. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), caso «BigXtra», cit., par. 48.

³³⁸ Trib. UE 9 dicembre 2009, caso «Superskin», cit.; nello stesso senso Trib. UE 21 febbraio 2013 (Settima Sezione), caso «Bioderma», cit., par. 54. Dall'applicazione del criterio possono derivare distinguo forse eccessivamente sottili: così nella sentenza resa da Trib. UE 29 settembre 2010, causa T-200/08, Interflon BV c. UAMI e Illinois Tool Works, Inc., caso «Foodlube», parr. 40 ss., si

un cavallo per le classi degli articoli in cuoio, articoli di abbigliamento e calzature, cibo per animali domestici potrebbe essere descrittivo della destinazione, in quanto riferito a morsi per cavalli, copricapi per cavaliere e cibo per cavalli, a nulla rilevando che nelle stesse classi possano essere ricompresi anche beni che non sono caratterizzati da questa destinazione; visto che il richiedente ha fatto domanda senza distinzione al riguardo, se il marchio fosse concesso egli potrebbe farne uso anche per i beni per i quali il segno sia descrittivo³³⁹.

Se la domanda concerne un marchio comunitario, che conosce una protezione unitaria estesa a tutta la Comunità, la registrazione è esclusa «anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità» stessa³⁴⁰. Ciò comporta non solo che se un segno è contrario all'ordine pubblico in uno Stato membro, ciò è sufficiente per escluderne la registrabilità nell'Unione³⁴¹, ma anche – per quanto qui interessa – che se un segno è privo di capacità distintiva alla stregua di una soltanto delle lingue usate negli Stati membri, ciò è sufficiente per renderlo inidoneo alla registrazione come marchio comunitario³⁴².

è ritenuta la descrittività del segno per tutti i prodotti della classe 4 (oli e grassi lubrificanti) e alcuni prodotti della classe 1 (prodotti chimici impiegati nell'industria), ma non per i prodotti della stessa classe 1 che consistono in prodotti chimici conservanti del cibo, perché il segno poteva essere inteso come neologismo riferito a lubrificanti per macchine che vengono a contatto con il cibo e non ai conservanti.

³³⁹ Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «ReValue», cit., par. 74; 8 luglio 2008, caso «immagine di cavallo», cit., par. 44 (tutta la sentenza è caratterizzata da una certa trasandatezza: si pensi all'asserzione secondo la quale i cavalli sarebbero “animali domestici”, che fa la pari con l'affermazione, non inconsueta prima della riforma dell'art. 2035 c.c., secondo la quale i bachi da seta sarebbero “bestiame”). Nel senso che sia sufficiente che l'impedimento concerne una parte della categoria per legittimare il rifiuto di registrazione v. la più antica Trib. primo grado CE 7 giugno 2001, causa T-359/99, Deutsche Krankenversicherung AG (DKV) c. UAMI, in *Racc.* 2001, II, 1645 ss., caso «EuroHealth», par. 34.

³⁴⁰ Par. 2 dell'art. 7 r.m.c.

³⁴¹ Trib. UE 20 settembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-232/10, Couture Tech. Ltd. c. UAMI, caso «stemma sovietico», parr. 11 ss.

³⁴² Così con riferimento all'uso del termine «*ellos*», che costituisce pronome maschile in Spagna, ritenuto descrittivo per abbigliamento maschile da Trib. primo grado CE 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos AB c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 753 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4470, caso «ELLOS»; sulla questione se l'impedimento possa essere ricollegato a una lingua impiegata solo in una parte di uno Stato membro (nella specie: il catalano) e che non rappresenta quindi la lingua ufficiale di quello Stato v. Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «*Espetec*», cit., parr. 33 ss. Il fatto che il segno si rifaccia più o meno evidentemente a una determinata lingua – ad es. l'inglese – non significa peraltro necessariamente che ci si debba porre solo dal punto di vista dei consumatori che impiegano quella medesima lingua: in questo senso v. persuasivamente il par. 56 della Conclusione dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso «*Companyline*», cit. Ciò non significa che la descrittività di un segno che abbia un significato preciso in una specifica lingua – nella specie l'abbreviazione “ROI” per designare, in inglese, il *return on investment* – vada valutata alla luce del pubblico europeo in generale, dovendo essa essere apprezzata in prima battuta alla luce della percezione del pubblico di lingua inglese: Trib. UE 10 settembre 2010, caso «*Roi Analyzer*», cit., par. 29. Trib. UE 20 novembre 2012 (Quarta Sezione), causa T-589/11, *Phonebook of the World* c. UAMI e Seat Pagine Gialle, caso «*Pagine Gialle*» ha ritenuto che il segno, che aveva conseguito *secondary*

25.2. *Parole in lingua straniera*. In qualche misura la regola ricordata alla fine del punto precedente vale anche per la valutazione della capacità distintiva condotta sulla base del diritto interno. Infatti, è sicuramente in crescita il numero delle espressioni straniere facilmente comprensibili anche nel nostro paese: molti assicurati comprendono senza difficoltà che cosa significhi «all risks» anche se non hanno studiato l'inglese; e probabilmente quasi tutta la popolazione comprende ad es. che per «baby parking» si intende in qualche modo un'attività che si riferisce al «parcheggio» di «bimbi». La giurisprudenza trae da tale dato di fatto la conseguenza che, se il significato del termine è generalmente noto nel nostro paese ed è descrittivo, manchi la capacità distintiva; e che, correlativamente, essa sia invece presente se la conoscenza del significato del termine sia scarsamente diffusa³⁴³. Con rigore talora minore è valutata la capacità distintiva delle espressioni tratte dalle lingue morte³⁴⁴, dalle lingue di Paesi non appartenenti all'Unione europea e

meaning in Italia, non fosse da considerarsi privo di capacità distintiva ai sensi delle lett. *b)-d)* del par. 1 dell'art. 7 negli Stati membri diversi dall'Italia.

³⁴³ In questo senso Trib. Milano 27 aprile 2002 (ord.), caso «Junior Drink», cit. (in relazione all'uso di questa espressione come segno per latte e alimenti da neonati). Ha ritenuto valido il marchio “pain braisé” riferito a pane cotto in forno con una particolare tecnica di tostatura, in quanto il termine non sarebbe noto al pubblico italiano, Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. ETS Picard s.a. e Esselunga, in *Giur. ann. dir. ind.* 2895, caso «Pain Braisé»; in precedenza nello stesso senso App. Milano 17 dicembre 1971, Usines L. Vandenberghe s.a. c. s.r.l. Milkitalia, Vaccari, Gislandi, in *Giur. ann. dir. ind.* 52, caso «Cowmilk». In argomento v. anche per richiami ulteriori S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Giuffrè, Milano, 2012, 28 ss., la quale, esattamente, si domanda se l'introduzione dell'art. 11.1, lett. *f*) del regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 (r.a.), che impone il deposito di una traduzione del marchio “se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altre lingue”, non presupponga un potere-dovere dell'Ufficio di fare valere il carattere descrittivo o generico delle espressioni in lingua straniera.

Per riferimenti comparativi alle soluzioni adottate nei principali paesi sul punto, che oscillano fra l'approccio francese – che, come avviene in Italia, misura la capacità distintiva al tasso di conoscenza della lingua nel paese di registrazione – e quello statunitense, basato sulla *doctrine of foreign equivalents*, che in linea di principio prescinde dalla considerazione della percezione del pubblico del paese di registrazione, ritenendo decisivo ai fini della proteggibilità l'acquisto di un *secondary meaning*, v. S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 25 ss.

³⁴⁴ V. Trib. primo grado CE 12 marzo 2008, causa T-341/06, Compagnie Generale de diétique SAS c. UAMI, caso «Garum», parr. 37 s. V. però la diversa valutazione di Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), caso «Hallux», cit., parr. 48 ss. che, con riferimento ad articoli ortopedici, assume che il pubblico che abbia bisogno di calzature ortopediche sia al corrente del significato del termine “hallux” (inteso come abbreviazione del termine scientifico alluce valgo); Trib. primo grado CE 17 settembre 2008, caso «Pranahaus», cit. (con riferimento a un'espressione della lingua sanscrita che si assume essere largamente conosciuta nei circoli che applicano la disciplina dello yoga); il riferimento a lingue antiche o extracomunitarie può assumere rilievo non solo ai fini dell'impeditimento ma anche per effettuare il confronto concettuale: in questo senso Trib. UE 7 novembre 2013 (Terza Sezione), causa T-63/13, Three-N-Products Private Ltd. c. UAMI e Munindra Holding BV, caso «Ayur/Ayus», par. 46. Descrittivo è stato anche ritenuto il marchio “scomber mix”, perché il termine “scomber” designa lo sgombro non solo in latino, ma anche nel linguaggio scientifico (e nella lingua italiana) e talora è impiegato anche nella pubblicità di questo tipo di pesce: Trib. UE 21 settembre 2011 (Terza Sezione), causa T-201/09, Rügen Fisch AG c. UAMI e Schwaaner Fischwaren GmbH, caso «Scomber Mix».

anche – ma con minor giustificazione – quelle di derivazione da un dialetto infra-nazionale³⁴⁵.

In passato era parso di dover ritenere che la registrazione come marchio in uno Stato membro di una denominazione generica o indicazione descrittiva espressa in una lingua poco o niente affatto nota in quello Stato si sarebbe potuta porre in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancita dall'art. 30 dell'allora Trattato di Roma³⁴⁶. Così, era parso inammissibile che un imprenditore italiano possa, ad es., registrare la parola «Schinken» e valersene per bloccare tutte le importazioni di prosciutto da Paesi in lingua tedesca, le quali necessariamente portano questa parola sulla confezione, anche se non molti fra gli italiani sanno che quest'espressione in tedesco sta a significare il nome comune del genere merceologico corrispondente. La giurisprudenza comunitaria ha successivamente avuto occasione di esaminare una situazione non molto dissimile, nella quale la parola tedesca «Matratzen», che in tedesco significa materassi, era stata registrata come marchio nazionale per la Spagna, dove il termine corrispondente è del tutto diverso («colchón»); e ha ritenuto che né il diritto dei marchi armonizzato né il principio della libera circolazione delle merci vietino che in uno Stato membro venga registrato come marchio un segno che, nella lingua di un altro Stato membro, è descrittivo dei beni interessati³⁴⁷. Questa soluzione sarebbe implicita in un

³⁴⁵ Così Trib. Udine 31 maggio 1993, Distillerie Nonino s.r.l. c. Franco Furlan e Remo Buiese, in *Giur. ann. dir. ind. 3059*, caso «Nonino», che ha ritenuto tutelabile come marchio l'espressione «“ue” che in friulano significa uve, per acquaviti». Ma cfr. ora la valutazione articolata, dal punto di vista del diritto comunitario, offerta da Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «Espectec», cit., parr. 33 ss.

³⁴⁶ V. oltre al mio *I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, 51, A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1996, 140 s. V. però la sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault AG c. Audi AG, in *Giur. ann. dir. ind. 3010* e in *Il dir. ind. 1994*, 1185 ss. con nota di G. FLORIDA, caso «Audi Quattro» (se ne veda un commento attento alle implicazioni per la dinamica del diritto comunitario in N. REICH, *The «November Revolution» of the European Court of Justice: Keck, Meng and Audi Revisited*, in *Common Market Law Review* 1994, 459 ss.), che, in epoca anteriore alla data prevista per l'attuazione della direttiva, aveva ritenuto che l'impiego di un termine descrittivo (l'espressione «quattro» per vetture a quattro ruote motrici) fosse compatibile con il diritto comunitario, atteso che nella specie la tutela (nazionale) del segno non impediva l'uso in funzione descrittiva dell'espressione. Peraltra, la decisione forse oggi non costituisce più precedente, perché la direttiva è nel frattempo stata attuata dagli ordinamenti nazionali.

³⁴⁷ Corte di Giustizia 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen Concord GmbH c. Hukla Germany SA, caso «Matratzen II»; 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord GmbH c. UAMI, in *Racc. 2004*, I, 3657, caso «Matratzen», parr. 40 ss. e Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Hukla Germany SA, in *Racc. 2002*, II, 4335 ss. e in *Giur. ann. dir. ind. 4611*, caso «Matratzen», parr. 54 ss. In senso conforme D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 45. Pare di poter desumere dalla giurisprudenza successiva anche una qualche precisazione relativa al livello di conoscenza della lingua straniera rilevante ai fini del giudizio di descrittività, che, secondo Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., parr. 76 e 89, non dovrebbe essere apprezzato dal punto di vista delle conoscenze linguistiche generalizzate nei paesi in questione ma negli ambienti nei quali possa essere utilizzato il termine della cui registrabilità si discute (la conclusione corrispondente è stata ritenuta valutazione di

sistema basato sulla coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali³⁴⁸.

25.3. *Marchi di combinazione*. Spesso il marchio consiste in una combinazione di parecchi elementi, che, singolarmente considerati, possono essere privi di capacità distintiva, perché, ad es., esclusivamente descrittivi, privi di carattere distintivo o divenuti di uso comune. Questa circostanza non vale di per sé sola a escludere la proteggibilità del segno, in quanto «il marchio preso nel suo complesso può avere carattere distintivo»³⁴⁹ e, più in generale, capacità distintiva. Secondo l’Ufficio di Alicante, però, «se il marchio non comprende altro che una combinazione di elementi» descrittivi o divenuti uso comune, «è probabile che sia privo di carattere distintivo»³⁵⁰ (o di capacità distintiva). Questa posizione è confermata dalla giurisprudenza³⁵¹. Però, come si è visto³⁵², il mero fatto che ciascuno degli elementi che compongono il marchio, preso separatamente, sia privo di carattere distintivo, non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare tale carattere³⁵³; nella giurisprudenza nazionale si fa in questo caso spesso riferimento alla nozione di “marchio di insieme”³⁵⁴. Occorre anche precisare che, in questi casi, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha un’importanza in definitiva relativa, perché esso non costituisce neppure una tappa obbligata dell’analisi. Quello che conta è infatti esclusivamente

fatto sottratta al giudizio della Corte da Corte UE 2 dicembre 2009 (Ottava Sezione) (ord.), causa C-533/08 P., Powerserv Personalservice GmbH c. UAMI e Manpower Inc., caso «Manpower», parr. 50 ss.). Il tema è approfondito – dal punto di vista però degli impedimenti relativi, che, si vedrà (al § 36.2), può presentare qualche discrasia – da Trib. UE 10 ottobre 2012 (Settima Sezione), causa T-569/10, Bimbo SA c. UAMI e Panrico, caso «Bimbo Dougnuts/Doghnuts», parr. 63 ss.

³⁴⁸ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 55. Nella valutazione della capacità distintiva di un marchio nazionale anteriore ai fini del giudizio di validità di un marchio comunitario successivo va anche preso in considerazione che un’espressione in lingua inglese può risultare distintiva nella percezione di un pubblico tedescofono: in questo senso Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, caso «O Store», cit., par. 77.

³⁴⁹ Par. 8.3 del testo originario delle *Direttive di esame* dell’UAMI, cit.

³⁵⁰ *Ivi*.

³⁵¹ Corte UE 25 febbraio 2010, caso «Color Edition», cit., par. 61; 19 aprile 2007, causa C-273/05, UAMI c. Celltech R&D Ltd., caso «Celltech», par. 77; 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., par. 98 e caso «Biomild», cit., par. 39; Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 29; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Prime Cast», cit., par. 19.

³⁵² V. già § 23 e Corte di Giustizia 8 maggio 2008, caso «Eurohyp», cit., par. 42; 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 28; Trib. primo grado CE 25 novembre 2008, caso «Surfcard», cit., par. 40; 10 ottobre 2008, caso «Light & Space», cit., par. 32.

³⁵³ Per converso, non necessariamente le parti componenti di un marchio che nel suo complesso sia distintivo (ad es. la rappresentazione grafica semplificata di una bocca sorridente) sono a loro volta distintive: v. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Smiley», cit., parr. 39 s.

³⁵⁴ V. ad es. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, Mast-Jägermeister AG c. Budapesti Likoripari Kft. Buliv e Zwack Unicum RT, caso «Jägermeister»; Trib. Torino 17 agosto 2011, Mario Martucci e I.O.I. Industrie Ottiche Italiane s.r.l. c. Mad in Italy, in *Il dir. ind.* 2012, 37 ss. con Commento di I.M. PRADO, caso «Mad in Italy». In argomento v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 249 e nota 96 e S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 22 ss. Nella giurisprudenza comunitaria Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 85.

la valutazione del carattere distintivo della combinazione medesima³⁵⁵, che è destinata a esito positivo se e in quanto «produca un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione di tali elementi»³⁵⁶.

Principi non diversi valgono per la valutazione del carattere descrittivo di una combinazione di parole; salvo che, operando qui l'imperativo di disponibilità, è da attendersi – ed è in effetti riscontrabile³⁵⁷ – un maggior rigore nella valutazio-

³⁵⁵ Trib. UE 11 aprile 2014 (Prima Sezione), caso «Olive Line», cit., par. 30 (a proposito della combinazione fra elementi denominativi e figurativi); 21 marzo 2014 (Quarta Sezione), caso «BigXtra», cit., par. 27.

³⁵⁶ Corte. UE 11 dicembre 2014 (Sesta Sezione), caso «BigXtra», cit., par. 35; Corte di Giustizia 19 aprile 2007, caso «Celltech», cit., par. 78; 12 febbraio 2004, caso «Postkantoor», cit., par. 99 e caso «Biomild», parr. 40 s., che richiedono uno «scarto percettibile» tra l'espressione e la somma degli elementi che la compongono. Nello stesso senso Trib. UE 26 marzo 2014 (Settima Sezione), cause T-534/12 e 535/12, Still GmbH c. UAMI, casi «Fleet Data Services» e «Truck Data Services», parr. 21 s. (degno di nota in quanto uno degli elementi era figurativo, ancorché a sua volta descrittivo); 13 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Workflow Pilot», cit., parr. 17 e 27; 30 giugno 2011 (Quinta Sezione), caso «Dynamic HD», cit., parr. 32-33; 9 dicembre 2009, caso «Superskin», cit., par. 29; Trib. primo grado CE 19 maggio 2009, caso «Cybercredit», cit., par. 30; 24 settembre 2008, caso «O Store», cit., par. 77; 12 dicembre 2007, caso «suchen.de», cit., parr. 32 ss.; 20 settembre 2007, caso «Pure Digital», cit., par. 33; 10 ottobre 2006, caso «map&guide», cit., par. 45 e 19 gennaio 2005, causa T-387/03, Proteome Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 191 ss., caso «Bioknowledge», par. 39, che ritiene decisiva per escludere la tutela la circostanza che la combinazione degli elementi descrittivi non aggiunga alcunché rispetto alla somma degli elementi che la compongono. Più esigenti paiono essere a questo proposito Trib. UE 29 aprile 2010, causa T-586/08, Kerma s.p.a. c. UAMI, caso «Biopietra», parr. 31 ss. e Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, causa T-343/07, allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «allsafe», par. 23 che richiedono non solo una «differenza percettibile» (rispetto alla somma degli elementi) ma anche che la combinazione sia insolita e si discosti significativamente dalla semplice sommatoria dei componenti. La sentenza del Trib. primo grado CE 17 dicembre 2008, caso «copertura ombreggiante», cit., si riferisce alla domanda di registrazione come marchio tridimensionale della forma di pensiline; e, ai parr. 24 e 34, ritiene che sia sufficiente a fondare la legittimità della decisione di rigetto che alla valutazione dei diversi elementi di cui si compone il segno di cui è richiesta la registrazione segua una considerazione di insieme. Nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Monza 26 maggio 2001 (ord.), Cybersearch c. Francesca Sansone, in *Giur. ann. dir. ind.* 4350, caso «Cybersearch».

³⁵⁷ Corte UE 25 febbraio 2010, caso «Color Edition», cit., par. 61; Trib. UE 29 settembre 2010, cit., caso «Foodlube», par. 29; 9 giugno 2010, caso «Safeload», cit., par. 22; 19 maggio 2010, causa T-163/08, Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e.V. c. UAMI, caso «Golden Toast», parr. 20 ss.; 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., parr. 35 e 47; 10 febbraio 2010, caso «Homezone», cit., par. 27; 9 febbraio 2010, caso «SupplementPack», cit., par. 29; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Madridexporta», cit., par. 36; 9 luglio 2009, caso «Biomonitor», cit., par. 27; 21 gennaio 2009, caso «Airshower», cit., par. 36; 16 dicembre 2008, caso «Patentkonsult», cit., parr. 21-22 e 25; 9 dicembre 2008, caso «Visible White», cit., par. 44; 24 settembre 2008, caso «I.T. @ Manpower», cit., parr. 36 e 41-43; 17 ottobre 2007, caso «WindDVD Creator», cit., parr. 33 ss. ove richiami e 8 settembre 2005, casi «DigiFilmMaker» e «DigiFilm», cit., par. 25. In questo senso anche, nella giurisprudenza nazionale, Trib. Milano 27 aprile 2002 (ord.), caso «Junior Drink», cit.; v. però Trib. Catania 6 marzo 2008, Belvest s.p.a. c. Belveste s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5279, caso «Belveste/Belvest». Gli stessi criteri vengono utilizzati anche per le combinazioni di parole che costituiscono neologismo non ancor diventato di uso comune: v. Trib. UE 2 febbraio 2012 (Settima Sezione), caso «arraybox», cit., par. 28; Trib. primo grado CE 17 giugno 2009, caso «PharmaResearch», cit., par. 36; 21 gennaio 2009, caso «Giropay», cit., par. 22; 12 novembre 2008, caso «Prime Cast», cit., par. 20; 22 giugno 2005, caso «Paperlab», parr. 26 s.

ne. Non basta qui, infatti, la rilevazione di uno “scarto percettibile” tra la parola e la semplice somma di elementi che la compongono; ma occorre anche che a causa del carattere insolito della combinazione con riferimento ai beni in questione la parola di cui è richiesta la registrazione come marchio produca un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice addizione degli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma dei suoi addendi³⁵⁸. Né a questo scopo è sufficiente che quella particolare combinazione – o neologismo – non siano presenti nei dizionari³⁵⁹.

25.4. *Marchi deboli e forti: tramonto di una distinzione?* Entro le coordinate poste dal diritto comunitario, la distinzione, assai radicata in ambiente italiano, fra marchi deboli e marchi forti potrebbe avere nel frattempo perso molto della sua residua legittimità concettuale e operativa³⁶⁰.

Nella nostra tradizione, la categoria dei marchi deboli è individuata in ragione della loro elevata vicinanza a denominazioni generiche, indicazioni descrittive ed espressioni divenute di uso comune³⁶¹. In effetti, il fenomeno è tutt’altro che inconsueto; e non solo nel nostro Paese (anche se le espressioni con cui questa categoria di segni viene designata variano)³⁶². Chi adotta il marchio avverte assai spesso l’esigenza di impiegare un segno che in qualche modo evochi le caratteristiche del prodotto. Il marchio assume allora anche un contenuto informativo che può orientare gli acquirenti nella scelta e agevolare la collocazione del bene: in questo modo il marchio può avere una certa presa sul pubblico anche in assenza di una spesa pubblicitaria molto rilevante. Tale esigenza non è di per sé illegittima e può essere in qualche misura soddisfatta senza un sacrificio eccessivo dell’interesse a che i segni descrittivi rimangano a disposizione di tutti, consentendo la registrazione di marchi c.d. «espressivi»³⁶³. Questi, pur non coincidendo con la

³⁵⁸ V. fra le molte Corte UE 25 febbraio 2010, caso «Color Edition», cit., par. 61; Trib. UE 30 aprile 2013 (Prima Sezione), causa T-61/12, ABC-One Produktions- und Vertriebs GmbH c. UAMI, caso «slim belly», par. 23; 8 febbraio 2013 (Sesta Sezione), causa T-33/12, Elke Piotrowski c. UAMI, caso «Medigym», par. 33; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «3D eXam», cit., par. 22; 15 dicembre 2011, caso «Passionately Swiss», cit., par. 31; 21 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «Dynamic support», cit., parr. 16 e 25; 21 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scomber Mix», cit., par. 22; 7 luglio 2011 (Ottava Sezione), causa T-208/10, Cree Inc. c. UAMI, caso «Truewhite», par. 16; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 30; 29 settembre 2010, caso «Food-lube», cit., par. 29; 15 giugno 2010, Actega Terra GmbH c. UAMI, caso «Terraeffekt matt & gloss», par. 19 e 19 maggio 2010, caso «Golden Toast», cit., par. 20.

³⁵⁹ Trib. UE 7 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Truewhite», cit., parr. 24-25 e già Corte di Giustizia 19 settembre 2002, caso «Companyline», cit.

³⁶⁰ In argomento v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 29 ss., 223 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit.; V. DI CATALDO, *La proprietà industriale*, cit., 29 ss. e *infra*, §§ 49.2 e 58.4. Per un esempio giurisprudenziale recente v. Trib. Venezia 16 gennaio 2012 (ord.), Consorzio Dolce Vita e Hotel Jagdhof di Pirhofer Martin & C. s.a.s. c. Tiziano Zambotti & C.s.a.s., in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 34 ss. con nota di F. CIONTI, *Ancora sul marchio debole*.

³⁶¹ V. Trib. Milano 15 luglio 2002 (ord.), caso «BruciaKal», cit.

³⁶² V. ad es. Ch.R. MC MANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 219 ss.

³⁶³ Per un esempio v. Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina,

denominazione del bene o con indicazioni descrittive a esso relative, in qualche modo le richiamano. Tali marchi possono contenere sia elementi descrittivi sia elementi ulteriori, che valgano a distanziare il segno considerato nel suo complesso dai termini impiegati nel linguaggio comune. Così il marchio «Reumofil» può validamente designare un prodotto farmaceutico, anche se dal segno è desumibile la destinazione del farmaco alla cura dei reumatismi. Ancora: la parola comune o l'indicazione descrittiva può essere alterata, combinata ad altre, modificata con prefissi e suffissi («Bergasol» per contraddistinguere una crema solare al bergamotto).

Vi sarebbe ragione di supporre che l'applicazione dei criteri di valutazione della capacità distintiva desumibili dalla giurisprudenza comunitaria, in ipotesi più rigorosi di quelli, accentuatamente lassisti, cui ci ha abituato la prassi amministrativa e giurisdizionale nazionale³⁶⁴, possa avere l'effetto di ridurre la consistenza quantitativa del fenomeno dei segni che sono salvati dal franco giudizio di invalidità che loro si addirebbe perché apprezzati come deboli. L'ipotesi però non trova per il momento conferma: il numero di marchi comunitari deboli o debolissimi azionati in sede di opposizione e di contraffazione è elevatissimo³⁶⁵.

Ci si può domandare se l'applicazione delle categorie comunitarie sia anche destinata a ridurre l'importanza della distinzione. Possiamo per l'intanto osservare che quella che la nostra tradizione concepisce come maggior o minore forza di un marchio è intesa, nel diritto comunitario, come maggiore o minore carattere distintivo originario o inerente del marchio stesso; aggiungendo che, nell'ambito del giudizio relativo al rischio di confusione, il carattere distintivo originario inerente del marchio anteriore è solo uno fra i diversi fattori che devono essere presi in considerazione³⁶⁶, mentre nello stesso giudizio assume un rilievo ben maggiore il carattere distintivo acquisito del marchio anteriore³⁶⁷. È pertanto in sede di trattazione del rischio di confusione che converrà verificare l'ipotesi.

25.5. *Marchi geografici*. Anche il segno che consista nel nome di una località geografica – talora designato come “toponimo” – o altrimenti la richiami, come è

caso «Venus/Venex», in *Giur. ann. dir. ind.* 5517, che ha ritenuto marchio espressivo, valido grazie all'aggiunta della lettera X, inconsueta nella lingua italiana, il segno “Venex” registrato per prodotti intesi ad apportare benessere alle gambe e ai piedi agendo sulla circolazione venosa.

³⁶⁴ Il rilievo è già in V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 73 ss.

³⁶⁵ Una campionatura è ai §§ 17.4 e 58.3.

³⁶⁶ In argomento v. *amplius* § 58.1.

³⁶⁷ In argomento v. *infra*, § 58. Il carattere distintivo inerente può peraltro essere apprezzato in qualunque fase del procedimento giurisdizionale e pertanto è idoneo ad assumere rilievo nelle situazioni di conflitto fra segni nelle quali non sia stata fornita tempestivamente la prova del carattere distintivo acquisito del marchio opposto: per un'esemplificazione v. Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, causa T-88/05, Quelle AG c. UAMI e Nars Cosmetics, Inc., caso «Mars», parr. 73 ss. Per qualche esemplificazione dell'apprezzamento del carattere distintivo in sede di rischio di confusione, v. Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», cit., par. 60; 11 luglio 2007, causa T-263/03, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI e Conceria Toska s.r.l., caso «Toska», parr. 21 ss. e 13 giugno 2007, causa T-167/05, Grether AG c. UAMI e Crisgo (Thailand) Co. Ltd, caso «Fennel», par. 78.

nel caso di alcuni simboli a valenza geografica, è considerato “indicazione desrittiva” se la medesima indicazione evochi aspetti anche solo potenzialmente rilevanti per l’apprezzamento delle caratteristiche del bene³⁶⁸. L’origine geografica è sotto questo profilo normalmente più significativa per i prodotti agricoli e alimentari che per quelli industriali, anche se possono esservi delle eccezioni ricorrenti a quest’ultimo riguardo (si pensi alle lame di Toledo, agli orologi svizzeri, alle ceramiche di Sassuolo), specie nella lavorazioni artigianali o che derivino da un iniziale nucleo artigianale. Per gli agrumi, la provenienza geografica da una località siciliana è desrittiva di un carattere merceologicamente rilevante; per il cuoio potrà essere altrettanto rilevante la provenienza da una zona della Toscana. In queste ipotesi, le norme³⁶⁹ prevedono quindi un divieto di registrazione come marchio individuale, che è poi completato dal preceppo, che invece consente la registrazione del segno corrispondente come marchio collettivo³⁷⁰.

La disciplina dei marchi geografici presenta alcune particolarità. Sotto un profilo procedurale va ricordato l’art. 170.2 c.p.i., che prevede che “Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta”.

Dal punto di vista sostanziale, può essere che il toponimo sia prescelto solo come nome di fantasia e non perché il bene vi sia prodotto. Se il nome evocato non abbia alcuna influenza sulle caratteristiche qualitative del bene, non vi è nessun ostacolo alla sua registrazione come marchio. Il segno «Cortina» o «Capri» può quindi essere registrato per una marca di sigarette: il marchio è di fantasia. E lo stesso vale per il marchio «Montblanc» per penne stilografiche. Questo per una ragione molto semplice: già la prima sentenza della Corte di Giustizia che ha tenuto a battesimo la regola in forza della quale i segni geografici sono sottoposti all’imperativo di disponibilità³⁷¹ aveva chiarito che l’interesse generale a preservare la libera disponibilità del segno in tanto vale in quanto il pubblico ricolleghi ai beni così contrassegnati determinate qualità o comunque istituisca un nesso che attualmente influenza le preferenze di acquisto o può attendibilmente influenzarle in futuro³⁷². È tuttavia da escludersi che questo nesso sia presente quando il pubblico interessato intenda il segno come marchio di fantasia.

³⁶⁸ In argomento v. il fondamentale studio di M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.* 1997, I, 1034 ss. Sulla prassi dell’Ufficio nazionale v. ora P. SPADA, *Vent’anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 1999, I, 230 ss., 244. In argomento v. altresì S. MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 2, 909 ss.

³⁶⁹ Lett. c) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. e lett. b) dell’art. 13.1. c.p.i.

³⁷⁰ Par. 2 dell’art. 66 r.m.c. (cui corrisponde l’art. 11.4 c.p.i.). In argomento v. *infra*, § 204.

³⁷¹ Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 26.

³⁷² Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 37. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Alaska», cit., parr. 19 ss. (secondo il quale il ri-

Se i principi sono chiari nella loro enunciazione, le applicazioni possono però essere anche molto incerte³⁷³. In ogni caso, dalla giurisprudenza comunitaria provengono indicazioni apprezzabili nella loro chiarezza³⁷⁴. Come di consueto, la valutazione va condotta in relazione ai beni in questione e alla percezione del pubblico interessato; e, su questa base, il toponimo è suscettibile di essere inteso come indicazione di fantasia piuttosto che indicazione di origine geografica quando esso sia «ignoto negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuto in quanto designazione di un luogo geografico», oppure si tratti di nome «per il quale, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti di cui trattasi provenga da tale luogo»³⁷⁵. Viceversa, il pubblico destinatario può verosimilmente percepire il toponimo come indicazione della provenienza geografica dei prodotti se l'area geografica che sovviene al pubblico medesimo sia nota come regione di produzione dei beni di cui trattasi³⁷⁶ oppure possa assumere, anche in futuro, rilevanza per le ca-

chiamo all'Alaska sarebbe ininfluente per acque minerali, succhi di frutta e sciroppi); 15 ottobre 2008, caso «Port Louis», cit., parr. 32 e 54 ss. (che ha concluso che il richiamo alla capitale delle Mauritius non assumesse alcun significato preciso in ordine ai beni per cui il segno era stato registrato, neanche in proiezione futura, e quindi non influisse sulle preferenze dei consumatori); nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Milano 22 ottobre 2007, Warner Bros. Entertainment Inc. e Warner Bros. Entertainment Italia s.p.a. c. E.C., in *Giur. ann. dir. ind. 5171*, caso «The OC», che ha disatteso l'eccezione di nullità del marchio, costituito dall'acronimo di «Orange County», in quanto privo di rilievo rispetto alle caratteristiche del servizio contraddistinto (costituito da una serie televisiva). Un segno originariamente descrittivo, come il termine 'Toscano' per sigari, può non solo acquistare un *secondary meaning* [come ritenuto da Trib. Roma 1 febbraio 2007, Manifatture Sigaro Toscano s.r.l. c. Fabbrica Tabacchi Brissago, in *Riv. dir. ind. 2008*, II, 320 ss. con nota di M.A. CARUSO, *A proposito di confondibilità tra marchi, secondary meaning e sigari 'Toscani'*, caso «Toscano»; in materia v. *infra*, § 26 A)] ma anche perdere la propria descrittività ed essere considerato di fantasia, quando, come potrebbe essere avvenuto nella fattispecie, i consumatori cessino di collegare il prodotto alla località di manifattura.

³⁷³ Per un'epitome delle difficoltà anche notevoli che si possono incontrare nel distinguere fra le due ipotesi v. infatti i quattro provvedimenti resi da Trib. Ancona 19 agosto 1996, 24 settembre 1996, 3 settembre 1996 e 17 ottobre 1996, Chartae s.r.l. c. Cartiere Miliani Fabriano s.p.a., in *Riv. dir. ind. 1997*, II, 54 con osservazioni di M. C(ARTELLA), *Richiami in tema di marchi geografici e denominazioni di origine*.

³⁷⁴ V. Trib. primo grado CE 15 ottobre 2003, causa T-295/01, Nordmilch AG c. UAMI, caso «Oldenburger», in *Racc. 2003*, II, 4365 ss. e in *Il dir. ind. 2004*, 50 ss. con commento di P. MONTUSCHI. Un'eccezione è costituita da Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, in *Racc. 2005*, II, 2305 ss., caso «Limonchelo», dove, anche in ragione delle opzioni legislative compiute in ordine all'estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione (sulle quali v. § 17), la presenza dell'impedimento non è neppur stata discussa.

³⁷⁵ Trib. primo grado CE 15 Ottobre 2003, caso «Oldenburger», cit., par. 33. Un'applicazione di questi principi è in Trib. primo grado CE 25 ottobre 2005, causa T-379/03, Peek & Kloppenburg KG c. UAMI, in *Racc. 2005*, II, 4633 ss., caso «Cloppenburg», da cui emerge la singolare caratterizzazione di questa municipalità come città senza qualità. Che la località sia sconosciuta al grande pubblico non rileva invece ai sensi del distinto impedimento di cui alla lett. j) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. (sul quale v. *infra*, §§ 30 e 32.3) secondo Trib. UE 11 maggio 2010, causa T-237/08, Abadía Retuerta, SA c. UAMI, caso «Cuvée Palomar».

³⁷⁶ Trib. primo grado CE 15 Ottobre 2003, caso «Oldenburger», cit., par. 38. Per un'appli-

ratteristiche dei beni in questione³⁷⁷. Come ha detto una corte nordamericana, la registrazione di un simbolo geografico come marchio va preclusa se il simbolo “tells the public something about the product or the producer about which the competitor also has a right to inform the public”³⁷⁸. Anche i nostri giudici sembrano attenersi a un criterio di questo tipo. È stata ritenuta possibile anche la registrazione di un toponimo che designa il fondo di un solo proprietario (ad es. «Vino Pajoré»), dal quale effettivamente provengono i beni³⁷⁹. In questo caso l'appropriazione del nome geografico da parte di una sola impresa effettivamente non crea alcun privilegio³⁸⁰. Per contro, si è esclusa la proteggibilità dei marchi “Vermentino di Maremma” e “Moro di Capalbio”, in quanto descrittivi³⁸¹.

Anche con riferimento ai marchi geografici vale il principio secondo il quale sono considerati privi di capacità distintiva i soli marchi che siano «esclusivamente» descrittivi³⁸². Quindi, potranno essere registrati segni che, grazie all'aggiunta di elementi (verbali, figurativi o grafici) non irrilevanti, presentino una differenza percettibile rispetto al toponimo; fermo restando però che i segni o le indicazioni che possano servire per designare la provenienza geografica dei beni sono registrabili solo come marchi collettivi³⁸³. In ogni caso, la liceità dell'uso di un segno

cazione v. Trib. Torino 19 novembre 2001, Havana Club Holding e Distillerie Fratelli Ramazzotti c. Barmal s.r.l. e altri, in *Giur. ann. dir. ind. 4380/3*.

³⁷⁷ In difetto di che il richiamo geografico non assumerebbe alcun rilievo concorrenziale: Trib. UE 15 dicembre 2011, caso «Passionately Swiss», cit., parr. 41-43.

³⁷⁸ Così la *concurring opinion* di Nies, J., in U.S. Court of Customs and Patents Appeals, in *Re Nantucket, Inc.*, 677 F.2d 95 (1992), caso «Nantucket».

³⁷⁹ Così, è da approvare il risultato cui è pervenuto App. Roma 7 febbraio 1994, Azienda Agricola Selva di Fontana Candida c. Gruppo Italiano Vini s.c. a r.l., in *Giur. ann. dir. ind. 3104*, caso «Fontana Candida», se è esatta l'impressione che si ritrae dalla motivazione secondo la quale l'intera località designata con il toponimo sarebbe appartenuta al titolare del marchio. Irrilevante appare invece la circostanza, ritenuta al contrario decisiva dalla Corte, che il nome della località fosse stato *medio tempore* cambiato sulle mappe catastali.

³⁸⁰ Conforme M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche*, cit., 1048 ss. Per altre opportune precisazioni e richiami v. M. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione*, cit., 194 ss.

³⁸¹ Trib. Roma 28 aprile 2014 (ord.), Società Agricola Sant'Angelo al Chiarone di Mazzoni & C. s.s. c. Ministero delle politiche agricole, alimentarie e forestali, caso «Vermentino di Maremma e Moro di Capalbio». Per i profili di (in)compatibilità con la registrazione di una denominazione di origine e di una indicazione geografica protetta v. il § 208 A).

³⁸² App. Bologna 26 ottobre 2000, Rovagnati s.p.a. c. Parmacotto s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind. 4245* e in *Dir. ind.*, 2001, 247 ss. con commento di G. BONELLI; in termini generali Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Biomild», cit., parr. 40 s.

³⁸³ Secondo Trib. Voghera 15 febbraio 2000, Cantina Sociale La Versa s.p.a. c. Cascina Versa s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind. 4139*, caso «La Versa», le previsioni adottate dopo la Novella del 1992 sarebbero informate non più alla funzione antimonopolistica di evitare un'appropriazione individuale della notorietà di una determinata località, ma alla preoccupazione di garantire l'efficacia individualizzante del segno. Non pare però esservi una vera e propria alternativa fra una funzione «antimonopolistica» e una funzione «individualizzante» delle previsioni sui toponimi, come sembra assumere la sentenza, perché la seconda trova il proprio fondamento nella prima: come ha precisato Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 26, intanto vi è un interesse pubblico alla non registrazione di segni descrittivi della provenienza geografica, in quanto il

successivo che incorpori il toponimo resta garantita dalle previsioni in materia di libere utilizzazioni³⁸⁴.

La disciplina dei marchi geografici individuali deve fare anche i conti con un'altra eventualità: quella che il segno faccia credere che il bene provenga da una località diversa da quella in cui è effettivamente prodotto. In questo caso l'impeditimento alla registrazione proviene dal divieto di segni ingannevoli, sul quale ci si soffermerà oltre³⁸⁵.

26. *Acquisto e perdita della capacità distintiva. A) Secondary meaning. B) Volgarizzazione*

In diritto privato siamo abituati a pensare alla conformità fra la fattispecie legislativa e l'atto in termini puntuali e istantanei. Un contratto è, a seconda dei casi, inesistente nullo o annullabile perché in uno specifico momento, quello della genesi dell'impegno, esso è difforme dalla sua fattispecie tipica; ed è risolubile o soggetto a scioglimento, perché la difformità si presenta in un altro momento, anch'esso specifico (ancorché possibilmente proiettato su di un orizzonte temporale più o meno esteso), che è quello dell'esecuzione³⁸⁶. I difetti originari e sopravvenuti (o, come pure si dice: genetici e funzionali) della registrazione del marchio vanno pensati in una prospettiva del tutto diversa: che è poi quella dell'attività e quindi del tempo. La registrazione è anch'essa un atto: ma l'impiego del marchio, sia esso anteriore o successivo alla registrazione, si coordina poi con un fenomeno di durata, quale è l'esercizio dell'impresa i cui prodotti e servizi

toponimo assuma rilievo nelle preferenze del pubblico. Parrebbe quindi che anche un segno che non sia “esclusivamente” descrittivo della provenienza geografica sia registrabile solo in quanto esso non interferisca con la possibilità di registrazione come marchio collettivo in conformità all'art. 11.4 c.p.i., la quale va desunta dalla previsione specializzata ivi sancita (sulla quale v. *infra*, § 204); salvo il caso in cui esso abbia conseguito, come pare possibile, un *secondary meaning* (sul tema v. § 26 A).

³⁸⁴ V. art. 6 della direttiva e art. 21.1, lett. a), c.p.i.; art. 12 r.m.c., su cui *infra*, § 204. Per un'applicazione v. comunque già Trib. primo grado CE 15 Ottobre 2003, caso «Oldenburger», cit., par. 52.

³⁸⁵ Lett. b) dell'art. 14.1 c.p.i. e lett. g) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. V. *infra*, § 33; in giurisprudenza v. Cass. 13 settembre 2013, n. 21023, Budweiser Budvar Inc. c. Anheuser-Busch Inc., e Cass. 19 settembre 2013, n. 21742, Anheuser Busch, Inc. e Birra Peroni s.p.a. c. Italsug Trade s.r.l. e Kiem s.r.l. nonché Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari, in *Giur. comm.* 2014, II, con nota di V. Di CATALDO, *Liti tra birrai e saggezza (o stanchezza?) dei giudici. Denominazioni di origine, evoluzione del linguaggio e mutamenti dei prodotti*, e in *Giur. it.* 2014, 1670 ss. con nota di R. RUSSO, *Marchio geografico e toponimi non più ufficiali*, casi «Budweiser», i cui antecedenti sono dati da App. Milano 16 giugno 2011, Italsug Trade s.r.l. e Kiem s.r.l. nonché Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari c. Anheuser Busch, Inc. e Birra Peroni Industriale s.p.a., caso «Budweiser» e Trib. Milano 30 luglio 2008, Anheuser Bush Inc. e Birra Peroni c. Italsug Trade s.r.l. e K. Kiem s.r.l. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.* 5303, caso «Budweiser».

³⁸⁶ V. artt. 1458.1, pt. seconda, 1459 e 1466 c.c.

esso è chiamato a contrassegnare. I suoi vizi vanno quindi apprezzati nella dimensione diacronica dell'attività, intesa come sequenza di atti teleologicamente collegati fra di loro.

In linea di principio, gli impedimenti comportano difetti originari dell'atto di registrazione. Come tali, essi vanno valutati, in sede amministrativa o giurisdizionale, facendo riferimento a un momento specifico, che, come si è visto, è quello della domanda di registrazione. Va avvertito però che, proprio perché l'impiego del marchio della cui registrazione si tratta si snoda lungo un certo periodo di tempo, le vicende antecedenti e anche successive alla domanda di registrazione possono divenire rilevanti per valutare la capacità distintiva del marchio (e la stessa affermazione andrà ripetuta a proposito di altri impedimenti) ³⁸⁷.

A questo riguardo la legge prevede due fenomeni fra di loro opposti e simmetrici: il c.d. *secondary meaning* e la c.d. volgarizzazione.

A) Secondary meaning ³⁸⁸

Può essere che in origine un segno sia privo di capacità distintiva. Esso può tuttavia essere validamente registrato in due ipotesi: quella in cui, in seguito all'uso del segno fatto dal registrante prima della domanda, il segno medesimo abbia acquistato – oltre e accanto alla sua originaria valenza – anche un ulteriore «carattere distintivo», in forza del quale il pubblico interessato percepisce il segno in questione come specifico riferimento all'impresa titolare (par. 3 dell'art. 7 r.m.c. e art. 13.2 c.p.i.); e quella in cui il segno ancora al momento della domanda manchi del tutto di carattere distintivo; eppero questo venga acquistato in un momento successivo alla registrazione (par. 2 dell'art. 52 r.m.c. e art. 13.3 c.p.i.) ma anteriore alla data in cui un terzo abbia richiesto la declaratoria della nullità della registrazione ³⁸⁹.

³⁸⁷ V. §§ 38.4 e 38.5, 85-87, 91.1 e 99.

³⁸⁸ Sul tema v. S. GIUDICI, *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione*, cit.; A. NIEDERMANN, *Surveys as Evidence in Proceedings before OHIM*, cit.; D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 2, Giuffrè, Milano, 2004, 1411 ss.; G. OLIVIERI, *Il «secondary meaning»*, in G. MARASA-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 201 ss. Dal punto di vista del diritto internazionale e con riguardo all'art. 15(1) TRIPs v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 222 ss.

³⁸⁹ L'acquisto di capacità distintiva conseguito dopo il deposito della domanda di registrazione di un marchio comunitario, se è rilevante in relazione a una successiva azione amministrativa o giurisdizionale di annullamento (Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 146; 5 marzo 2003, caso «Alcon/BSS», cit., par. 53), è invece irrilevante nell'ambito del medesimo procedimento di registrazione (Corte di Giustizia 11 giugno 2009, causa C-542/07 P., *Imagination Technologies Ltd. c. UAMI*, in *Racc.* 2009, I, 4937 ss., caso «Pure Digital»; Trib. UE 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-338/11, *Getty Images c. UAMI*, caso «Photos.com»), par. 45; 30 giugno 2011 (Quinta Sezione), caso «Dynamic HD», cit., par. 43; 29 settembre 2010, caso «combinazione dei colori rosso, nero e grigio», cit., par. 34; 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit.,

Le conseguenze ricollegate all'acquisto di capacità distintiva rappresentano una deroga alle previsioni sugli impedimenti alla registrazione attinenti al difetto di capacità distintiva. La portata della norma deve quindi essere interpretata in funzione delle finalità delle previsioni che sanciscono gli impedimenti³⁹⁰.

Come può dunque un segno acquistare il carattere distintivo che inizialmente gli manchi? Al tempo t^0 la parola «giornale» sarà denominazione generica dell'attività editoriale quotidiana; ma al tempo t^1 esso potrà indicare anche la testata giornalistica fondata da Indro Montanelli. In passato il segno «Corvo di Salaparuta» può ben avere indicato un vino caratteristico della zona omonima; ma oggi, dopo molti decenni di intenso uso, esso costituisce un marchio che individua prodotti di pregio, provenienti da una specifica impresa³⁹¹. Lo stesso vale in molti altri casi più o meno noti: per le acque «San Pellegrino» ma anche per i vini «La Versa»³⁹².

È dunque l'uso del segno che può produrre il fenomeno per cui il segno aggiunge al proprio iniziale significato generico anche un secondo significato – il c.d. *secondary meaning* –, idoneo a ricollegare certi beni e servizi specificamente all'impresa titolare del segno³⁹³. Ci si imbatte qui per la prima volta nella nozione

par. 60; Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, caso «forma di gondola», cit., par. 45; 20 settembre 2007, caso «Pure Digital», cit., par. 77; 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., parr. 66 e 82 s.; 29 aprile 2004, caso «Corona», cit., par. 45; 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 5310 ss., caso «ECOPY», parr. 36 ss.; nel diritto interno Cass. 10 settembre 2003, n. 13215, caso «Fragolino», cit.; per altri richiami v. le note al § 25.1). Pertanto in queste ultime ipotesi risultano inammissibili i sondaggi relativi al significato attribuito dal pubblico al segno per il periodo successivo al deposito medesimo (v. Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 82; 29 aprile 2004, caso «Corona», cit., par. 45; 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy Inc. c. UAMI, in *Racc.* 2002, II, 5310 ss., caso «ECOPY», parr. 36 ss.; e v. anche Trib. UE 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 83 secondo cui i risultati conseguiti in un periodo successivo al momento di riferimento avrebbero significato ridotto).

Con riferimento al marchio nazionale comunitariamente armonizzato, si tratta di distinguere se lo Stato membro in questione si sia valso o meno dell'opzione offerta dal secondo periodo del par. 3 dell'art. 3 della direttiva. Se lo Stato membro non si sia valso della facoltà, il *secondary meaning* può rilevare solo se acquisito in data anteriore al deposito della domanda (Corte UE 19 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «rosso senza contorni», cit., parr. 50 ss.), anche se questa regola non esclude che possano essere presi in considerazione anche elementi che si riferiscono a un momento posteriore al deposito stesso (*ivi*, par. 60; nello stesso senso Corte UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa C-12/12, Colloseum Holding AG c. Levi Strauss, caso «etichetta rettangolare rossa», par. 71 ove ulteriori richiami).

³⁹⁰ Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), causa T-318/09, Audi AG, Volkswagen AG c. UAMI, caso «TDI II», par. 40 e, per un'applicazione, par. 57.

³⁹¹ In questo senso Cass. 5 ottobre 1993, n. 9882, in *Il dir. ind.* 1994, 41 ss., caso «Corvo di Salaparuta-Corvo di Casteldaccia».

³⁹² Trib. Voghera 15 febbraio 2000, caso «La Versa», cit. Per un altro caso v. Trib. Roma 1 febbraio 2007, caso «Toscano», cit. Non manca peraltro giurisprudenza che sembra assumere che un nome geografico non possa acquistare un significato secondario: v. Trib. Roma 28 aprile 2014 (ord.), Società Agricola Sant'Angelo al Chiarone di Mazzoni & C. s.s. c. Ministero delle politiche agricole, alimentarie e forestali, caso «Vermentino di Maremma e Moro di Capalbio», cit.

³⁹³ Nel diritto statunitense v. U.S. Supreme Court 22 gennaio 2000 Walmart Stores, Inc. c. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205 ss.

di uso di un segno; si tratta di nozione che è destinata ad assumere rilievo anche nella parte successiva della trattazione, laddove si dovranno esaminare i caratteri dell'uso del marchio che sono richiesti, ad es., per potere presentare opposizione a una domanda di registrazione o introdurre un'azione di annullamento³⁹⁴ come anche per evitare la decadenza del marchio³⁹⁵. Ma varrà la pena di tenere presente che la nozione di uso che rileva ai fini dell'acquisto della capacità distintiva è intesa in modo particolarmente rigoroso e qualificato, perché esso viene qui in considerazione solo nella misura in cui l'uso medesimo produce la trasformazione nella percezione del pubblico richiesta perché l'istituto possa trovare applicazione. In assenza di questa trasformazione, infatti, non si spiegherebbe perché un segno che sia privo di capacità distintiva debba essere sottratto alla libera disponibilità e appropriato in esclusiva da una singola impresa.

Quali impedimenti possono essere superati attraverso il *secondary meaning*? Le soprarichiamate disposizioni interne e comunitarie prevedono l'applicazione di questo istituto alle ipotesi legislative specificamente attinenti al difetto di «capacità distintiva»: quella dell'impiego di segni privi di «carattere distintivo» o di denominazioni generiche o indicazioni descrittive³⁹⁶ e quella di adozione di «segni diventati di uso comune»³⁹⁷.

Già si è ricordato come la fruibilità o meno di questo fenomeno di sanatoria istituisca una vera e propria *summa divisio* fondamentale fra gli impedimenti assoluti³⁹⁸; e come gli impedimenti che si collocano sul piano «preliminare», dell'attitudine in astratto dell'entità a costituire un marchio, sancito dalla lett. *a*) del par. 1 degli artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c., siano esclusi dall'operare della sanatoria³⁹⁹. Così ad esempio, all'interno delle premesse fatte proprie dal diritto comunitario dei marchi, il principio dell'estranchezza del marchio al prodotto impedisce di scorgere l'acquisto di una capacità distintiva in rapporto a una caratteristica merceologicamente rilevante del prodotto, qualunque sia il tempo per cui essa è presente sul mercato.

È pur vero che l'art. 13.3 c.p.i. omette di precisare quali siano gli impedimenti suscettibili della sanatoria operante in un momento successivo alla registrazione da esso disciplinata: ma anche questa disposizione deve essere letta alla luce del diritto comunitario armonizzato e quindi è da ritenersi che anch'essa operi specificamente in relazione agli impedimenti attinenti al difetto di «capacità distintiva»⁴⁰⁰.

³⁹⁴ V. *infra*, § 38 (ma anche, in relazione all'effetto della notorietà prodotta dall'uso, §§ 48, 50.3, 53.3 e 58.1) e, per un accenno, già *supra*, § 12; con riferimento ai marchi e agli altri segni di fatto §§ 76, 77 e 79.

³⁹⁵ V. *infra*, §§ 93 ss. Ma, come si vedrà, l'uso assume rilievo anche nella convalida del marchio (§ 86) e ai fini dell'acquisto del diritto su di un marchio di fatto (§§ 13 e 156).

³⁹⁶ Artt. 7, par. 1, lett. *b*) e *c*), r.m.c. e 13.1 lett. *b*), c.p.i.

³⁹⁷ Artt. 7, par. 1, lett. *d*), r.m.c. e 13.1, lett. *a*), c.p.i.

³⁹⁸ *Supra*, §§ 19, 20 lett. *A*) e *C*) e 22 lett. *B*).

³⁹⁹ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», cit., par. 41.

⁴⁰⁰ Sia le norme italiane, sia quelle comunitarie ricollegano il *secondary meaning* all'«acquisto

Fin qui si sono richiamati solo esempi di acquisto di capacità distintiva concernenti denominazioni generiche e toponimi. Ma nell'assetto comunitario, ora accolto dalla codificazione italiana del 2005, possono essere interessati al fenomeno categorie di segni che vanno ben al di là di questi esempi: i colori⁴⁰¹, gli slogan⁴⁰², i nomi anagrafici comuni, le lettere e le cifre nella misura in cui siano inizialmente prive di carattere distintivo⁴⁰³, ed, entro certi limiti⁴⁰⁴, anche la forma inizialmente priva di carattere distintivo dei prodotti⁴⁰⁵. Si è quindi assistito a un ampliamento notevole della sfera di operatività dell'istituto, che in passato, almeno nel diritto nazionale italiano, si riteneva essere limitata ai segni denominativi⁴⁰⁶.

Questa estensione trova, peraltro, limiti precisi. Infatti, solo in relazione agli impedimenti attinenti alla «capacità distintiva» la circostanza che il segno costituisce il marchio sia percepito dal pubblico interessato come indicazione dell'origine commerciale di un bene e che questo effetto si produca in conseguenza dello sforzo fatto dal registrante può giustificare – quantomeno all'interno delle coordinate proprie del diritto comunitario armonizzato dei marchi – che si mettano da

di carattere distintivo»; ma, come si è visto al § 22 lett. B), il «carattere distintivo» considerato in queste disposizioni è da intendersi in senso più lato del «carattere distintivo» cui fanno riferimento la lett. b) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e dell'art. 3 della direttiva, nonché della previsione italiana che a questa dà attuazione, l'art. 13.1 c.p.i.; cosicché è preferibile designare globalmente i tre impedimenti suscettibili di *secondary meaning* riferendosi alla nozione di impedimenti attinenti al difetto di «capacità distintiva».

⁴⁰¹ Così Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, caso «KWS Saat (tonalità di arancione)», cit., par. 79, *obiter*; 24 giugno 2004, caso «Heidelberger Bauchemie», cit., par. 39 e 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., par. 67. E per la prassi dell'UAMI v. i richiami contenuti in F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio*, cit., 270. È stato però fatto valere (da A. KUR, *Strategic Branding*, cit., 216) che vi sarebbero buone ragioni di ordine concorrenziale per escludere dalla sanatoria quei colori che offrono vantaggi di tipo funzionale, come ad es. il magenta (tonalità del rosa) che costituisce una delle tinte base per la stampa e la cui appropriazione ad opera di una singola impresa può comportare un risparmio di costi rispetto ai concorrenti.

⁴⁰² In questo senso, ipoteticamente, il par. 39 delle Conclusioni dell'Avvocato generale M. Poiares Maduro del 17 giugno 2004 nel procedimento deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit.

⁴⁰³ In applicazione dei criteri di cui *supra* al § 23.2.2. Ci si è chiesti in passato se, in seguito all'acquisto di carattere distintivo di lettere e cifre attraverso l'uso, la protezione sia da riferirsi alla sola forma grafica in cui esse siano impiegate o in qualsiasi variante. Sembra essere questa la soluzione preferibile: la tutela del grafismo infatti è da ritenersi già disponibile a prescindere dall'operare del *secondary meaning*. In argomento v., con soluzioni divergenti, Cass. 19 aprile 2000, n. 5091, caso «Chanel», cit. e Trib. Milano 31 gennaio 1994, Chanel SA c. Capogrosso, in *Giur. ann. dir. ind.* 3221 e App. Torino 9 gennaio 1997, Chanel S.A. c. Fodermec e altri, in *Giur. it.* 1997, I, 2, 716 ss., caso «Chanel». E v. § 143.1.

⁴⁰⁴ Sui quali v. *infra*, § 29.

⁴⁰⁵ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., parr. 58 ss. In questo senso si era pronunciato, con riguardo al diritto italiano, P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, cit., 246.

⁴⁰⁶ V. anche per richiami S. GIUDICI, *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione*, cit., 85 e nota 1.

parte le ragioni di interesse generale e pubblico sottostanti alla previsioni di riferimento⁴⁰⁷.

Avremo occasione di soffermarci fra non molto sulle ragioni per le quali per contro si esclude che la sanatoria operi in relazione agli impedimenti che attengono all'interesse della collettività all'accesso a entità apprezzabili sul piano tecnologico-funzionale ed estetico⁴⁰⁸. Il tenore letterale dell'art. 13.2 c.p.i. nonché dell'art. 3, par. 3 della direttiva come anche dell'art. 7, par. 3, r.m.c. escludono altresì che essa sia fruibile quando l'impedimento attiene all'illiceità del segno⁴⁰⁹.

Quanto alle modalità di accertamento dell'acquisizione del significato secondario, occorre tenere presente un dato normativo elementare ma importante. Il *secondary meaning* è un effetto⁴¹⁰; e precisamente una variazione della percezione del pubblico interessato⁴¹¹, che cessa di avvertire quell'entità come denominazione generica, indicazione descrittiva o modalità di presentazione generalizzata di un'intera classe di beni e inizia ad apprezzarla come segno che ricollega una sottoclasse di beni a un'impresa determinata. Appare del tutto ragionevole esigere che la variazione richiesta per conseguire la sanatoria sia inversamente proporzionale al grado di capacità distintiva iniziale: tanto più bassa è la distintività originaria, tanto maggiore dovrà essere la variazione⁴¹².

A sua volta, l'effetto della variazione nella percezione del pubblico può essere inferito da una serie di fattori, che ne costituiscono la causa probabile. La giuri-

⁴⁰⁷ V. le lett. *b*, *c* e *d*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e dell'art. 3 della direttiva. V. Trib. primo grado CE 10 novembre 2004, causa T-396/02, August Storck c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 3821 ss., caso «forma caramella color marron chiaro», par. 55; 29 aprile 2004, caso «Corona», cit., par. 41.

⁴⁰⁸ V. *infra*, §§ 28 e 29.4; cfr. comunque Corte di Giustizia 20 settembre 2007, causa C-371/06, Benetton Group c. G-Star International BV, in *Racc.* 2006, I, 7709 ss., caso «ginocchiera ovale e cuciture oblique», parr. 24 ss.; 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 57 e App. Milano 2 novembre 2006, Koninklijke Philips Electronics N.V. s.p.a. c. Rayovac Europe Ltd., in *Giur. it.* 2007, 1981 ss. con nota di Ch. NOTARO, caso «Philips/Remington».

⁴⁰⁹ V. *infra*, § 33. Diversamente, parrebbe, nel diritto inglese: KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, 2005¹⁴, 216. In passato il diritto statunitense ammetteva che un marchio geografico inizialmente decettivo potesse acquisire un *secondary meaning*: ma le modifiche al Lanham Act apportate in seguito al Trattato NAFTA del 1993, che istituisce una zona di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico, hanno innovato sul punto. In argomento v. B.W. PATISHALL-D.C. HILLIARD-J.NYE WELCH II, *Trademarks and Unfair Competition*, Lexis Publishing, Matthew Bender, New York, 2001, 70 e, per un'applicazione, US Court of Appeals 22 May 2003, In re California Innovations, Inc., in *IIC* 2004, 339 ss.

⁴¹⁰ Come sottolineato assai bene, nella giurisprudenza nazionale, da Trib. Napoli 16 marzo 2004, caso «Ciao», cit.

⁴¹¹ Per la nozione di pubblico interessato v. § 19.3. Il richiedente che desideri provare l'acquisto del *secondary meaning* può avere interesse a far valere una nozione quanto più possibile restrittiva del pubblico di riferimento (come è avvenuto ad es. nel caso deciso da Trib. UE 29 settembre 2010, caso «combinazione dei colori rosso, nero e grigio», cit., parr. 37 ss., dove il richiedente ha, senza successo, fatto valere che il riferimento sarebbe dovuto andare non a tutta la popolazione degli agricoltori ma solo a quelli attualmente e non solo potenzialmente interessati all'acquisto dei beni destinati a essere contraddistinti, nella specie: trattori).

⁴¹² In questo senso – e condivisibilmente – A. KUR, *Strategic Branding*, cit., 212 ss.

sprudenza comunitaria si è soffermata da qualche tempo sull'individuazione di questi fattori⁴¹³. Essa ha precisato⁴¹⁴ che a questi fini possono risultare significative la rilevazione della quota di mercato detenuta dai beni contraddistinti dal segno; la misura dell'intensità, dell'estensione geografica e della durata dell'impiego del marchio; l'entità dell'investimento pubblicitario e promozionale profuso nell'affermazione del marchio⁴¹⁵; la percentuale del pubblico interessato che identifica i beni come provenienti da una specifica impresa⁴¹⁶. Da un punto di vista probatorio, questi dati devono essere fatti valere tempestivamente e, quindi, già nel procedimento amministrativo⁴¹⁷; essi possono essere dimostrati con indagini demoscopiche⁴¹⁸ e anche – con un richiamo a modalità non consuete nel nostro ambiente giuridico – attraverso attestazioni rilasciate dalle camere di commercio o da altri enti e associazioni commerciali o professionali⁴¹⁹. Sembra esser-

⁴¹³ I criteri impiegati per accertare l'acquisto di *secondary meaning* anteriore alla data della domanda di registrazione e successivo alla registrazione medesima sono gli stessi: v. Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 129.

⁴¹⁴ Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., par. 75; 7 luglio 2005, causa C-353/03, Société des produits Nestlé SA c. Mars, in *Racc.* 2005, I, 6135 ss., caso «Have a break», par. 31; 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 60; 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 51; Trib. UE 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 59; Trib. primo grado CE 30 settembre 2009, caso «punto esclamativo», cit., par. 37; 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., par. 54; 12 settembre 2007, caso «superficie di vetro», cit., parr. 32 s.; 12 giugno 2007, caso «Europig», cit., par. 56; 6 marzo 2007, caso «Golf USA», cit., par. 79; 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 64; 10 novembre 2004, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., par. 58; 29 aprile 2004, caso «Corona», cit., par. 44; 3 dicembre 2003, caso «TDI», cit., par. 53; 5 marzo 2003, caso «Alcon/BSS», cit., par. 51.

⁴¹⁵ Che, però, secondo Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., par. 62, costituisce un dato poco significativo se non sia possibile rapportarlo al volume complessivo della pubblicità sul mercato di riferimento. Trib. UE 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 78 ha ritenuto sotto questo profilo non pertinente l'allestimento di un sito web, salvo che non consti anche il numero di contatti.

⁴¹⁶ Trib. primo grado CE 30 settembre 2009, caso «punto esclamativo», cit., par. 37. Sull'insufficienza della produzione di rassegne stampa isolatamente considerate v. Trib. Torino 11 giugno 2010, Hermès International e Hermès Sellier c. s.r.l. Laurence, in *Giur. it.* 2011, 2083 ss. con nota di L. PELLICCIARI, *Questioni in tema di marchio di forma, forma necessitata, secondary meaning*, caso «Kelly, Birkin e Lindy». Forse troppo severa sotto questo profilo Trib. Torino 17 agosto 2011, caso «Mad in Italy», cit., che esclude che esista una massima di comune esperienza che istituisca una correlazione fra volume delle vendite e investimento pubblicitario da un lato e acquisizione di *secondary meaning*.

⁴¹⁷ Per le ragioni illustrate *supra*, § 17.4. In questo senso ad es. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-139/08, The Smiley Company SPRL c. UAMI, caso «Smiley», par. 38 e 10 dicembre 2008, causa T-365/06, Compagnie des bateaux mouches SA c. UAMI e Jean-Noël Castanet, caso «Bateaux Mouches», par. 11.

⁴¹⁸ Sulle quali v. però Trib. UE 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., parr. 79 ss. Per altri riferimenti v., oltre al § 19.3, la parte finale di questo paragrafo.

⁴¹⁹ V. Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «Epetec», cit., parr. 82 ss. (che subordina la rilevanza di queste dichiarazioni a requisiti piuttosto rigorosi) e Trib. UE 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 59 (che tuttavia ritiene irrilevanti dichiarazioni rese in un periodo successivo alla registrazione e che non contengano informazioni relative alla percezione del

ci una gradazione fra questi fattori: i dati relativi all'investimento pubblicitario e al fatturato costituiscono solo fattori "secondari", che di per sé non sono decisivi per dimostrare che il pubblico sia venuto a percepire quell'entità come segno distintivo dell'origine di prodotti, se non siano accompagnati dal dato qualitativo specificamente riferito all'apprezzamento del pubblico medesimo che può, invece, essere direttamente desunto da indagini demoscopiche e dichiarazioni di associazioni professionali⁴²⁰. Nessun elemento però può di per sé essere ritenuto decisivo: da questo punto di vista non si può ricorrere alla fissazione di percentuali determinate relative al grado di riconoscibilità del segno come marchio negli ambienti interessati – e quindi a quella che i tedeschi chiamano *Verkehrs durchsetzung* – e quindi un sondaggio rivolto all'accertamento corrispondente non può costituire l'unico elemento determinante che consenta di concludere per l'acquisto del carattere distintivo mediante l'uso⁴²¹.

Dal punto di vista dell'estensione geografica dell'uso, si deve distinguere a seconda che si discuta della sanatoria di un marchio nazionale o di un marchio comunitario. Nel primo caso, l'impresa deve dare la prova che il segno che essa asserisce avere usato come marchio si sia accreditato presso una frazione significativa del pubblico del paese in questione⁴²². Se invece si tratta di un marchio comunitario, occorre far i conti con la previsione di cui al par. 2 dell'art. 7 r.m.c., che attribuisce rilievo anche alle cause di impedimento che esistano per una parte della Comunità. Sulla base di tale premessa, si ritiene che l'acquisto del carattere distintivo vada dimostrato con riferimento a tutti i paesi nei quali esso ne fosse originariamente privo⁴²³. La tesi, che pur parrebbe ragionevole, che una valuta-

pubblico a questa specifica data). Sull'ammissibilità delle dichiarazioni, anche concordate e non spontanee, di associazioni professionali di cui il titolare del marchio sia membro (e non solo di associazioni di consumatori e comunque prive di legami con il titolare) v. Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, causa T-137/08, BCS S.p.A. c. UAMI e Deere & Co., caso «combinazione di colori verde e giallo», parr. 49-56. Nessun rilievo assume invece la prova di iniziative difensive negative, come è nel caso dell'invio di diffide a concorrenti, di inviti a encyclopedie e dizionari ad astenersi dall'impiegare il segno in questione come termine generico, etc., che invece possono risultare importanti al fine di evitare la volgarizzazione (su cui *infra*, § 26 B): v. Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Bateaux Mouches», cit., parr. 39 e 28-29. Lo stesso vale per l'elenco tratto da internet degli ordinativi da parte di clienti pubblici e privati: v. Trib. primo grado CE 17 dicembre 2008, caso «copertura ombreggiante», cit., par. 47 s.

⁴²⁰ Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «Bateaux Mouches», cit., par. 67 (con riferimento alle indagini demoscopiche) e 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «carrellino manuale», cit., parr. 74-75.

⁴²¹ Corte UE 19 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «rosso senza contorni», cit., par. 48.

⁴²² Sul punto, anche per i necessari riferimenti, v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 129 s.

⁴²³ Trib. primo grado CE 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor Co. c. UAMI, in *Racc.* 2000, II, 1925 ss., caso «Options», par. 27. In senso conforme la giurisprudenza successiva (fra cui Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «ab in den Urlaub», cit., par. 40; 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «Bateaux Mouches», cit., par. 71; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «TDI II», cit., parr. 50 ss. e 29 settembre 2010, caso «combinazione dei colori rosso, nero e grigio», cit., par. 30, dove è stata rigettata l'idea di far capo al parametro della "parte sostanziale della Comunità"

zione parametrata sui singoli Stati membri abbia sempre meno senso, man mano che si procede verso l'effettiva costruzione di un mercato unico, non ha – per ora – trovato ascolto⁴²⁴. Ed è appena il caso di sottolineare come l'onere corrispondente possa talora risultare molto difficile da assolvere. Così è nel caso delle forme tridimensionali di un prodotto o della sua confezione: non trattandosi di segno denominativo, si deve assumere che l'iniziale difetto di capacità distintiva sussista in tutti gli Stati membri, con la conseguenza che il *secondary meaning* non potrà essere invocato se non quando sia possibile darne la prova per tutti i 28 Stati membri⁴²⁵. Se il marchio richiesto sia composto di termini privi di carattere distintivo per il pubblico francofono, la prova dell'acquisto di *secondary meaning* non potrà riferirsi solo al territorio francese, ma dovrà anche estendersi a Belgio e Lussemburgo⁴²⁶. Se l'assenza di carattere distintivo possa essere poi assunta per

che viene invece impiegato in relazione ai marchi che godono di notorietà, come illustrato *infra* al § 63; 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 59; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., par. 45; 12 settembre 2007, causa T-164/06, ColArt/Americas, Inc. c. UAMI, caso «BASICS», cit., 48; 10 novembre 2004, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., par. 78 e 5 marzo 2003, caso «Alcon/BSS», cit., par. 52; e v. in particolare Corte di Giustizia, 7 settembre 2006, causa C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV c. Benelux-Merkenbureau, in *Racc.* 2006, I, 765 ss., caso «Europolis», parr. 19 ss., ove le necessarie precisazioni in ordine alle regole da seguire in quegli Stati membri che siano caratterizzati da plurilinguismo. Sulle difficoltà che si incontrano nello stabilire in quali Stati membri la lingua inglese sia compresa dalla generalità della popolazione e, quindi, deve essere fornita la prova dell'acquisto del *secondary meaning* v. Trib. primo grado CE 26 novembre 2008, causa T-435/07, New Look Ltd. c. UAMI, caso «New Look», parr. 20 ss.

⁴²⁴ Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «TDI II», cit., parr. 59-60.

⁴²⁵ In questo senso Corte UE 24 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «coniglietto di cioccolato», cit., parr. 60 ss., che però al par. 62 contiene una (forse illusoria) apertura laddove concede che la prova corrispondente non debba essere riferita individualmente a ciascuno Stato membro; Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «carrellino manuale», cit., parr. 67 ss. (ove, al par. 70, un'apertura corrispondente, anch'essa priva di conseguenze concrete: al par. 80 viene ricordato, come se ciò fosse decisivo, che non risultano nel caso di specie prove relative alla vendita in Malta e nell'Estonia); 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., parr. 87 ss.; 17 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «coniglietto di cioccolato», cit., par. 53; 27 aprile 2010, caso «bottiglia smerigliata nera», cit., parr. 97 ss.; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., par. 53 ss.; 10 marzo 2009, caso «forma di una conchiglia», cit., parr. 38 ss.; 12 settembre 2007, caso «superficie di vetro», cit. parr. 35 ss.; 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 68 e 29 aprile 2004, caso «Corona», cit., par. 47. E v. in argomento A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1872. Lo stesso vale per un segno privo di carattere distintivo come il punto esclamativo: Trib. primo grado CE 30 settembre 2009, caso «punto esclamativo», cit., parr. 44-45, come anche per le combinazioni di colori (v. Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «combinazione di colori verde e giallo», cit., dove peraltro i giudici hanno dato prova di un qualche tasso di flessibilità).

⁴²⁶ Trib. UE 1 febbraio 2013 (Settima Sezione), caso «Perlé», cit., par. 39; Trib. primo grado CE 19 maggio 2009, cause T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 e T-178/07, Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) c. UAMI, caso «Cybercredit», parr. 56 ss. Lo stesso vale per l'acquisto del *secondary meaning* di un termine greco, che va dimostrato non solo per la Grecia ma anche per Cipro: la parte che si dolga di non avere potuto prendere posizione su di un punto decisivo della controversia può impugnare la decisione, ma non presentare tardivamente documenti sul punto: Trib. UE 17 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-7/10, Diagnostiko kai Therapeftiko Centro Athinon «Ygeia» AE c. UAMI, caso «υγεία», parr. 46 ss.

termini inglesi, allora la considerazione potrà essere estesa, oltre ai paesi nei quali l'inglese sia lingua madre, anche a quegli Stati membri nei quali la sua conoscenza sia assai diffusa, come i paesi Scandinavi, agli Stati membri per i quali l'inglese sia una delle lingue ufficiali (Malta, Cipro) e anche a quei paesi nei quali una parte consistente del pubblico possa disporre conoscenze linguistiche dell'inglese sufficienti a comprendere il significato dell'espressione⁴²⁷.

L'apprezzamento dei fattori sopraelencati va operato con la dovuta cautela. In tanto perché questi fattori vanno considerati nella loro globalità, non essendo nessuno di essi di per sé decisivo; e poi perché la loro valutazione va condotta in rapporto ai beni in questione e tenendo conto dell'apprezzamento del pubblico interessato⁴²⁸.

Così, per stabilire se ricorra un acquisto di capacità distintiva, non si può far ricorso a dati generali e astratti, quali possono essere quote percentuali predeterminate del mercato di riferimento⁴²⁹. Per un'impresa che possegga una quota molto elevata del mercato e che possa a ragione considerarsi *leader* in un certo settore, può forse risultare più facile assolvere l'onere di provare che, grazie al segno da essa apposto sui beni che essa immette sul mercato, una quota rilevante del pubblico finisce per identificare i beni così contraddistinti come provenienti dall'impresa in questione. Per contro, l'impresa che abbia provato di possedere una quota trascurabile (ad es. del 5%) del mercato dei beni in questione⁴³⁰ o che addirittura non sia stata in grado di dare indicazioni sulla quota di mercato da essa detenuta⁴³¹, ha ben poche speranze di assolvere l'onere corrispondente⁴³². Ed è ap-

⁴²⁷ Trib. UE 1 febbraio 2013 (Settima Sezione), caso «Perlé», cit., par. 39; 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Naturally Active», cit., parr. 50 ss. e 24 ss.

⁴²⁸ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., 59; Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «Bateaux Mouches», cit., par. 60; Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, caso «forma di gondola», cit., par. 43; 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., parr. 62 ss. Particolarmente precisa – e rigorosa – sotto questo profilo la presa di posizione di Trib. UE 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 62: la prova delle modalità e dell'intensità dell'uso costituirebbero solo dimostrazione di secondo grado, significative nella misura in cui da esse si possa risalire a una variazione nella percezione del pubblico.

⁴²⁹ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 62; 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 52; Trib. UE 11 febbraio 2010, caso «Deutsche BKK», cit., par. 57; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., par. 44; 19 novembre 2008, causa T-269/06, Rautaruukki Oyi c. UAMI, caso «Rautaruukki», par. 43; 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 131; 5 aprile 2006, causa T-388/04, Habib Kachakil Amar c. UAMI, caso «linea longitudinale», par. 39 e 29 aprile 2004, caso «Corona», cit., par. 42.

⁴³⁰ Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, caso «TDI», cit., par. 66. Questa massima appare applicabile in particolare quando il segno coincide con l'acronimo con cui sono generalmente conosciuti i beni in questione (nella specie: TDI per *turbo diesel injection*) oppure con l'aspetto usuale o normale del prodotto (in questo senso Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., par. 76).

⁴³¹ Trib. primo grado CE 6 marzo 2007, caso «Golf USA», cit., par. 81.

⁴³² È però anche vero che la giurisprudenza pare accontentarsi di quote di mercato più ridotte in relazione a beni a elevato costo unitario: Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «combinazione di colori verde e giallo», cit., par. 43.

pena il caso di menzionare che i dati sul fatturato non hanno alcun rilievo probatorio, se non siano supportati dalla copia delle fatture corrispondenti o almeno da una certificazione da parte di un esperto contabile⁴³³; non siano specificamente riferiti ai beni sui quali è apposto il segno della cui capacità distintiva sopravvenuta si discute⁴³⁴; e non raggiungano una consistenza ragguardevole⁴³⁵. Si tratta in ogni caso di “prove secondarie”, che possono al più corroborare le prove dirette relative al carattere distintivo acquisito presso il pubblico: non necessariamente i volumi venduti stanno a indicare “che il pubblico destinatario dei prodotti in causa percepisce il segno come un’indicazione di origine commerciale”⁴³⁶. Lo stesso vale per le cifre relative all’investimento promozionale e pubblicitario⁴³⁷; per le quali occorre inoltre tener presente che esse non assumono rilievo alcuno, salvo che non siano corrispondentemente disaggregate per marchi e per mercati geografici⁴³⁸ e precisamente individuate anche dal punto di vista dell’arco temporale cui esse si riferiscono⁴³⁹.

Dal punto di vista della durata, non esistono prescrizioni o ricette fisse. Un uso anche molto prolungato può non essere particolarmente qualificante e trascinarsi stancamente, senza produrre la richiesta trasformazione nella percezione del pubblico; e viceversa un uso anche relativamente breve può avere le caratteristiche di intensità e di efficacia richiesta per produrre questo effetto. Ancora: l’uso è anche a questi fini rilevante quando sia continuativo e incisivo, in modo tale da mutare

⁴³³ Trib. primo grado CE del 13 luglio 2005, causa T-242/02, The Sunrider Corp. c. UAMI, caso «TOP», par. 102.

⁴³⁴ Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 73 e 10 novembre 2004, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., par. 83. Per questa ragione, il tentativo del ricorrente nel procedimento deciso da Trib. primo grado CE 28 gennaio 2009, caso «TDI II», cit., di dimostrare l’acquisto di un *secondary meaning* di un segno di cui era chiesta la registrazione per motori non automobilistici dando una prova limitata all’utilizzazione per motori automobilistici è stata rigettata: parr. 73 ss.

⁴³⁵ Comprensibilmente, Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «BASICS», cit., par. 51, ha ritenuto minimale e improduttiva dell’acquisto di *secondary meaning* la vendita di 75 unità di vernici acriliche contrassegnate dal segno in questione sul mercato rilevante, quando la stessa impresa ne aveva fatturate complessivamente più di quattrocentomila.

⁴³⁶ Trib. UE 29 settembre 2010, caso «combinazione dei colori rosso, nero e grigio», cit., par. 54.

⁴³⁷ Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «superficie di vetro», cit., par. 41. Assai largheggiante è spesso la giurisprudenza nazionale, come Trib. Bari 12 luglio 2007, caso «A II», cit., che par ritenere cospicuo un investimento pubblicitario di “oltre 115 mila euro nel solo primo semestre dell’anno 2004”.

⁴³⁸ Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., parr. 71 e 74 e 10 novembre 2004, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., parr. 84 e 85. Assai largheggiante è spesso la giurisprudenza nazionale, come Trib. Bari 12 luglio 2007, caso «A II», cit., che tiene conto anche delle vendite all’estero per accettare il *secondary meaning* sul mercato nazionale. Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., parr. 56 ss. sta a mostrare come sia molto difficile, anche se non teoricamente impossibile, fornire estrapolazione convincenti da un mercato all’altro.

⁴³⁹ Trib. primo grado CE 6 marzo 2007, caso «Golf USA», cit., par. 83. Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., par. 79 pare pure richiedere un confronto fra le spese pubblicitarie dell’impresa e quelle del settore nel suo complesso.

la percezione del pubblico di riferimento. E certo una ben azzeccata campagna pubblicitaria può aiutare a bruciare le tappe, affrettando i tempi della “riabilitazione” del segno dal suo iniziale significato generico al successivo e concorrente significato secondario⁴⁴⁰. Viceversa, è da escludersi che possano essere considerate prove sufficienti un comunicato stampa, l’estratto di pagine del sito del titolare del marchio, l’estratto della rivista aziendale⁴⁴¹. Anche qui occorre comunque evitare generalizzazioni: si è anche ritenuto che la dimostrazione di un uso particolarmente prolungato (per più di cinquant’anni) possa compensare il livello poco elevato della quota di mercato⁴⁴². E ci si può chiedere se sia ipotizzabile un acquisto di *secondary meaning* quando il segno continui in concreto a essere utilizzato anche dai concorrenti⁴⁴³.

Una delle difficoltà maggiori che si trova ad affrontare un’impresa che si imbarchi nel compito di mostrare che un segno originariamente privo di capacità distintiva sia accreditato presso il pubblico come marchio d’impresa va rinvenuto in una precisazione importante contenuta nella sentenza nel caso «Philips/Remington». Ivi la Corte ha sottolineato come l’identificazione della provenienza da una specifica impresa dei prodotti debba risultare dall’«uso del marchio come marchio» e quindi come risultato della natura e dell’effetto di tale uso, che avvenga in funzione distintiva e lo renda idoneo di distinguere il bene in questione da quello di altre imprese⁴⁴⁴. Queste presa di posizione appare del tutto condivisibile in linea di principio e sicuramente sorretta dalle stesse buone ragioni

⁴⁴⁰ Tanto apparrebbe essere avvenuto nell’acquisto di efficacia individualizzante da parte della locuzione «capsula viola», originariamente del tutto generica rispetto a un tipo di vino (così App. Firenze 4 aprile 1996, Tenute Sella & Mosca s.p.a. c. Marchesi Antinori s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3479, caso «Galestro»). A favore dell’eventualità – tutt’altro che teorica: si pensi al lancio della «Uno» FIAT – che «un’intensa campagna pubblicitaria» anteriore all’immissione sul mercato dei prodotti destinati a essere contraddistinti dal segno possa essere sufficiente a fare conseguire a esso un *secondary meaning* v. G. OLIVIERI, *Il «secondary meaning»*, cit., 201-205.

⁴⁴¹ In questo senso Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di parallelogrammo», cit., par. 35.

⁴⁴² Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «combinazione di colori verde e giallo», cit., par. 45.

⁴⁴³ Una risposta negativa al quesito è in M. AMMENDOLA, *I segni divenuti “di uso comune” e la loro inappropriabilità come marchi*, cit., 52 s.

⁴⁴⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 64. Nello stesso senso successivamente Corte di Giustizia 22 giugno 2006, causa C-24/05, August Storck KG c. UAMI, in *Racc.* 2006, I, 5677 ss., caso «forma caramella color marron chiaro», par. 61 e 7 luglio 2005, caso «Have a break», cit., par. 29. Così anche Trib. UE 25 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «forma di coppe imballate», cit., par. 56; 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «carrellino manuale», cit., par. 85; 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «Espetec», cit., par. 51 ss.; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «TDI II», cit., parr. 68 ss. e in particolare 70; Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «combinazione di colori verde e giallo», cit., parr. 25-26 e 35 e anche, incidentalmente, Trib. primo grado CE 5 aprile 2006, caso «linea longitudinale», cit., par. 42, da cui si desume peraltro che la mancata prova concerneva non solo il carattere distintivo dell’uso ma, più radicalmente, l’uso medesimo. Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «combinazione di colori verde e giallo», cit., par. 36, ha ritenuto che la prova che il segno in questione venisse usato come marchio possa provenire da associazioni professionali.

di ordine sistematico che richiedono un uso del marchio in funzione specificamente distintiva e, quindi, «come marchio», ai fini della fattispecie costitutiva del diritto al marchio di fatto⁴⁴⁵, e, come meglio si vedrà, dell'operare della convalida⁴⁴⁶, della decadenza⁴⁴⁷, dell'effetto distruttivo della novità dell'altrui segno⁴⁴⁸ e anche, seppur indirettamente, della qualificazione in termini di contraffazione dell'uso non autorizzato del terzo⁴⁴⁹. Da essa discende, in modo del tutto lineare, che non hanno alcuna attinenza con il *thema probandum* dell'acquisito di capacità distintiva nella percezione del pubblico interessato prove che concernano i riconoscimenti di tipo estetico o stilistico attribuiti al segno dalla stampa o da organizzazioni di settore⁴⁵⁰.

Non ci si può nascondere, tuttavia, che la distinzione fra usi del marchio distintivi e no; o, se si preferisce, fra «uso del marchio come marchio» o altrimenti, è tutt'altro che di facile applicazione, in questo, come nei restanti settori, in cui essa assume rilievo. E non ci si può dunque sorprendere che la sua applicazione al campo dell'acquisizione della capacità distintiva abbia creato qualche difficoltà.

Invero, sulla base di questa distinzione, si è potuto negare che l'uso del segno «Photos.com», registrato anche come nome a dominio di un sito, possa essere documentato da statistiche sulla frequenza di accesso a quel sito, visto che questi dati attesterebbero la conoscenza dell'indirizzo da parte del pubblico ma non la sua percezione come indicazione di una fonte commerciale specifica dei beni in questione⁴⁵¹. E si è anche potuto dubitare che un'impresa che asserisca che la caratteristica forma di certe sue pastiglie rotonde, che presentano un incavo nella parte anteriore, si sia accreditata come marchio, possa argomentare di aver dato prova di questo esito basandosi sulla produzione di sacchetti di plastica e materiali pubblicitari che raffigurano le pastiglie in questione⁴⁵². Non è infatti parso provato che il pubblico percepisse queste raffigurazioni come segno tridimensionale indicante l'origine del prodotto, piuttosto che illustrazione del contenuto del sacchetto o delle caratteristiche dei beni⁴⁵³; e nel giungere a questa conclusione si è attribui-

⁴⁴⁵ V. §§ 12 e 77.2.

⁴⁴⁶ Trib. Padova 11 novembre 2005, Antonio Fusco s.p.a. c. Fusco Vincenzo, caso «Fusco», in *Giur. ann. dir. ind.* 4901. In argomento v. § 86.

⁴⁴⁷ V. *infra*, § 93 e I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?* in *EIPR* 2006, 321 ss., 327.

⁴⁴⁸ V. *infra*, § 38.3 e, per la negativa, I. SIMON, *Embellishment*, cit., 325.

⁴⁴⁹ V. *infra*, §§ 128-129. Per la questione, ulteriore, se la fruibilità delle libere utilizzazioni presupponga che il segno venga usato in funzione descrittiva e non distintiva v. § 143.2.

⁴⁵⁰ In questo senso Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 76.

⁴⁵¹ Trib. UE 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Photos.com», cit., par. 49 ss.

⁴⁵² Trib. primo grado CE 10 novembre 2004, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., parr. 60 ss.

⁴⁵³ Trib. primo grado CE 10 novembre 2004, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., par. 63, confermata sul punto da Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., parr. 64 ss.

to un peso decisivo alla circostanza che la raffigurazione in questione fosse sempre accompagnata dai marchi figurativi o denominativi dell’impresa⁴⁵⁴. Analogamente, si è concluso a proposito di materiali pubblicitari nei quali apparivano, accanto alla forma di accendino che l’impresa BIC sosteneva aver acquisito carattere distintivo, anche marchi verbali e figurativi. Dato che i consumatori mai avevano percepito la forma assolutamente divenuta distintiva da sola e indipendentemente dal logo BIC, si è concluso che la prova della diffusione dei materiali pubblicitari in questione non poteva costituire un fattore significativo per corroborare l’asserito processo di accreditamento della forma di accendino come marchio⁴⁵⁵.

Se si portassero alle loro conseguenze ultime queste prese di posizione, si potrebbe giungere a alcune conclusioni estreme piuttosto discutibili. Si potrebbe ritener che non sia mai possibile a un’impresa accreditare un segno privo di carattere distintivo originario come marchio speciale o, quantomeno, come marchio secondario impiegato congiuntamente a un marchio generale o principale. Questa posizione sembra talora affiorare nella giurisprudenza, soprattutto nazionale⁴⁵⁶, ma non appare del tutto corroborata dalle posizioni, anche sotto questo profilo più articolate, assunte dai giudici comunitari. Essi hanno sottolineato come l’acquisto di carattere distintivo da parte di un segno non presuppone affatto che esso sia usato autonomamente o indipendentemente, essendo tale effetto ipotizzabile anche quando il segno sia impiegato come componente di marchio complesso o come marchio separato – e, quindi, si può legittimamente ipotizzare, anche come marchio speciale – in congiunzione con altro marchio registrato, sempre che nella percezione del pubblico esso stia a indicare la provenienza del bene su cui il segno sia apposto⁴⁵⁷. Questa conclusione vale innanzitutto per i marchi speciali de-

⁴⁵⁴ Trib. primo grado CE 10 novembre 2004, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., par. 64 e 10 novembre 2004, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., par. 88.

⁴⁵⁵ Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 77 e in precedenza Trib. primo grado CE 29 aprile 2004, caso «Corona», cit., par. 51.

⁴⁵⁶ V. ad es. Trib. Roma 22 giugno 2001 (ord.), Italia 7 Gold s.r.l. c. TV Internazionale s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind. 4355/5* ove richiami. Per una discussione approfondita del tema v. D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generale e marchi speciali*, in *Il dir. ind.* 2007, 53 ss. nonché G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 155 ove richiami.

⁴⁵⁷ Corte di Giustizia 7 luglio 2005, caso «Have a break», cit., parr. 27 ss., 30. Il punto ha trovato conferma – dal punto di vista dell’uso idoneo a evitare la decadenza – in Corte UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «etichetta rettangolare rossa», cit., parr. 27 ss. ed è sottolineato altresì da Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-488/06 P., L&D SA c. UAMI e Julius Sämann Ltd., in *Racc.* 2008, I, 5725 ss., caso «Aere Limpio», par. 49 (peraltro ai fini dell’accertamento del carattere distintivo acquisito da un marchio anteriore opposto quale impedimento relativo); 9 marzo 2007 (ord.), Saiwa s.p.a. c. Barilla G. e Fratelli s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind. 5321*, caso «Selezione Oro Barilla», parr. 42 s., nella parte in cui mette in luce la differenza fra l’uso del termine autoelogiativo “Oro” considerato nella fattispecie ivi decisa e la valenza distintiva che invece avrebbe potuto aver assunto, anche se non impiegata separatamente, la locuzione “Have a Break”; da Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «Espetec», cit., parr. 47 ss. e da Trib. primo grado CE 30 settembre 2009, caso «punto esclamativo», cit., par. 43. Nella giurisprudenza italiana v. Cass. 5 marzo 2012, n. 5099, Barilla s.p.a. c. Saiwa s.p.a., caso «Selezione Oro Barilla» (secondo cui il singolo elemento componente di un marchio complesso, che sia sempre stato usato in congiunzione con i

nominativi: ad es. è affidato al giudice nazionale remittente stabilire se l'uso dello slogan «have a break» usato in congiunzione ai marchi «have a break...have a Kit Kat» e «Kit Kat» possa avere fatto acquistare al primo segno carattere distintivo. Ma può trovare applicazione anche ai marchi tridimensionali, non potendosi escludere che la forma tridimensionale di pastiglie presentanti un incavo possa acquisire carattere distintivo attraverso l'uso, anche se essa sia impiegata congiuntamente ad altro marchio denominativo o figurativo⁴⁵⁸. Di recente si è peraltro ritenuto che la circostanza che il marchio richiesto non sia *mai* impiegato da solo costituirebbe un indice chiaro a riprova del fatto che questo non sarebbe impiegato in funzione distintiva⁴⁵⁹.

Anche il momento nel quale il pubblico viene a contatto con il segno può assumere rilievo, al fine di determinare se il segno medesimo abbia potuto acquistare carattere distintivo attraverso l'uso. Anche in questo caso⁴⁶⁰, il pubblico può venire in contatto con il marchio non solo nel momento in cui viene operata la scelta di acquisto, ma anche in momenti diversi. Così è nel caso della comunicazione pubblicitaria, che può precedere – e suole precedere – la scelta di acquisto; e anche nell'atto del consumo, che normalmente è successivo all'acquisto e può anche interessare soggetti diversi dall'acquirente. Ora, anche nella prospettiva che qui interessa, trova conferma la regola, intuitiva, secondo la quale il momento di maggiore importanza, in questo caso per stabilire se il marchio abbia acquisito carattere distintivo, è dato dal momento in cui è operata la scelta di acquisto⁴⁶¹; ma ciò non toglie che anche il momento pubblicitario anteriore o quello successivo del consumo possano assumere rilievo al medesimo fine⁴⁶².

restanti elementi che compongono il segno, può ma non necessariamente deve acquisire il *secondary meaning*); Trib. Milano 9 dicembre 2004, Saiwa s.p.a. c. Barilla Alimentare s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4846, caso «Oro» e Trib. Genova 23 aprile 1999, Saiwa s.p.a. c. Centrale del Latte di Genova, in *Giur. ann. dir. ind.* 4000, caso «Oro». Secondo Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, Marcorossi s.r.l. c. Sergio Rossi s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4581, caso «Rossi», potrebbe beneficiare del *secondary meaning* solo la combinazione del nome e del cognome Sergio Rossi e non la sua singola parte costituita dal cognome.

⁴⁵⁸ Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., parr. 57 ss., 66 ss. Nella specie tuttavia la Corte ha concluso che correttamente il Tribunale di primo grado avesse escluso l'acquisto del carattere distintivo, perché nel caso di specie l'impresa aveva fatto valere non direttamente la forma tridimensionale in questione ma la sua rappresentazione grafica bidimensionale, che può essere meno idonea della precedente a comunicare al pubblico un messaggio in ordine alla provenienza dei beni (par. 60; il ragionamento può apparire convoluto; ma può essere forse compreso pensando che il pubblico percepisce più facilmente la funzione distintiva svolta dalla bottiglia di Coca Cola vedendo la bottiglia stessa piuttosto che una sua raffigurazione); ed inoltre perché nella specie le immagini fatte valere presentavano non le pastiglie caratterizzate dall'incavo ma una pila di esse, in modo tale da suggerire una rappresentazione del contenuto della confezione piuttosto che un segno che ne indicasse l'origine (par. 64).

⁴⁵⁹ In questo senso Trib. UE 27 aprile 2010, caso «bottiglia smerigliata nera», cit., 102 ss.

⁴⁶⁰ Sul punto si tornerà *infra*, § 133.2.

⁴⁶¹ Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., par. 72, che sotto questo profilo segue Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 41.

⁴⁶² Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., parr. 73 e 75.

Assai spesso si assume che lo strumento principe per raggiungere la prova di quel qualificato mutamento nella percezione del pubblico, che viene designato con il termine di *secondary meaning*, consista nelle indagini demoscopiche, dette anche sondaggi di opinione o *surveys*⁴⁶³. Per la verità, il ricorso a questo tipo di strumento si presenta al momento attuale esposto a insidie numerose e non sempre facilmente superabili. Certo, chi lo impieghi deve seguire alcune avvertenze che, pur essendo elementari, non sempre risultano osservate con la necessaria attenzione e scrupolo. La scelta del campione cui sono sottoposti i quesiti deve essere significativa da un punto di vista statistico⁴⁶⁴; le domande effettuate e le metodologie impiegate vanno espressamente enunciate e riportate in maniera analitica insieme con i risultati depositati nel procedimento⁴⁶⁵. La stessa scelta del segno da rammentare agli intervistati deve essere appropriata⁴⁶⁶. Quanto all'orizzonte temporale di riferimento, occorre rammentare che la rilevazione delle percezioni dei consumatori non deve estendersi oltre a un momento ultimo che sarà costituito, rispettivamente, dalla data del deposito della domanda di registrazione⁴⁶⁷ e dalla data della proposizione della domanda di annullamento⁴⁶⁸. Ciò non significa che non possano essere raccolti elementi in tempi successivi a tali termini finali di riferimento; ma che essi intanto rileveranno in quanto consentano inferenze a ritratto in ordine all'apprezzamento dell'uso del segno per il periodo anteriore al termine medesimo⁴⁶⁹.

⁴⁶³ In argomento v. già *supra*, § 19.3. In argomento istruttiva la severa disamina degli studi presentati dal ricorrente effettuata da Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «Espetec», cit., parr. 71 ss. e 27 aprile 2010, caso «bottiglia smerigliata nera», cit., parr. 110 ss.

⁴⁶⁴ A. NIEDERMANN, *Surveys as Evidence in Proceedings before OHIM*, cit., 274 s.; Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «carrellino manuale», cit., par. 88. E v. le criticità riscontrate sotto questo profilo dalla sentenza di App. Torino 28 dicembre 2002, caso «Nougatine», cit., perché il sondaggio aveva considerato solo dichiarazioni raccolte presso i punti vendita del bene considerato.

⁴⁶⁵ A. NIEDERMANN, *Surveys as Evidence in Proceedings before OHIM*, cit., 266 ss.

⁴⁶⁶ Ad es. nel caso deciso da Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., è stato fatto valere (al par. 88) che i risultati erano poco significativi atteso che agli intervistati era stata mostrata un'immagine degli accendini che non ne rivelava la caratteristica forma ovale. E v. i difetti riscontrati nella ricerca di mercato discussa da Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «combinazione di colori verde e giallo», cit., parr. 76-77.

⁴⁶⁷ Nei casi contemplati dal par. 2 dell'art. 7 r.m.c. e dall'art. 13.2 c.p.i.

⁴⁶⁸ Nei casi contemplati dal par. 2 dell'art. 52 r.m.c. e 13.3. c.p.i.

⁴⁶⁹ Corte di Giustizia 5 ottobre 2004 (ord.), caso «Alcon/BSS», cit., par. 41; Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 146; 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 82. E v. le criticità riscontrate sotto questo profilo dalla sentenza di App. Torino 28 dicembre 2002, caso «Nougatine», cit., perché il sondaggio aveva considerato solo dichiarazioni relative al periodo successivo al primo grado di giudizio; analogamente nel caso deciso da Trib. Napoli 16 marzo 2004, caso «Ciao», cit. Sul punto v. anche, peraltro sotto il diverso profilo dell'uso produttivo dell'acquisto del «carattere distintivo», Corte di Giustizia 17 aprile 2008, causa C-108/07 P, Ferrero Deutschland GmbH c. UAMI e Cornu SA Fontain, caso «Ferrero/Ferro», parr. 53 ss. e la posizione rigorosa, secondo la quale le risultanze di un'indagine demoscopica nell'ambito di un procedimento di opposizione sarebbe priva di rilievo, se effettuata più di tre anni dal deposito del marchio opposto, assunta da Trib. primo grado CE 5 aprile 2006, causa T-344/03, Saiwa s.p.a. c.

Fin qui si tratta di requisiti che appaiono ispirati a un'apprezzabile combinazione di logica e di rigore. Più difficile appare seguire altre richieste che sembrano provenire dalla prassi amministrativa e giurisdizionale. Non è del tutto chiaro perché si debba ritenere che le c.d. domande aperte debbano avere maggior valore probante di quelle chiuse⁴⁷⁰, giacché sembrerebbe naturale pensare che le une e le altre risultino più o meno appropriate a seconda dei contesti. Né è del tutto comprensibile per quale ragione, trattandosi di accertare se la forma di certi accendini (nella specie: prodotti dalla BIC) si sia accreditata presso il pubblico come fattore di identificazione della loro provenienza, si sia considerato poco attendibile un sondaggio che presentava agli intervistati i soli accendini dell'impresa in questione domandando loro se li associano a un'impresa in particolare, sulla base del rilievo – che per la verità appare tutt'altro che cogente – che sarebbe risultato più attendibile un sondaggio basato sul confronto fra le forme di accendino di quell'impresa e dei suoi concorrenti principali⁴⁷¹. Né è facile comprendere quale sia l'obiezione che si muove alle indagini che, dopo aver mostrato la forma di un certo prodotto, sottopongano agli intervistati che non ne abbiano autonomamente identificato la provenienza un elenco di imprese per poi domandare loro da quale fra esse provenga il bene in questione, posto che la maggior o minore frequenza con la quale venga scelta l'impresa da cui proviene realmente quel prodotto sembrerebbe essere effettivamente correlata con la maggior o minore idoneità di quella medesima forma a orientare le scelte di acquisto degli interessati⁴⁷².

A partire da quale momento opera la riabilitazione prevista dalle norme ora considerate? L'interrogativo si propone in modo non molto diverso anche negli altri casi in cui vicende successive portano a superare un vizio originario della registrazione⁴⁷³ o a rimuovere una causa sopravvenuta di estinzione del marchio⁴⁷⁴. Sotto questo profilo bisogna differenziare il caso nel quale il *secondary meaning* sia già stato acquisito alla data della domanda rispetto a quello in cui esso sopravvenga in un momento successivo. Nella prima ipotesi la registrazione è *ab initio* valida e non insorgono quindi problemi particolari. Più delicato è il secondo caso,

UAMI e Barilla s.p.a., in *Racc.* 2006, II, 1097 e in *Giur. ann. dir. ind.* 5058, caso «Selezione Oro Barilla».

⁴⁷⁰ A. NIEDERMANN, *Surveys as Evidence in Proceedings before OHIM*, cit., 271 ss.

⁴⁷¹ Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 84.

⁴⁷² Nel caso deciso da Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., parr. 86 ss. l'obiezione sembra da ricondursi alla circostanza che la spiccatà *leadership* dell'impresa richiedente (nella specie: la BIC) sul mercato rilevante sarebbe stata sufficiente a evocarne il nome, a prescindere dal maggior o minore carattere distintivo della forma del prodotto. L'argomento può suonare convincente: ma allora ci si può domandare se non si debba concludere che un'impresa leader non può mai beneficiare dell'istituto. La giurisprudenza nazionale non sembra aver ancor approfondito adeguatamente il tema: ad es. Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., prende per buono un sondaggio da cui risulterebbe che il 96% dei consumatori intervistati avrebbero riconosciuto la forma della patatina della ricorrente, senza domandarsi quali fossero state le metodologie di rilevazione impiegate.

⁴⁷³ V. *infra*, §§ 38.4 (iii), 38.5 e 87.

⁴⁷⁴ V. *infra*, § 99.

di riabilitazione per uso successivo alla domanda. Applicando i principi privatistici, in quest'ultima ipotesi si dovrebbe dire che la registrazione è invalida ma eccezionalmente fruisce di una forma di sanatoria, che forse è da ritenersi facoltizzata dall'art. 1423 c.c., ma che non può comunque operare retroattivamente. In questa prospettiva, il comportamento del terzo che abbia usato del segno senza autorizzazione del registrante, inizialmente lecito, non potrebbe tuttavia diventare illecito anche per il passato. Che dire però dell'ipotesi nelle quali le indagini demoscopiche attestino che il pubblico riconosceva carattere distintivo al segno in un momento successivo alla domanda ma anteriore all'inizio dell'impiego da parte del terzo? Probabilmente occorre considerare valida la registrazione anteriore proprio a partire dal momento in cui è provato l'acquisto della capacità distintiva, anche se per forza di cose la sentenza che accerta tale acquisto sopravverrà in un momento successivo⁴⁷⁵.

Se il difetto di capacità distintiva di un segno concerne più classi di beni, in linea di principio il *secondary meaning* conseguito in un settore non dovrebbe beneficiare anche gli altri settori. Ma anche sotto questo possono esservi eccezioni: ad es. quando il segno sia descrittivo per una certa classe (servizi di collocamento interinale) ma non per altre (videocassette e libri), in quanto il contenuto di queste ultime sia dato da informazioni sulle modalità del lavoro interinale e del relativo collocamento, l'acquisto del *secondary meaning* nel primo settore può beneficiare anche i restanti, sulla base dell'argomento che, in seguito ad esso, il pubblico riterranno che un libro che adoperi quell'espressione faccia specifico riferimento al titolare del marchio e ai suoi servizi⁴⁷⁶. Questa impostazione non convince la giurisprudenza inglese: se il rosso porpora è divenuto distintivo in relazione al cioccolato al latte, esso può essere validamente registrato solo per quello specifico bene e non per il cioccolato bianco o amaro⁴⁷⁷. Se poi il marchio validamente registrato possa essere contraffatto anche per l'uso per beni diversi dal cioccolato al latte, perché questo comporti un rischio di confusione, è altra questione, che attiene non alla validità della registrazione – e alla sua specificità – ma all'ambito di protezione. L'approccio inglese appare preferibile.

Dalla giurisprudenza nordamericana proviene un altro suggerimento, inteso a ritagliare l'ambito di operatività del *secondary meaning* nell'ambito che gli compete. Anche se la domanda o registrazione di marchio rivendichi il colore rosso per le scarpe, può essere che il carattere distintivo del colore sia stato acquisito solo in occasione e in relazione alla contrapposizione del colore rosso della suola al diverso colore della parte superiore della calzatura; e allora la tutela sarà circo-

⁴⁷⁵ In questo senso C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, in *NLCC* 1995, 1201 e 1171.

⁴⁷⁶ In questo senso Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., par. 142 ss. La conclusione è stata ritenuta valutazione di fatto sottratta al giudizio della Corte da Corte UE 2 dicembre 2009 (Ottava Sezione) (ord.), caso «Manpower», cit., parr. 70 ss.

⁴⁷⁷ England and Wales High Court (Chancery Division) 1 ottobre 2012, caso «rosso porpora», cit., parr. 75 ss.

scritta a quella specifica modalità di impiego, in modo tale da attribuire all'artefice del successo sul mercato di quel simbolo i frutti della sua iniziativa senza limitare la libertà creativa e competitiva dei suoi concorrenti⁴⁷⁸. Questo approccio merita approvazione anche nella prospettiva dei nostri sistemi giuridici.

B) *Volgarizzazione*⁴⁷⁹

Il decorso del tempo può anche produrre l'effetto inverso a quello appena considerato. Un marchio, dotato di capacità distintiva al momento della registrazione e anche in data successiva, può progressivamente assumere un significato diverso: può divenire una parola del linguaggio comune («denominazione generica del prodotto o del servizio», secondo l'art. 13.4 c.p.i.⁴⁸⁰; «denominazione abituale nel commercio», secondo l'art. 51, par. 1, lett. b), r.m.c.), che designa l'intera classe dei beni anziché solo quelli provenienti dall'impresa titolare del marchio o altrimenti perdere la capacità distintiva di cui esso fosse inizialmente dotato (e v. la seconda parte dell'art. 13.4 c.p.i.). Si produce allora il fenomeno della «volgarizzazione» del marchio, che ne produce la decadenza⁴⁸¹.

Il fenomeno si produce non infrequentemente; e spesso interessa i prodotti nuovi e brevettati. Inizialmente questi sono protetti da una privativa industriale; e, finché solo il titolare dell'esclusiva tecnologica offre sul mercato il bene in questione, la circostanza che lo stesso segno individui allo stesso tempo un *genus merceologico* e la produzione contrassegnata dall'impresa monopolista non profila particolari difficoltà. Queste insorgono invece quando la privativa venga a scadenza. Sul mercato possono finalmente comparire altri fabbricanti di quel bene, ormai fuori brevetto: e, se fosse loro impedito di ricorrere al segno anche quando questo fosse nel frattempo divenuto esclusivamente denominazione generica del prodotto, proprio nel momento in cui si apre loro la possibilità di competere, essi subirebbero uno svantaggio concorrenziale ingiustificato⁴⁸². Ma la stessa traiettoria può percorrere un marchio che, pur non riferendosi a un prodotto brevettato,

⁴⁷⁸ U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 settembre 2012, caso «Louboutin», cit.

⁴⁷⁹ In argomento v. M. LIBERTINI, *La perdita di capacità distintiva*, in *Il dir. ind.* 2007, 33 ss.; S. GIUDICI, *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione nei marchi di forma*, cit.; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 148; M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 265-280 s. Per la disciplina previgente v. soprattutto A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.* 1962, I, 20 ss. e P.G. JAEGER, *Sulla volgarizzazione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1960, II, 331 ss. In una prospettiva giuseconomica v. W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics* 1987, 265 ss., 292 ss.

⁴⁸⁰ Leggermente diversa è la terminologia impiegata nell'art. 12, par. 2, lett. b) della direttiva, che si riferisce al marchio divenuto «generica denominazione commerciale».

⁴⁸¹ Per una trattazione complessiva della disciplina della decadenza del marchio v. *infra*, §§ 92 ss.

⁴⁸² Precisamente lo stesso pregiudizio che ha indotto il legislatore a sancire la non registrabilità come marchi delle denominazioni generiche: v. *supra*, § 22.

raccolga tanto successo fra il pubblico da finire per designare per antonomasia quel tipo di prodotto.

In entrambi i gruppi di fattispecie la legge dispone la decadenza del marchio per «volgarizzazione»: e questa sorte ha colpito segni come «cellophane», «pre-maman», «walkman»⁴⁸³, che un tempo erano marchi importanti e ora sono diventati denominazioni generiche di prodotti forniti in regime di concorrenza.⁴⁸⁴

Gli esempi ora forniti concernono marchi denominativi⁴⁸⁴: ma alla stessa sorte sono esposti, nella realtà dei fatti e delle dinamiche di mercato, anche i marchi non denominativi. Anche una forma inizialmente dotata di carattere distintivo può generalizzarsi e cessare quindi di istituire un collegamento con un'impresa determinata; qualsiasi segno può assumere un significato descrittivo che in origine non possedeva o anche diventare di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio⁴⁸⁵. In breve, tutti i fenomeni che in fase di registrazione costituiscono quegli impedimenti che si sono riassuntivamente indicati come attinenti all'assenza di capacità distintiva possono presentarsi anche in un momento successivo della vita del marchio.

Di questa eventualità sembra ora volere tenere conto la legge italiana con la seconda parte dell'art. 13.4 c.p.i., intesa a chiarire che nel nostro sistema la decadenza per volgarizzazione si produce non solo quando il segno sia divenuto «denominazione generica del prodotto o del servizio» ma anche quando esso «comunque ... abbia perduto la sua capacità distintiva». Dunque, anche una forma, ad es. di chitarra, inizialmente distintiva, può generalizzarsi. Ed anche se in questi casi si preferisce talora discorrere di standardizzazione anziché di volgarizzazione, la disciplina, nei suoi presupposti e nelle sue conseguenze, è la medesima⁴⁸⁶.

⁴⁸³ Quest'ultimo esempio è tratto dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Léger nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Giustizia 29 aprile 2004, caso «Bostongurka», cit., par. 50. Ivi l'Avvocato richiama anche come esempio di volgarizzazione il segno aspirina, ignorando forse che – se il marchio corrispondente è decaduto da decenni negli USA e in Francia – esso è invece ancor protetto in vari ordinamenti, fra cui il nostro: e v. da ultimo Trib. Milano 24 giugno 2005, Bayer AG e Bayer s.p.a. c. Elaborados Dieteticos SA e Artemide, in *Riv. dir. ind.* 2006, II, 129 ss. con nota di F. BREVETTI, *Note in tema di marchio complesso e di volgarizzazione*, caso «Aspirina». La stessa divaricazione si riproduce in relazione al segno «thermos», volgarizzato negli USA da mezzo secolo ma ancor protetto in altre giurisdizioni.

⁴⁸⁴ Sulle regole applicabili ai marchi complessi, nel caso in cui sia argomentabile la volgarizzazione della componente denominativa (nella specie: il termine «husky» per giacche a vento trapuntate) ma non di quella figurativa, v. Trib. Milano 3 febbraio 2003, Husky of Tostock Ltd. c. CAMP, in *Giur. ann. dir. ind.* 4657/4.

⁴⁸⁵ In data, si intende, successiva alla registrazione: A. VANZETTI, *Marchi e segni di uso comune*, cit., 905 s., ove una discussione della distinzione fra la fattispecie dei marchi «divenuti di uso comune» e la volgarizzazione, che va ricollegata al momento di osservazione del fenomeno (la data della domanda nell'un caso; un momento successivo alla registrazione nell'altro).

⁴⁸⁶ In questo senso M. LIBERTINI, *La perdita di capacità distintiva*, cit., 35 e S. GIUDICI, *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione nei marchi di forma*, cit., 86 s. In passato la giurisprudenza tendeva ad accogliere la soluzione opposta (v. ad es. Trib. Milano 23 settembre 2004, Burberry Ltd. c. Gruppo Coin s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4757 caso «Burberry» e Trib. Torino 30 ottobre 1996 (ord.), Termocontrol s.r.l. c. Italgas s.p.a., in *Dir. ind.* 1997, 465

La soluzione prescelta nel nostro ordinamento appare del tutto ragionevole, visto che istituisce un parallelismo completo fra gli impedimenti sopravvenuti e quelli originari; anche se nell'interprete può restare un qualche disagio, perché la stessa impostazione non vale invece per il marchio comunitario e non è accolta nemmeno dalla previsione della direttiva cui la norma italiana dovrebbe dare attuazione⁴⁸⁷.

In passato, la decadenza per volgarizzazione veniva riconosciuta a un dato oggettivo: che il segno fosse per l'appunto divenuto – esclusivamente – denominazione generica. Veniva quindi preso in considerazione il fenomeno nella sua consistenza oggettiva⁴⁸⁸: nessun rilievo aveva che il suo manifestarsi fosse riconducibile a un comportamento dei concorrenti, che si appropriassero del segno del titolare, alle convenzioni linguistiche invalse presso gli utilizzatori del bene piuttosto che a inerzia del titolare del marchio. La soluzione legislativa è stata ritoccata proprio sotto questo profilo a partire dalla riforma del 1992, sulla scia del diritto comunitario. Non si dà oggi decadenza per volgarizzazione, se il segno non sia divenuto denominazione generica «per il fatto dell'attività o dell'inattività del titolare»⁴⁸⁹.

Con ciò non si torna all'antica teoria soggettiva, accolta prima del 1942, secondo la quale la decadenza conseguiva a una volontà di rinuncia (espressa o implicita) del titolare⁴⁹⁰. Decisivo diventa il solo comportamento del titolare⁴⁹¹; ma esso è considerato nella sua consistenza oggettiva e non quale manifestazione di una volontà di rinuncia. Per evitare la decadenza per propria attività il titolare deve ora avere cura – specie quando lancia sul mercato un prodotto nuovo – di tenere ben distinto il nome generico con cui lo designa dal contrassegno con cui individua i prodotti immessi sul mercato con il suo consenso⁴⁹². Potrà risultare utile an-

ss.); ma almeno parte della dottrina (ad es. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 279) già si pronunciava per un'applicazione analogica della disciplina della volgarizzazione dei marchi denominativi al fenomeno della standardizzazione delle forme.

⁴⁸⁷ Art. 12, par. 2, lett. b) della direttiva, che si riferisce al marchio divenuto «generica denominazione commerciale». Così anche A. STAZI, *sub art. 13*, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, 50.

⁴⁸⁸ V. Cass. 11 dicembre 1978, n. 5833, in *Giur. ann. dir. ind. 1016* e in *Giur. it.* 1979, I, 1, 378 ss. Per una ricostruzione accurata dell'evoluzione v. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 276-277.

⁴⁸⁹ Così l'art. 13.4 c.p.i.; la formula comunitaria di cui all'art. 51, par. 1, lett. b), r.m.c. è pressoché identica.

⁴⁹⁰ In questo senso v. Cass. 27 febbraio 1928, Società Miniere S. Romedio c. Icthyol Gesellschaft, in *Foro it.* 1928, I, 259 ss., caso «Ittiolo».

⁴⁹¹ In senso contrario, ma senza motivazione, M. FRANZOSI, *sub art. 13*, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, cit., 139 s.

⁴⁹² Secondo l'art. 114.1 c.p.i. le nuove varietà vegetali debbono essere designate con una denominazione destinata a essere la loro designazione generica, cui può accompagnarsi o meno (art. 114.8 c.p.i.) un marchio di impresa; e in forza degli artt. 8.2, lett. b) e 73.1, lett. a), d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, codice comunitario dei medicinali, al marchio di fantasia dei medicinali, se esistente, deve a sua volta essere affiancata una denominazione comune. M. LIBERTINI, *La perdita di capacità distintiva*, cit., 37 si domanda come vadano valutate, anche da un punto di vista costituzionale, le differenze tra queste discipline speciali e quella generale di cui al testo. Le normative di settore condividono con la disciplina generale un dato normativo importante, perché impongono al titolare un

che la comunicazione aziendale che sottolinei come il bene contraddistinto da quel segno provenga solo dall'impresa titolare⁴⁹³. Ad evitare la decadenza per inattività egli non potrà trascurare di perseguire come contraffattori i concorrenti che usassero del segno per prodotti dello stesso genere ma non originanti dal titolare⁴⁹⁴.

L'innovazione così introdotta tiene conto di un certo senso di disagio che si incontrava nell'applicare rigorosamente l'istituto – di sapore, se non di sostanza, sanzionatorio – della decadenza anche quando il titolare avesse fatto tutto quanto

onere di attivarsi per evitare la generalizzazione del segno che prescelgano come marchio individuale affiancando a esso una diversa denominazione generica. Esse presentano peraltro un profilo particolare: scaduto il periodo di esclusiva, non vi è dubbio che la denominazione comune sia liberamente utilizzabile dai concorrenti, se il titolare della privativa scaduta non avesse utilizzato un diverso marchio individuale; vengono così evitati i dubbi che si possono profilare secondo la disciplina generale, alla stregua della quale il titolare può aver ragione di contestare il prodursi della decadenza, ad es. argomentando che egli ha saputo opporsi in altro modo, diverso dal doppio segno, all'insorgere della volgarizzazione. Questa particolare nettezza della disciplina speciale trova verosimilmente giustificazione, se si ritenga che nei settori di riferimento sia più acutamente avvertita l'esigenza di ritornare immediatamente ad assetti concorrenziale non appena venuta a termine la protezione esclusiva.

Mi sembra invece difficile sostenere, come argomentato da V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. comm.* 2010, II, 984 ss., a 987 ss., che il venditore di *qualsiasi* prodotto nuovo, le cui caratteristiche non siano verbalmente descrivibili, debba avere l'accortezza di accreditare anche una denominazione generica, accanto al marchio da lui adottato, ad evitare che il segno sia soggetto all'impedimento o al motivo di nullità relativo all'assenza di carattere distintivo (anche se pare plausibile che la mancanza di una denominazione generica possa contribuire a una – più o meno rapida – volgarizzazione del marchio); v. comunque Trib. UE 17 aprile 2013 (Seconda Sezione), caso «*Continental*», cit., parr. 23 ss. che può essere letto come richiedente una distanza minima tra la denominazione generica di una razza animale in corso di accreditamento e il marchio commerciale richiesto da un operatore di settore.

⁴⁹³ Poiché, come già si è ricordato, in fase di valutazione della capacità distintiva l'apposizione del segno ® non è ritenuta sufficiente a conferire carattere distintivo a un'indicazione promozionale (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2005, caso «*BioID*», cit., par. 72; Trib. UE 10 giugno 2010, causa T-482/08, *Atlas Transport GmbH c. UAMI e Alfred Hartmann, caso «Atlas Transport»*, par. 37; Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «*Best Buy*», cit., par. 34; e Trib. primo grado CE 5 dicembre 2002, causa T-91/01, caso «*BioID*», par. 39), è verosimile che essa non sia di per sé decisiva neanche per impedire la volgarizzazione; e la stessa conclusione potrebbe valere per l'indicazione™. È tuttavia anche verosimile che le due indicazioni in questione possano risultare dotate di efficacia assai maggiore, quando il loro compito sia quello di concorrere nel mantenimento di una preesistente capacità distintiva, invece che di supplire a un deficit iniziale a questo riguardo.

⁴⁹⁴ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 272 (i quali menzionano anche l'opportunità di misure rivolte a rendere riconoscibile il segno come marchio, ivi incluso il ricorso al simbolo ®, che per la verità non sempre sono ritenute decisive al riguardo: v. nota precedente). Secondo Corte di Giustizia 27 aprile 2006, causa C-145/05, *Levi Strauss & Co. c. Cassucci S.p.A.*, in *Racc.* 2006, I, 3703 ss., caso «*Mouette*», par. 19, a produrre la volgarizzazione non può comunque essere sufficiente il comportamento illecito del contraffattore, anche se questo possa incidere negativamente sul carattere distintivo del marchio; tuttavia, parr. 26, la decadenza opera se la perdita del carattere distintivo dipenda dal prolungarsi dell'inattività del titolare nel fare valere il suo diritto esclusivo, fino al punto in cui il marchio si trasformi nella denominazione generica del bene. Sulla necessità di “iniziativa” del titolare del marchio v. pure Corte UE 6 marzo 2014 (Terza Sezione), *Backaldrin Österreich The Cornspitz Company GmbH c. Pfahnl Backmittel GmbH, caso «*Kornspitz*»*, parr. 33 ss.

era in suo potere per evitare la volgarizzazione⁴⁹⁵. Sembrava infatti paradossale (e forse anche ingiusto) vedere lo stesso segno passare dall'altare del massimo successo commerciale alla polvere della libera appropriabilità da parte di qualsiasi concorrente.

La volgarizzazione è un fenomeno continuo, che si produce quasi ad accumulo negli anni; e pare quindi arduo definire con precisione quando si sia prodotta una vera e propria cesura nella percezione del significato del segno⁴⁹⁶. Anche in questo caso, per la verità, possono soccorrere indici più o meno attendibili, come le indagini demoscopiche, per verificare se il termine sia appunto trapassato nel linguaggio comune, se la forma si sia standardizzata oppure se, viceversa, l'uno l'altra siano ancor riconosciuti dalle cerchie interessate alla provenienza da una fonte costante.

Ci si può domandare a quali cerchie di soggetti debba riferirsi l'accertamento della volgarizzazione. Il dubbio è giustificato, perché, nel testo della direttiva comunitaria, è dato di registrare alcune variazioni fra quelle versioni, come l'inglese, che fanno riferimento solo all'opinione degli operatori professionali del settore e quelle, come l'italiana, la tedesca o la francese, che preferiscono tenere conto «sia del punto di vista degli operatori professionali che commerciano la categoria dei prodotti e servizi interessata, sia di quello dei consumatori cui è destinata la commercializzazione»⁴⁹⁷. È quest'ultima l'alternativa che è preferita dalla giurisprudenza comunitaria; e anche la norma italiana va interpretata in corrispondenza, anche se contiene l'inciso «in commercio», che potrebbe sembrare fornire l'indicazione opposta⁴⁹⁸. Anzi, secondo l'evoluzione giurisprudenziale attestata a questo riguardo, la percezione dei consumatori e degli utilizzatori dovrebbe a questo riguardo svolgere «un ruolo determinante»⁴⁹⁹; al punto che si potrebbe ipo-

⁴⁹⁵ Anche se la Cassazione, con la pronuncia dell'11 dicembre 1978, n. 5833, cit. si era chiaramente pronunciata a favore della tesi oggettiva, non erano mancate peraltro pronunce in controtendenza. Non irragionevolmente la sentenza recente di Trib. Milano 24 giugno 2005, caso «Aspirina», cit., propone di adoperare anche per le valutazioni che si riferiscono al passato la tesi soggettiva ad evitare che alla constatazione che un certo marchio non si sarebbe volgarizzato per il periodo successivo alla Novella del 1992 si debba però aggiungere che l'opposta conclusione varrebbe per lo stesso segno nel periodo anteriore, vanificando quindi la scelta legislativa comunitaria e italiana. Per la stessa conclusione, sulla base di una più generale esigenza di evitare disparità di trattamento, G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 99.

⁴⁹⁶ W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 295. D'altro canto non esiste – e forse non sarebbe comunque opportuna – una norma che preveda che la capacità distintiva di un marchio si «diluisca» o indebolisca gradualmente prima della volgarizzazione. In senso contrario però Trib. Torino 22 aprile 1999, Prealpi s.p.a. c. Rugger, in *Giur. ann. dir. ind.* 3998/5-6 ove nota contraria.

⁴⁹⁷ Così il par. 40 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Leger nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, caso «Bostongurka», cit. In argomento G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 174 ss.

⁴⁹⁸ Ma v. per il significato dell'espressione anche il § 124.

⁴⁹⁹ Corte UE 6 marzo 2014 (Terza Sezione), caso «Kornspitz», cit., parr. 17 ss., 29. In questo senso anche la giurisprudenza nazionale: v. App. Venezia 23 dicembre 2011, Academy of Motion

tizzare che la consapevolezza da parte degli intermediari e operatori professionali della qualità di marchio del segno potrebbe assumere rilievo se e nella misura in cui questi “professionisti interessati” coadiuvino e orientino la scelta del consumatore anche sotto questo profilo (come fanno, ad es., il farmacista e il medico che facciano presente che quel segno contraddistingue non il farmaco generico ma un preparato proveniente da una certa casa) ⁵⁰⁰.

Sotto un profilo quantitativo, parrebbe poi che anche qui si possa mettere attendibilmente capo al concetto di «frazione significativa» del pubblico, che trova applicazione nel campo simmetrico dell’acquisto della capacità distintiva. Come è stato infatti condivisibilmente rilevato, non si può discorrere di volgarizzazione fintantoché il segno sia percepito come marchio da una quota del pubblico che, se il segno fosse stato privo di capacità distintiva al momento della registrazione, sarebbe stato sufficiente al conseguimento di un *secondary meaning* ⁵⁰¹.

La modifica legislativa si colloca sotto il segno – discutibile in una prospettiva di apertura concorrenziale dei mercati – della tutela della funzione attrattiva del marchio e del rafforzamento dell’esclusiva che ne consegue: attraverso la nuova disciplina, l’investimento pubblicitario profuso sul segno continua a trovare tutela anche quando questo abbia cessato di svolgere la propria funzione distintiva. Si ritiene che la modifica si riferisca solo ai marchi registrati e costituisca così una manifestazione del principio del *favor registrationis* ⁵⁰². Nella norma comunitaria questo rafforzamento si coglie anche in una dimensione inedita, che conferisce al titolare del marchio la prerogativa senza precedenti di opporsi a un uso del segno che non provenga da concorrenti ma abbia luogo all’interno di «un’encyclopedia o in un’analoga opera di consultazione» e il diritto di esigere dall’editore l’inserzione dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato (attraverso l’apposizione

Picture Arts and Sciences c. Associazione Italiana Calciatori (AIC) e altri, in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 265 ss. con nota di F. LA ROCCA, *Sulla decadenza del marchio per volgarizzazione*, caso «Oscar», secondo cui si dovrebbe avere riguardo non all’intento del titolare del marchio ma alla “mente del meno informato vasto pubblico che lo percepisce”.

⁵⁰⁰ Secondo il suggerimento formulato dalle Conclusioni del 12 settembre 2013 dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalon, caso «Kornspitz», par. 59.

⁵⁰¹ G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 131 s., il quale, ritornando sul tema (in *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 176 s.) ha precisato (condivisibilmente) il proprio pensiero, sostenendo che la soglia di conoscenza qualificata del pubblico che vale a conservare il diritto sarebbe inferiore a quella richiesta per acquisire il diritto. Si è detto che un segno volgarizzato potrebbe, se subisca una campagna di accreditamento, ritornare a essere un marchio [così M. FRANZOSI, *sub art.* 13, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, cit., 140]. L’affermazione è esatta, ma solo in un senso molto generico: non si può in assoluto escludere che un marchio volgarizzato consegua un *secondary meaning*, anche se l’eventualità è molto improbabile, come è facile comprendere non appena si affacci l’ipotesi che il cellophane torni a essere percepito come proveniente dalla sola impresa che lo inventò più di mezzo secolo fa. È comunque da escludersi che la decadenza *medio tempore* intervenuta sia da considerarsi azzerata: la (nuova) tutela incomincerebbe a decorrere solo dal momento in cui operi il (ri)-acquisto di capacità distintiva e si riferirebbe al successivo segno di fatto, non alla originaria registrazione, nel frattempo decaduta.

⁵⁰² In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 274-275.

zione dei simboli ® o ™) (art. 10 r.m.c.). E notizie giornalistiche testimoniano che di queste prerogative le imprese si valgono ampiamente: ad es. il titolare del marchio «Nutella» si è mosso per contrastare la generalizzazione dell'uso del segno anche nei confronti dei mezzi di comunicazione. Questo tipo di comportamento del titolare del marchio è, nell'attuale contesto normativo, del tutto comprensibile⁵⁰³: se egli non si valesse dell'opportunità fornita dalla legge, la sua «inattività» diverrebbe infatti sintomatica dell'accettazione del processo di volgarizzazione in atto⁵⁰⁴.

Nell'assetto attuale, dunque, il titolare dispone di mezzi che gli consentono di continuare a monopolizzare un segno anche quando esso abbia oggettivamente perso capacità distintiva. Si può così produrre il fenomeno concettualmente bizzarro del permanere della validità della registrazione di un segno anche quando esso nella realtà non svolga più la funzione distintiva propria del marchio, quasi che il diritto potesse sopravvivere anche se è venuto meno il bene che ne è oggetto⁵⁰⁵. Si discute se, in questo caso, il segno – in particolare se costituito dalla denominazione del bene – «possa essere utilizzato dai concorrenti non in funzione di marchio ma in funzione descrittiva e nei limiti della correttezza professionale» ai sensi delle norme sulle libere utilizzazioni⁵⁰⁶; che è peraltro quesito che, come si vedrà, trova la sua risposta non nella disciplina della volgarizzazione ma nelle norme cui è affidato il compito di valutare la liceità dell'uso da parte di terzi del marchio altrui⁵⁰⁷.

Si può certo temere che questa soluzione, nel suo complesso, consenta al titolare di un marchio di sfruttare a proprio favore un vantaggio competitivo non più giustificato, frapponendo ostacoli all'attività dei propri concorrenti e praticando sul mercato un prezzo che riflette una rendita quasi-monopolistica priva di giustificazione⁵⁰⁸. Ma si può per converso anche sperare che questo rischio possa esse-

⁵⁰³ Anche se esistono buone ragioni per sostenere che, nel caso in cui il marchio invocato sia non comunitario ma nazionale, il titolare non possa ricorrere alla tutela specializzata del diritto dei marchi, nei confronti di usi che sicuramente non sono distintivi, ma alle norme sull'illecito (concorrenziale o) civile: in argomento v. *infra*, § 125.

⁵⁰⁴ In senso opposto Trib. Milano 24 giugno 2005, caso «Aspirina», cit., che ritiene «non significativo l'inserimento del marchio in dizionari ed encyclopedie», quando invece, oggi, proprio la modalità con cui avviene l'inserimento in dizionari ed encyclopedie è divenuta particolarmente importante, essendo essa esposta alla reazione del titolare e quindi sintomatica dell'atteggiamento di questi. Diversamente, ma senza motivazione, F. BREVETTI, *Note in tema di marchio complesso e di volgarizzazione*, cit., 143.

⁵⁰⁵ Questa sensazione è destinata a rafforzarsi, se si consideri che la stessa giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 24) riconosce (*obiter*) l'istituto della decadenza per volgarizzazione all'imperativo di disponibilità.

⁵⁰⁶ Per la soluzione positiva G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 179 e G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 100; per quella negativa M. LIBERTINI, *La perdita di capacità distintiva*, cit., 36.

⁵⁰⁷ V. *infra*, § 143.1. La circostanza che non esistano valide alternative all'impiego del marchio altrui al fine di descrivere il bene è ritenuta non decisiva – e forse neanche influente – da Corte UE 6 marzo 2014 (Terza Sezione), caso «Kornspitz», cit., parr. 34 ss.

⁵⁰⁸ In questo senso M. LIBERTINI, *La perdita di capacità distintiva*, cit., 34 s. e G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 148.

re mitigato da un altro profilo della disciplina: infatti, la prescrizione che impone al titolare del marchio in pericolo di decadenza di sottolineare in ogni possibile occasione che altro è il «suo» prodotto, altro è la classe di beni di cui esso fa parte, in definitiva può aprire la via a un esito positivo anche dal punto di vista concorrenziale⁵⁰⁹. Invero, in questo modo è lo stesso titolare del marchio che finisce per ricordare agli utilizzatori che sul mercato sono presenti non solo i beni contraddistinti dal marchio di successo ma anche prodotti a essi sostituibili.

27. *I marchi di forma. I termini della questione*⁵¹⁰

27.1. *Il dato normativo.* Si è visto che la «forma del prodotto e della sua confezione» è annoverata fra le entità idonee a essere registrate come segno. Questa definizione concerne sia i prodotti, sia le confezioni; e, nell'interpretazione comune⁵¹¹, si riferisce tanto alla loro forma tridimensionale quanto alla forma bidimensionale, o piana e, quindi, anche a elementi della loro configurazione, quali combinazioni di linee e di colori, schemi cromatici o lineari, o, comunque, alle figure che possano caratterizzare la superficie o altro elemento materiale del

⁵⁰⁹ In questo senso W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 294.

⁵¹⁰ In argomento v. A. KUR, *Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Research Paper Series* No. 11-16, 2011, disponibile a http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1935289#; A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmackmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, cit.; D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit.; M. BOSSHARD, *Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e "nuova" privativa sul design*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 1, 255 ss.; J. PAGENBERG, *Trade Dress and the Three Dimensional Mark – The Neglected Children of Trademark Law?*, in *IIC* 2004, 831 ss.; A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit.; S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, nota a Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit.; D. SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, in *Contratto e impresa/Europa* 1999, 751 ss.; P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, cit., 245 ss.; P. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa/Europa* 1998, 229 ss.; A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 319 ss.; D. SARTI, *La tutela estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990; V. DI CATALDO, *L'imitazione servile*, Milano, 1979, 175 ss. e M. CARTELLA, *Marchi di forma o marchi 'deformi'?* in *Riv. dir. ind.* 1977, II, 39 ss. Nella letteratura meno recente restano significativi A. VANZETTI, *Il problema dei marchi di forma*, in *Riv. dir. comm.* 1964, I, 413 ss.; E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, cit.; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di forma*, in *Riv. dir. ind.* 1960, II, 348 ss. In prospettiva comparativa v. T. MC CORMICK, *Will Traffix 'Fix' the Splintered Functionality Doctrine? Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, in *40 Houston Law Rev.* 2003, 541 ss.; G.B. DINWOODIE, *The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law*, in *84 Iowa L. Rev.* 1999, 611 ss. e Ch.R. MC MANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 136 ss.; dal punto di vista del diritto internazionale e in particolare della previsione dell'art. 15 TRIPs (caratterizzata dalla mancata menzione della forma del prodotto fra le entità che devono essere protette come marchio) v. gli accenni, non sempre condivisibili, di N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 233 ss.

⁵¹¹ V. ad es. G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 80-81.

prodotto o della confezione medesimi, determinandone l'aspetto esteriore⁵¹².

L'enunciato normativo contenuto nella definizione comporta una conseguenza importante: l'inclusione della forma del prodotto e della sua confezione nell'elenco delle entità che rientrano nelle previsioni degli artt. 4 r.m.c. e 7 c.p.i. sta ad indicare che il legislatore comunitario e quello nazionale istituiscono una presunzione di attitudine o idoneità astratta a distinguere delle entità in questione⁵¹³. Questa constatazione ha un indubbio rilievo ai fini di quell'accertamento dell'estranchezza – come si è detto: concettuale, non materiale – del marchio rispetto al prodotto, che, per i marchi di forma, costituisce il profilo più rilevante della verifica «preliminare» relativa all'idoneità del segno a costituire valido marchio⁵¹⁴. Questo dato normativo, peraltro, istituisce solo una presunzione, che può essere revocata in dubbio in più di una situazione. Come già si è accennato⁵¹⁵, si può dubitare che sia rispettato il principio di estraneità del marchio rispetto al prodotto, quando il segno di cui è richiesta la registrazione coincida totalmente con la somma delle caratteristiche esterne del bene. Il dubbio par ancor più fondato,

⁵¹² Questa interpretazione era diffusa già prima della Novella del 1992 in relazione al testo dell'art. 18, n. 3, l.m., che, sotto questo profilo, rappresentava un'innovazione rispetto all'art. 83.4 del progetto Faggella: in questo senso v. Trib. Milano 26 febbraio 1976, caso «Ace», cit. Le sentenze rese da Trib. Torino 17 novembre 2009, Coin c. Bottega Veneta International s.a.r.l. e B.V. Servizi s.r.l., caso «Bottega Veneta», ined. e Trib. Torino 13 gennaio 2009, Cosci F.lli di Franco e Sergio & C. s.a.s. c. Bottega Veneta International s.r.l., in *Giur. it.* 2009, 1967 ss. con nota di C. MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, caso «Bottega Veneta», hanno sviluppato il ragionamento, riconducendo alla nozione di forma anche la configurazione della materia prima di un prodotto, nella specie il materiale risultante dalla tecnica di intreccio di striscioline di cuoio volte a formare rettangoli inclinati. In questo senso anche Corte UE 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso «fibbia di chiusura», cit., par. 53 e Trib. UE 8 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «superficie con puntini neri», cit., par. 25, secondo cui le previsioni relative alla forma di cui all'art. 7, par. 1, lett. e), r.m.c. si riferirebbero alla forma tridimensionale, bidimensionale e alla rappresentazione bidimensionale della forma tridimensionale, perché lo scopo della previsione sarebbe quello di evitare la monopolizzazione delle soluzioni tecniche; peraltro la stessa sentenza sembra vanificare la finalità così ricostruita, circoscrivendo l'esame alla forma letteralmente risultante dal certificato di registrazione, senza domandarsi in sede di valutazione dell'impedimento quale possa essere la portata della tutela poi conseguibile dal titolare in sede di contraffazione. Questo secondo profilo della decisione è stato poi annullato da Corte UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), cause C-337/12 P-340/12 P, Pi-Design AG, Bodum France SAS e Bodum Logistics A/S c. Yoshida Metal Industry Co. Ltd e UAMI, caso «superficie con puntini neri». Sui criteri per determinare quando la richiesta di un marchio sia da intendersi riferita a un segno tridimensionale, pur in assenza di un'espressa qualificazione in tal senso nella domanda, v. Trib. UE 16 luglio 2014 (Sesta Sezione), caso «forma di bottiglia», cit., par. 22 s.

⁵¹³ In questo senso v. la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., parr. 31 ss. E v. già *supra* il § 21 D).

⁵¹⁴ In argomento v. *supra*, § 20 B). E v. per applicazioni Trib. Torino 17 novembre 2009, caso «Bottega Veneta», cit.; 14 marzo 2008, caso «Smart», cit.; Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., a 161 s.; peraltro Trib. Padova 24 giugno 2003, caso «bottiglia a scanalatura longitudinale», cit. e App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit., escludono il ricorrere dell'impedimento dell'estranchezza del segno al prodotto in ragione della riscontrata presenza del distinto impedimento rappresentato dalla presenza di una forma necessitata (o standardizzata).

⁵¹⁵ Al § 20 B).

quando si pretenda la registrazione come marchio di combinazioni di linee e di colori, magari a rilievo, che esibiscano la ripresa di stilemi e caratteristiche già stabilmente attestate in una certa tradizione di lavorazione artigianale, visto che in questo caso, senza quella forma non si darebbe quel prodotto. Resta in ogni caso la difficoltà di trovare un criterio solutore al riguardo: dove si potrebbe (forse) seguire la soluzione⁵¹⁶ secondo la quale sarebbe il contesto d'uso che consentirebbe di stabilire se, oltre alla cosa-significato (la forma del prodotto), sia ravvisabile anche un significante da essa distinto, un segno-messaggio relativo alla provenienza (il marchio di forma); o, più semplicemente, domandarsi se la forma possieda, accanto alle sue caratteristiche intrinseche, l'idoneità a veicolare un messaggio relativo alla provenienza del bene in questione.

Il dato normativo ora richiamato vale comunque soltanto a introdurre il problema dei limiti entro i quali sono registrabili i marchi di forma.

27.2. *Gli interessi in gioco.* Lo spessore del tema in questione può essere percepito quando si tenga presente come, nelle moderne economie, il *marketing* dei prodotti ha assunto un'importanza crescente. La presentazione esterna del prodotto, il suo *design*, la coerenza dell'uno e dell'altro con la comunicazione aziendale nel suo complesso, sono divenuti parte integrante delle moderne tecniche di penetrazione sui mercati cui le imprese affidano le proprie sorti⁵¹⁷. Né si deve pensare che la presentazione esterna del prodotto si limiti a dare un contributo al successo aziendale sotto il profilo delle caratteristiche intrinseche, di natura funzionale o estetica, dei beni, ché anzi a essa può essere affidato in via concorrente un compito particolarmente importante dal punto di vista dell'interesse sia imprenditoriale sia collettivo: la presentazione del prodotto può infatti (anche) fornire informazioni, utili al pubblico, sulla provenienza del bene in questione, in coerenza con la funzione primigenia del diritto dei segni distintivi che è quella di abbassare i costi di ricerca del consumatore interessato all'acquisto⁵¹⁸.

Epperò vi è anche il rovescio della medaglia. Vi sono due ordini di ragioni che consigliano di tenere sotto stretto controllo la possibilità che le imprese proteggano la forma del prodotto attraverso la sua registrazione come marchio. Quale sia il primo rischio che comporta la registrazione è presto detto. Si ricorderanno i pericoli che insorgono quando si consente a un'impresa di monopolizzare un termine del linguaggio comune (la denominazione generica del prodotto) attraverso la sua registrazione come marchio⁵¹⁹. Ebbene: qui lo stesso pericolo si ripresenta, ma in termini assai aggravati. Se un'impresa potesse senza limiti registrare come marchio la forma di un prodotto, in alcuni casi essa monopolizzerebbe in perpetuo

⁵¹⁶ Suggerita da Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., a 161 s.; e v. § 20 B).

⁵¹⁷ In questo senso ora anche J. BERGQUIST-D. CURLEY, *Shape Trade Marks and Fast Moving Consumer Goods*, cit.

⁵¹⁸ L'importanza della funzione “di attribuzione” (*Zuordnung*) che può essere svolta dalla forma del prodotto è in particolare sottolineata dalla letteratura tedesca: v. A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmackmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, cit., ove richiami.

⁵¹⁹ V. *supra*, par. 22.

non solo un segno e quindi quella che è stata descritta come la «nomenclatura della realtà», ma direttamente la stessa attività produttrice di quel bene. Questo risultato, inammissibile, si può produrre ogni qualvolta la forma stessa rappresenti un progresso funzionale o tecnologico, visto che l'ordinamento prescrive che queste forme di innovazione, al termine della protezione tipica concessa dall'ordinamento, debbono cadere in pubblico dominio. Invero, come aveva ammonito Cesare Vivante più di un secolo fa, «nessuno può confiscare perpetuamente a scapito del benessere di tutti un progresso industriale»⁵²⁰. E considerazioni analoghe, seppur – lo si vedrà – più sfumate, si possono ripetere quando il progresso sia non funzionale e tecnologico (“industriale”) ma estetico e stilistico.

Non va trascurato d'altro canto che vi è un secondo rischio che deriva dalla registrazione come marchio della forma di un prodotto o della sua confezione. Esso è opposto e simmetrico rispetto a quello appena menzionato; e non è meno grave del precedente, anche se talora viene sottovalutato⁵²¹. Infatti, non basta usare cautela nel conferire la tutela propria della registrazione del marchio a vantaggio delle forme del prodotto che possano presentare uno specifico pregio tecnologico o estetico; a ben vedere, occorre anche usare altrettanta cautela nei confronti della registrazione di quelle forme dei prodotti – e delle loro confezioni – che siano per contro banali, elementari, standardizzate o altrimenti comuni nel settore merceologico di riferimento. Insomma: non basta preoccuparsi che i marchi non possano condurre a un'appropriazione perpetua dell'innovazione tecnologica ed estetica, ma anche che essi non consentano una privatizzazione delle tradizioni produttive e di lavorazione anteriori più diffuse. Si ripresenta qui, in una sua variazione non secondaria, il tema, ricorrente e avvertito con particolare preoccupazione a partire dalla fine del secolo scorso⁵²², dei rischi che può comportare la appropriazione privata, ad opera di una e di una sola impresa, del pubblico dominio da cui tutti gli operatori dovrebbero poter trarre la loro linfa vitale.

Anche se in questo secondo caso i rischi possono sembrare a prima vista più impalpabili, a un'analisi più attenta essi risultano non meno cogenti. Una volta che una forma sia divenuta di uso comune in un certo settore, come è, ad es., nel caso della configurazione del fiasco impagliato per il vino Chianti, non si vede perché questa caratteristica consegnata dalla tradizione possa essere ri-monopolizzata da un'unica impresa a detimento di tutte le altre, solo perché questa abbia a un certo punto pensato di registrarla come marchio. Questo ragionamento merita

⁵²⁰ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, *Le persone*, F.lli Bocca, Torino, 1893, 165; e v. anche A. SRAFFA, *Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?*, cit.

⁵²¹ La trattazione di questo secondo profilo è ad es. del tutto assente in M. FRANZOSI, *sub art. 9*, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, cit., 113 ss. Sulle ragioni per le quali, in ambiente italiano, questa seconda dimensione del problema è rimasta in ombra v. le considerazioni di D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., in particolare 1420 ss.

⁵²² V. J. BOYLE, *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*, Yale University Press, 2008; D. BOLLIER, *Brand Name Bullies*, Wiley and Sons, Hoboken, N.J., 2005.

di essere prolungato in situazioni similmente connotate. In alcuni settori, la configurazione di un certo bene può corrispondere alle aspettative e alle rappresentazioni del pubblico: quando il consumatore pensa alla saponetta, la immagina in mattonelle o in pani⁵²³; quando pensa a un accendino, se lo raffigura dotato di una forma oblunga e verticale, tale da potere essere tenuto agevolmente in pugno al momento dell'accensione⁵²⁴; quando si raffigura un detergente per lavatrici o lavapiatti in forma solida, se lo aspetta in forma di tavoletta o di pastiglia rettangolare o cubica⁵²⁵. Anche qui, non si vede perché una e una sola impresa debba potere incamerarsi tutto a un tratto e poi presidiare in eterno una determinata configurazione del bene in questione – o, peggio ancora, molte configurazioni dello stesso bene –, solo perché abbia avuto l'accortezza di essere la prima a registrare come marchio la forma (o le forme). Infine, alcune configurazioni, come quelle delle bottiglie del vino, della birra e, talora, anche dell'acqua minerale, sono spesso⁵²⁶ così banali e standardizzate che non attirano per nulla l'attenzione del pubblico e quindi nulla rivelano sulla loro provenienza dall'una piuttosto che dall'altra fra le imprese presenti sul mercato.

Non sempre è facile tenere analiticamente distinte fra di loro queste ulteriori ragioni che si possono opporre alla registrazione come marchi di forma, forse perché esse, pur essendo diverse fra di loro, sono tuttavia anche apparentate⁵²⁷. Per di più, molte fra di esse si riferiscono non solo alla forma tridimensionale e bidimensionale dei prodotti, ma anche alla forma dei contenitori, come è nel caso delle bottiglie e dei fiaschi cui ora ci si è riferiti. Tant'è vero che secondo la giurisprudenza comunitaria⁵²⁸, ai fini dell'esame degli impedimenti specifici alla registrazione della forma del prodotto, per "i prodotti privi di forme intrinseca e il cui commercio esige una confezione", la confezione va assimilata alla forma del prodotto.

⁵²³ V. in quest'area concettuale v. Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, causa T-63/01, The Procter & Gamble Company c. UAMI, caso «forma di sapone II», in *Racc.* 2002, II, 5255 ss., che descrive come "comunemente utilizzata" la forma a pane per cui è richiesta la registrazione, anche in presenza di scanalature concave; e Trib. primo grado CE 16 febbraio 2000, causa T-122/99, The Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 2000, II, 265 ss., caso «forma di sapone I», che al par. 55 esclude trattarsi di "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" (su cui v. *infra*, § 28.1), perché "esistono altre forme di pani che non presentano tali caratteristiche" di scanalatura longitudinale e concavità.

⁵²⁴ Così Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., par. 30.

⁵²⁵ Così Trib. primo grado CE 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 66.

⁵²⁶ Non sempre, però: v. ad es. Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, caso «bottiglia trasparente Perrier», cit.

⁵²⁷ Un ulteriore strato di complessità può provenire dalla (possibile, ma non scontata) applicazione dell'impedimento della registrazione in mala fede, sulla quale v. Corte di Giustizia 11 giugno 2009, causa C-529/07, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirt GmbH, in *Racc.* 2009, I, 4893 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5472, caso «coniglietto pasquale» e, per una discussione *ex professo*, § 35.2.

⁵²⁸ Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., parr. 33 ss.

A ben vedere, però, in tutte le situazioni considerate ricorre un minimo comun denominatore. Mentre i segni linguistici convenzionali (le parole, i simboli grafici) sono almeno tendenzialmente infiniti, le forme dei prodotti e delle loro confezioni⁵²⁹ ammettono un numero limitato di alternative: potranno esserci dieci o cento configurazioni di accendino, ma certo esse non sono infinite. Quindi, anche in assenza di un loro specifico pregio estetico o funzionale, non vi è ragione di consentirne l'appropriazione come marchi, per ragioni di interesse generale. E tali ragioni di interesse generale che si frappongono alla registrazione come marchio si riveleranno tanto più forti, almeno fin quando non si sia ben sicuri che anche queste entità, che sono al contempo segni e realtà produttive, svolgano davvero un ruolo positivo sempre nella prospettiva dell'interesse generale, e quindi dal punto di vista del contributo al benessere collettivo che esse possano apportare in quanto informazioni relative all'origine dei beni da esse contraddistinti. Il che presuppone che i segni in questione consentano al pubblico di differenziare fra offerte concorrenti in ragione della loro provenienza imprenditoriale.

27.3. *Le determinanti istituzionali dell'evoluzione normativa.* Il fenomeno del ricorso alla registrazione di marchi di forma non è nuovo. Esso pare però avere assunto un'importanza crescente con il passare del tempo. I dati empirici disponibili mostrano come in effetti il numero delle registrazioni di marchi tridimensionali sia andato crescendo negli anni. Si ha anche l'impressione che imprese che in passato evitavano di chiedere la registrazione come marchio della forma di prodotti, salvo poi invocare per essa la tutela del marchio di fatto o contro l'imitazione servile confusoria quando la forma in questione si fosse accreditata sul mercato, si siano negli ultimi lustri risolte a richiedere *ab initio* la protezione di tali medesimi prodotti come marchi tridimensionali⁵³⁰.

In questa direzione operano alcune determinanti istituzionali proprie dell'assetto attuale del diritto dei marchi. Si è già ricordato⁵³¹ come alcune tipologie di segni, che in passato erano soliti trovare tutela ad opera delle tutele nazionali dei marchi di fatto solo dopo essersi conquistati un carattere distintivo attraverso il loro successo di mercato, si trovano oggi a fare i conti con il dato normativo nuovo: la protezione come marchio comunitario non può essere conseguita se non attraverso la registrazione. Si è quindi sottolineato come le imprese maggiori, incentivate a basare la programmazione della loro comunicazione aziendale sul dato solido di una registrazione comunitaria già acquisita, si trovino oggi a esercitare

⁵²⁹ Come del resto anche i colori: sul punto v. già § 22 B).

⁵³⁰ E lo stesso fenomeno pare anche riscontrabile per le imprese che in precedenza si accontentavano di registrare la rappresentazione dei propri prodotti come marchio figurativo bidimensionale: v. ad es. le situazioni considerate da v. Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «incarti a forma di farfalletta», cit.; Cass. 16 luglio 2004, caso «Ovetto Kinder», cit.; da Trib. Milano 7 ottobre 2002, caso «Omega», cit. e da Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit. In Gran Bretagna la prassi non è esente dal dubbio di costituire un caso di domanda di registrazione «fatta in mala fede» nel senso di cui alla lett. d) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva (su cui v. *infra*, § 35): v. KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 228 e nota 59.

⁵³¹ Al § 3 B).

una spinta in direzione dell'ampliamento del novero delle entità suscettibili di protezione come marchio. È venuto ora il momento di aggiungere che questa evoluzione ha investito anche – e forse soprattutto – le tipologie di marchi che qui interessano: la forma tridimensionale dei prodotti e delle loro confezioni e, più in generale, quelle modalità di presentazione dei prodotti al pubblico che, variamente denominate come *trade dress*⁵³², *get up*, o *Ausstattung*, in passato normalmente⁵³³ trovavano la loro tutela come marchi di fatto solo in seguito al conseguimento di un tasso di riconoscimento sul mercato apprezzabile attraverso l'istituto del *secondary meaning*. Queste stesse tipologie di segni ora invece si affacciano prepotentemente agli Uffici marchi per reclamare *ab initio* l'accesso alla protezione conferita dalla registrazione come marchio.

Le norme che istituiscono impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi prendono in considerazione sia il primo sia il secondo fra i tipi di rischio sopra delineati. Il dato normativo interessante è che, in relazione al primo rischio, il legislatore ha intensificato la difesa degli interessi antiappropriativi⁵³⁴ che si possono frapporre alla registrazione della forma apprestando degli impedimenti specifici. In relazione al secondo rischio, il legislatore si è per contro affidato alle previsioni che sanciscono gli impedimenti relativi al difetto di capacità distintiva in relazione a tutte le categorie di segni. Vediamo in successione le due serie di norme.

28. *Gli impedimenti specifici alla registrazione della forma del prodotto*

Converrà dunque iniziare dagli impedimenti specifici alla registrazione come marchio della forma del prodotto⁵³⁵. Per apprezzarne correttamente la portata, non vanno trascurati due profili importanti.

⁵³² Sulla nozione di *trade dress*, più ampia in quanto inclusiva di “product designs, packaging, service uniforms, vehicles, business premises, literary or artistic titles or characters”, v. Ch.R. MC-MANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 137.

⁵³³ E più opportunamente, come suggerito da P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 45 ss., 76 ss. In passato, l'interpretazione della norma della legge marchi istitutiva dell'impedimento specifico alla registrazione come marchio della forma del prodotto, all'epoca contenuta nella previsione dell'art. 18.1, lett. c), l.m., era più severa di quella attestata correntemente: v. ad es. Cass. 29 maggio 1999, n. 5243, Burberrys LTD c. Geconf 2000 s.p.a., in *Il dir. ind.* 2000, 117 ss.; in *Foro it.* 2000, I, 3298 ss. e in *Riv. dir. ind.* 2000, II, 3 ss. con nota di I. CALBOLI, *Affermazioni e contraddizioni nella ricerca di uno “spazio reale” per i marchi di forma*, caso «Burberry».

⁵³⁴ Seguo qui la formulazione di A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1868.

⁵³⁵ Lett. e) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e dell'art. 3 della direttiva e art. 9 c.p.i. Per proposte di modifica delle regole v. R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 8 s.

Sul piano sistematico, questi impedimenti si configurano come specifici; e non solo nei confronti delle previsioni che delineano l’impedimento generale dell’assenza di «carattere distintivo», ma anche nei confronti delle previsioni che configurano gli impedimenti, che si è visto essere pure essi speciali, concernenti le «denominazioni generiche e indicazioni descrittive» e i segni «divenuti di uso comune»⁵³⁶. A questo proposito la giurisprudenza comunitaria non esita a sottolineare come, in sede di esame giurisdizionale, gli impedimenti specifici di cui alla lett. *e*) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva (o dell’art. 7 r.m.c.) debbano essere considerati con precedenza non solo rispetto all’impedimento di cui alla lett. *b*), ma anche rispetto a quelli di cui alle lett. *c*) e *d*) delle stesse disposizioni⁵³⁷.

Sul piano degli effetti, il ricorrere di uno degli impedimenti di cui alla lett. *e*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. e all’art. 9 c.p.i. evoca una disciplina particolare: in relazione a essi si esclude che operi la sanatoria riconosciuta all’acquisto di un *secondary meaning*⁵³⁸. La regola trova la propria spiegazione in ciò, che gli impedimenti specifici trovano la loro ragion d’essere nell’interesse della collettività all’accesso a entità apprezzabili sotto il profilo tecnologico-funzionale ed estetico; e che l’ordinamento esclude, in maniera apparentemente inesorabile ma che si vedrà trovare qualche attenuazione sul piano applicativo, che a questo riguardo assuma rilievo la circostanza che il segno possa avere trovato un’affermazione sul mercato e in tal modo avere acquisito un significato distintivo secondario, di cui in origine difettasse. Quel che va in questa sede sottolineato è come tale dato normativo abbia, a sua volta, ricadute sistematiche non indifferenti, collocando gli impedimenti in questione su di un versante preciso della *summa divisio* che si è

⁵³⁶ Su cui v. *supra*, §§ 23.2.1, 23.2.3 e 23.4.

⁵³⁷ V. le sentenze della Corte di Giustizia 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., par. 36; del 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 44 e 65 e del 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 76 (lo stesso ordine di precedenza è anche impiegato, a livello nazionale, da Trib. Torino 17 novembre 2009, caso «Bottega Veneta», cit.). Pare comunque trattarsi di una valutazione di opportunità, non di una regola vincolante dal punto di vista giuridico: la Commissione di ricorso del riesame successivo a una sentenza di annullamento che aveva negato la presenza dell’impedimento di difetto di carattere distintivo (Trib. primo grado CE 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit.), con decisione 10 settembre 2008, causa R 497/2005/1, Bang & Olufsen A/S c. UAMI, caso «forma di un altoparlante II», ha ritenuto di avere la facoltà di rilevare il distinto impedimento assoluto relativo al valore sostanziale della forma; e questa soluzione ha trovato conferma in Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit., part. 33 ss.

⁵³⁸ In questo senso Corte di Giustizia 20 settembre 2007, caso «ginocchiera ovale e cuciture oblique», cit., parr. 24 ss.; 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 57 e App. Milano 2 novembre 2006, caso «Philips/Remington», cit. V. però l’indicazione, opposta, contenuta in Cass. 29 dicembre 2009, n. 22929, Artemide c. Ministero delle Attività produttive, caso «lampada Tolomeo», secondo cui la Commissione dei ricorsi in sede di rinvio dovrebbe «esaminare *ex novo* il profilo dell’eventuale riabilitazione del marchio per il fenomeno del c.d. *secondary meaning* in base alla previsione di cui all’art. 13 c.p.i.» con riferimento a un caso in cui la registrabilità era oggetto di valutazione ai sensi del solo art. 9 c.p.i.; una possibile giustificazione di questa – di primo acchito sorprendente – affermazione può trovarsi nell’ordine di idee suggerito al § 28.3.

visto essere fondamentale per gli impedimenti assoluti. Sotto questo profilo, gli impedimenti specifici si trovano infatti accomunati nella loro non sanabilità all’impedimento «preliminare», relativo all’attitudine in astratto dell’entità a costituire valido marchio⁵³⁹; e contrapposto agli impedimenti attinenti alla «capacità distintiva», che invece sono tutti sanabili.

L’appartenenza all’area nella quale è escluso l’operare del *secondary meaning* ha, comprensibilmente, innescato conseguenze di rilievo sul piano interpretativo. Più precisamente, essa ha portato alla ribalta tutti gli argomenti con cui viene suggerito di restringere il campo di applicazione degli impedimenti specifici relativi alla forma dei prodotti. La fioritura di proposte interpretative di questo tipo è del tutto comprensibile entro assetti giuridici ed economici, come quelli appena ricordati, che spingono in direzione di un’adeguata valorizzazione dello sforzo che le imprese esplicano sul mercato per differenziare le caratteristiche della propria offerta da quella di altre imprese anche sotto il profilo della forma dei prodotti e delle loro confezioni. Essa è forse anche giustificata: in definitiva, dopo aver esaminato i diversi impedimenti alla registrazione come marchio che sono specifici ed esclusivi della forma dei prodotti e averne ragguagliato il raggio di operatività a quello degli impedimenti generali che attengono alla capacità distintiva di tutti i segni e, fra di essi, anche della forma, si può avere l’impressione che effettivamente i primi rappresentino solamente la punta dell’*iceberg*; anche se quella parte della dottrina che più ama fare slalom sulla capocchia di uno spillo ha dedicato a essi un’attenzione sproporzionata rispetto alla dimensione effettiva del problema.

Da un punto di vista strettamente testuale, gli impedimenti di cui alla lett. *e*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. e all’art. 9 c.p.i. si articolano in tre distinte subfattispecie⁵⁴⁰. Esaminiamole separatamente.

28.1. *La forma imposta dalla natura stessa del prodotto.* Secondo le norme regolatorie della materia, non possono innanzitutto essere registrati come marchi i segni «costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto»⁵⁴¹. Di primo acchito, la finalità della norma apparrebbe trasparente: un diritto rinnovabile senza limiti di tempo, come quello conferito dalla tutela dei marchi registrati, non deve trasformarsi in un monopolio di attività per un intero genere merceologico, come avverrebbe se esso attribuisse un diritto esclusivo perenne sulla forma necessitata di un certo bene. Non sempre però è altrettanto sem-

⁵³⁹ Sancito dalla lett. *a*) del par. 1 dei medesimi artt. 3 della direttiva e 7 r.m.c.

⁵⁴⁰ Anche nei rapporti reciproci fra queste tre subfattispecie opera, evidentemente, il principio di indipendenza, cosicché non è certo sufficiente constatare l’inoperatività dell’una per esentarsi dall’indagine sull’applicabilità delle altre, come è mostrato dalla congiunzione “oppure” che collega fra di loro le diverse sottoipotesi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) della lett. *e*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. e dell’art. 3 della direttiva. In questo senso v. Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., parr. 74 e 76-77. Diversamente, ma per un equivoco evidente, Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit. Una decisione della Commissione dei ricorsi che non ha tenuto distinte le tre subfattispecie e le ha fatte oggetto di una sorta di “crasi” è stata annullata da Cass. 29 dicembre 2009, n. 22929, caso «lampada Tolomeo», cit.

⁵⁴¹ Art. 9, pt. prima, c.p.i. e art. 7, par. 1, lett. *e*), punto (i), r.m.c.

plice mettersi d'accordo nell'individuare quando ci si trovi al cospetto di una forma «imposta dalla natura stessa del prodotto», secondo quanto dispone la norma. È sicuro che il produttore di uno schiaccianoci non potrà registrare come marchio la forma più classica di questo prodotto: ma in definitiva la conclusione è poco significativa. Né si fa molta strada aggiungendo che lo stesso vale per la concavità ovoidale del portauovo⁵⁴²; per la caratteristica forma del pallone impiegato nel football americano⁵⁴³, per la forma circolare dei pneumatici⁵⁴⁴, o alla forma dei prodotti «regolamentati»⁵⁴⁵, salvo che non si voglia imboccare la strada di equiparare la forma imposta dalla «natura del prodotto» alla forma standardizzata o comune per tradizione ricevuta⁵⁴⁶ oppure alla «forma più fedele», che meglio esprime la sostanza di un prodotto⁵⁴⁷. Da questo stesso punto di vista, forma imposta potrebbe anche essere anche quella della materia prima, se ad es. questa è il risultato naturale di una certa tecnica di lavorazione⁵⁴⁸.

Questa seconda impostazione avrebbe un grosso merito: quella di avvertire che devono essere salvaguardate dall'appropriazione perpetua come marchio non solo le forme che derivano da una contribuzione tecnologica ed estetica innovativa, che deve cadere in pubblico dominio al termine della protezione a esse specifica, ma anche le forme tradizionali dei prodotti che ci sono consegnate da lavorazioni tecniche di antica origine, che già appartengono al pubblico dominio e che quindi dovrebbero rimanere nel patrimonio comune a beneficio di tutte le imprese presenti sul mercato. Neppur quest'impostazione è, tuttavia, del tutto appagante, perché pare accostare questo impedimento piuttosto a quelli relativi all'assenza di capacità distintiva invece che alla funzionalità (estetica o economica) della forma stessa, come invece suggerirebbero sia la sua collocazione⁵⁴⁹, sia la disciplina corrispondente.

⁵⁴² CH. MORCOM-J. ROUGHTON-J. GRAHAM, *The Modern Law of Trademarks*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1999, 95 ss.

⁵⁴³ M. FRANZOSI, *sub art. 9*, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, cit., 115.

⁵⁴⁴ W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 297.

⁵⁴⁵ Fra cui si può annoverare, oltre al pallone americano, l'innesto di una presa elettrica; in argomento, per un accenno, Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 24.

⁵⁴⁶ Come spesso fanno i giudici nazionali: v. Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, caso «Etro», cit., che identifica le forme imposte con quelle non distintive, riconducendo alle prime la «forma naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto appunto in tale configurazione». Analogamente App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit. applica l'impedimento relativo alla «forma imposta dalla natura stessa del prodotto» alla «forma naturale o comunque standardizzata, connaturata a determinati prodotti e come tale conosciuta dal pubblico», come tale «patrimonio generale e comune dell'artigianato e dell'industria conciaria». In senso conforme anche Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., 156. In dottrina G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 81.

⁵⁴⁷ In questo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar del 14 maggio 2014, nel caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 48.

⁵⁴⁸ Così Trib. Torino 17 novembre 2009, caso «Bottega Veneta», cit.

⁵⁴⁹ Segnala che la previsione ora considerata può in effetti rappresentare un «relitto storico» so-

Il compito di trovare uno spazio specifico di operatività della disposizione non è certo agevolato dal suo tenore letterale. Infatti, il testo legislativo fa riferimento a un parametro – la natura della cosa, la vecchia *Natur der Sache* – che si era ritenuto scomparso con il tramonto delle concezioni giusnaturalistiche del diritto⁵⁵⁰ ma che qui torna a far capolino, senza, per la verità, dar troppo buona prova di sé.

Un suggerimento interpretativo sembrerebbe poter provenire dal campo dell'analisi economica del diritto⁵⁵¹. L'impedimento in questione sarebbe da considerarsi fuori gioco tutte le volte che la protezione conferita dalla registrazione lasci libero il campo ai concorrenti consentendo loro di commerciare liberamente sostituti perfetti del bene la cui forma è protetta come marchio; viceversa, sarebbe da negarsi la protezione quando la forma sia indispensabile per apportare un certo vantaggio specifico e non ammetta soluzioni perfettamente equipollenti, anche sotto il profilo dei costi, per ottenere quel medesimo vantaggio⁵⁵². In questa prospettiva, per sapere ad es. se la peculiare forma ellissoidale che caratterizza le patatine note con l'espressione *cipster* sia registrabile, ci si dovrebbe domandare se quella forma presenti dei vantaggi specifici, ad es. dal punto di vista dei costi di produzione o dei risultati in termini di croccantezza; per concludere, in caso di risposta affermativa a uno o all'altro fra i quesiti ora enunciati, che si tratta di forma imposta dalla natura del prodotto e quindi non registrabile⁵⁵³.

pravvissuto nella sua contiguità alle due subfattispecie di cui ai punti (ii) e (iii) della stessa lettera [attualmente *e*]) della direttiva, anche dopo che la lettera in questione aveva cessato di riferirsi al difetto di capacità distintiva, D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1424 e 1427. Per una trattazione della rilevanza degli impedimenti attinenti al difetto di capacità distintiva ai fini della valutazione della registrabilità delle forme v. *infra*, § 29. In altra prospettiva, si potrebbe anche ipotizzare che la forma necessitata sia quella che non è concettualmente estrinseca, o, come un tempo diceva la previsione dell'art. 18, n. 3), l.m., scindibile dal prodotto cui essa afferisce; e che quindi questo primo impedimento specifico sia sovrapponibile a quello dell'estrinsechezza del marchio al prodotto, sui cui *supra*, § 20 B).

⁵⁵⁰ N. BOBBIO, *La natura delle cose nella dottrina italiana*, in *Riv. int. fil. dir.* 1964, 489 ss. e *Über den Begriff der Natur der Sache*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 1958, 305 ss., entrambi ripubblicati in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1972, 225 ss. e (in traduzione italiana) 197 ss.

⁵⁵¹ W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 297 ss.

⁵⁵² In questi termini le Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar del 14 maggio 2014, nel caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 58 e Cass. 16 luglio 2004, caso «Ovetto Kinder», cit., 135-136, secondo la quale le due semivalve di foggia ovoidale combacianti di colore marrone e bianco costituiscono forma necessaria per un ovetto di cioccolato se questa incide “in maniera determinante sul contenuto nutritivo dietetico del prodotto”, anche se, in ipotesi, essa può ammettere alternative equipollenti sotto il diverso profilo della saldatura. Resta naturalmente da chiedersi come, sotto un profilo letterale, quella forma e la correlativa combinazione di colori potessero dirsi, in qualche senso plausibile della parola, “imposte” per conseguire un effetto dietetico. In termini non dissimili, ma più opachi, Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 27.

⁵⁵³ La questione cui si allude nel testo è stata affrontata – correttamente, parrebbe – da Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., 157 ss., salvo che poi la decisione sul punto è stata spostata su di un piano diverso, a partire da una lettura che non parrebbe condivisibile dell'avverbio «esclusivamente». In questa prospettiva i giudici napoletani si sono infatti domandati (a 159) se la

La realtà è che fin dall'inizio la prassi giurisprudenziale ha assegnato un compito estremamente ridotto a questa prima subfattispecie di impedimento specifico. Già la prima sentenza comunitaria applicativa delle disposizioni⁵⁵⁴ nega che la forma possa considerarsi imposta se sono presenti sul mercato prodotti dello stesso genere (pani di sapone) dotati di una configurazione diversa (senza quella scalatura longitudinale e concavità). La questione non ha avuto modo di riproporsi ai giudici comunitari, perché l'Ufficio di Alicante è stato lesto a imparare la lezione e ha quindi rinunciato a opporre questa sottocategoria di impedimento in occasione del procedimento di registrazione⁵⁵⁵. Visto che i giudici comunitari intervengono per lo più su impugnativa dei provvedimenti dell'UAMI, è così mancata la stessa materia prima per successive prese di posizione giurisprudenziali sul punto; ed, essendo per lungo tempo mancate rimessioni pregiudiziali da parte dei giudici nazionali a questo specifico riguardo, la soluzione si è quindi solidificata⁵⁵⁶. Resta da vedere se la portata dell'impedimento verrà ora rivisitata, visto che nel frattempo è intervenuta una nuova pronuncia della Corte UE, nel caso "Tripp Trapp" (2014), che sembra aprire qualche spazio per l'ampliamento della portata dell'impedimento⁵⁵⁷.

forma ellissoidale considerata fosse riconducibile in via esclusiva a esigenze tecniche; o se in essa fosse ravvisabile in via concorrente una qualche funzione distintiva. L'equivoco appare evidente (anche se diffuso fra i giudici italiani: v. Trib. Milano 24 aprile 2008 (ord.), Guess Italia s.r.l. e l'Innominato s.p.a. c. Christian Dior Couture, ined., caso «cannage»): l'avverbio in questione si riferisce alla composizione del segno («i segni *costituiti* esclusivamente»; corsivo aggiunto) e non all'indispensabilità di una data forma forma per il conseguimento di uno specifico vantaggio per un dato prodotto (come sarebbe stato se la norma si fosse riferita ai «segni costituiti della forma esclusivamente imposta dalla natura ...»); e avrebbe potuto essere evitato, se solo i giudicanti avessero badato che esattamente la stessa soluzione interpretativa si è ormai imposta al di là di ogni ragionevole dubbio nella lettura dei due avverbi «esclusivamente» contenuti anche nelle lett. *c*) e *d*) dello stesso par. 1 delle norme comunitarie di riferimento (in argomento v. già *supra*, § 23.2.1; la stessa soluzione è ora accolta con riferimento al secondo impedimento specifico della forma, § 28.2), dove, ad es., si è ammessa la registrazione dei marchi complessi ancorché contenenti un componente descrittivo, in presenza di elementi ulteriori, si intende non trascurabili, che descrittivi non siano.

⁵⁵⁴ Trib. primo grado CE 16 febbraio 2000, caso «forma di sapone I», cit., par. 55.

⁵⁵⁵ Rinunciando così anche alle prese di posizione, inizialmente ardimentose, di cui riferisce A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1870.

⁵⁵⁶ Fra i giudici nazionali, Cass. 16 luglio 2004, caso «Ovetto Kinder», cit. ha potuto esentarsi, per ragioni processuali, dall'esaminare la questione *ex professo*.

⁵⁵⁷ Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 15 ss. Non paiono per la verità in vista sviluppi particolarmente eclatanti, se è vero che dalle premesse poi accolte dalla Corte, al par. 22, secondo cui l'impedimento non opererebbe quando fosse presente nella forma i. un altro elemento ii. non inerente alla funzione generica del prodotto; che iii. svolge un ruolo importante o essenziale, le Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar del 14 maggio 2014, nel caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 64, mettono capo alla conclusione secondo cui sarebbe registrabile «l'impugnatura di uno spazzolino da denti con la forma di una figura fiabesca».

Alla base dei due restanti impedimenti alla registrazione sta una preoccupazione che originariamente poteva essere considerata unitariamente: quella di coordinare la protezione conferita dal diritto dei marchi con quella attribuita dalle privative industriali ed estetiche previste da altri settori del diritto della proprietà intellettuale al fine specifico di preservare idonei spazi di libertà concorrenziale. Tuttavia, come si vedrà qui di seguito, oggi i meccanismi prescelti nei due casi risultano molto diversi fra di loro, grazie alle variazioni nel frattempo intervenute nella disciplina del *design*.

28.2. *La forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.* La legislazione sui brevetti e sui modelli di utilità prevede una tutela specifica a favore delle innovazioni nel campo tecnico che apportino un contributo nuovo e originale. La disposizione secondo cui non possono essere registrati come marchi «i segni costituiti esclusivamente ... (ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico»⁵⁵⁸ enuncia il principio secondo cui non può accedere alla tutela conferita dalla registrazione come marchio una forma funzionale che sia proteggibile come invenzione o come modello di utilità. La disposizione stabilisce quindi la regola secondo cui le due protezioni sono alternative: dove può esservi l'una – quella delle innovazioni industriali –, l'altra non può operare. In altri termini, quando la medesima entità (una forma) sia in astratto suscettibile di più tutele, nel concorso di norme si applica (non il principio del cumulo) ma la regola dell'alternatività; ed è la legge che sceglie fra le tutele astrattamente ipotizzabili, prevedendo che sia fruibile solo la protezione limitata temporalmente.

Dal punto di vista teleologico, le ragioni dell'opzione normativa sono trasparenti. L'ordinamento assegna una privativa sulle innovazioni tecniche che apportino un contributo qualificato allo stato dell'arte allo scopo di incentivare chi le genera. Il monopolio è però conferito solo per un periodo di tempo limitato (vent'anni per le invenzioni; dieci per i modelli di utilità), essendo a esso coessenziale che l'innovazione “qualificata” cada in pubblico dominio alla scadenza e, quindi, divenga a partire da questa data accessibile a tutta la collettività ivi incluse le imprese concorrenti. Se si consentisse di registrare come marchio una forma che incorpora un'innovazione tecnica (ad es.: una linea particolarmente efficace o comoda di una cesoia o di una chiave inglese), la tutela potrebbe durare non per il periodo limitato di tempo corrispondente alla scelta legislativa ma per il termine potenzialmente illimitato proprio dei marchi⁵⁵⁹. Un risultato come questo però sarebbe incompatibi-

⁵⁵⁸ Così l'art. 7, par. 1, lett. e), r.m.c. ed, in termini simili, l'art. 9, pt. seconda, c.p.i.

⁵⁵⁹ Così, con particolare nettezza, Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., par. 82; Trib. UE 19 settembre 2012 (Terza Sezione), causa T-164/11, Reddig GmbH c. UAMI e Morleys Ltd., caso «manico di coltello», parr. 18 ss. e A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 59-60 e 147. In passato, si erano tratti argomenti a favore dell'opposta tesi dell'ammissibilità di un cumulo di protezioni dalla previsione corrispondente all'attuale art. 14.1, lett. c), c.p.i., l'art. 18.1, lett. e), l.m. (in questo senso v. G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1998, 25 ss.); ma l'argomento secondo cui la disposizione presupporrebbe la tutelabilità come marchio di entità simultaneamente proteggibili

le sia con la coerenza sistematica reciproca delle diverse protezioni sia – e ancor più – con le scelte di fondo pro-concorrenziali cui quella sistematica dà attuazione. L’ordinamento infatti non può ammettere che la monopolizzazione della forma comporti uno svantaggio competitivo significativo e permanente a carico dei concorrenti di chi per primo abbia adottato quella forma.

Dal punto di vista del mezzo tecnico prescelto per raggiungere questo obiettivo, che, come si è visto, ha natura squisitamente concorrenziale, il coordinamento fra le due discipline simultaneamente applicabili alla stessa entità – e ancor più la salvaguardia delle finalità proconcorrenziali a esso sottese⁵⁶⁰ – sono affidati al diritto dei marchi e, precisamente, alla previsione che sancisce l’impedimento ora considerato. La «forma del prodotto *necessaria per ottenere un risultato tecnico*», di cui è preclusa la registrazione, è così individuata attraverso un rinvio alle norme che stabiliscono i requisiti di accesso alla brevettazione come invenzione o come modello.

È per questo motivo che la registrazione è preclusa non solo quando in concreto sussista la protezione come invenzione o modello di utilità, ma anche quando questa sia tipologicamente possibile, sulla base di una valutazione astratta e a prescindere dalla richiesta dell’avente diritto. Invero, il divieto di cumulo opera per il solo fatto che il brevetto per invenzione o per modello di utilità possa essere concesso. A nulla rileva, sotto il profilo che ora interessa, che l’avente diritto faccia o non faccia domanda di brevetto ovvero che la protezione brevettuale, in precedenza concessa, sia nel frattempo scaduta: la registrazione come marchio è comunque vietata, al fine di evitare che ottengano protezione perpetua innovazioni che nella valutazione normativa tipica possano fruire di tutele solo temporanee⁵⁶¹.

Per lo stesso motivo deve ritenersi che una forma che sia semplicemente utile, ma non suscettibile di brevettazione come invenzione o modello di utilità, abbia invece accesso alla protezione come marchio registrato. La precisazione è importante, perché, se si ritenesse il contrario, quasi mai una forma di un prodotto sarebbe registrabile, atteso che difficilmente un’impresa presceglie la forma di un prodotto prescindendo completamente da considerazioni che attengano alla sua utilità o funzionalità⁵⁶²; e, quindi, risulterebbero proteggibili solo le forme capric-

con esclusive tecnologiche, già all’epoca non era convincente, perché questa norma andava piuttosto riferita a diritti esclusivi diversi dalle esclusive tecnologiche di cui al testo (v. *infra*, § 84.3); e a maggior ragione risulta privo di fondamento oggi, quando il segno registrabile come marchio possa anche essere anche tutelato dalle norme relative al *design*, di cui al punto immediatamente successivo.

⁵⁶⁰ Sottolineano come gli assetti non siano dettati da amore di formale armonia tra le regole proprie di settori contigui del diritto industriale ma dalla sostanziale preoccupazione di mantenere una dimensione proconcorrenziale della disciplina A. KUR, *Too pretty to protect?*, cit., 7 s. e G.B. DINGWOODIE, *The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law*, cit., 961 ss. In questo senso ora Trib. UE 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), caso «cubo a griglia», cit., parr. 33-34.

⁵⁶¹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 147.

⁵⁶² In questo senso anche M. FRANZOSI, *sub art. 9*, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, cit., 116, che da questa – condivisibile – osservazione fa conseguire la deduzione che sarebbe registrabile come marchio la forma che consegua un effetto

ciose o brutte, od, in altri termini, come pure si è detto, le “forme deformi”⁵⁶³. Così non è, però. Infatti, la protezione come modello di utilità e come invenzione presuppone che la forma considerata raggiunga un certo livello o, come anche si dice, “gradiente” di “altezza inventiva”; e quindi, per tutte le forme che, pur essendo utili o dotate di qualche profilo di funzionalità, restino al di sotto di questa soglia, resta disponibile la protezione conseguibile attraverso la registrazione come marchio⁵⁶⁴.

Registrabili appaiono d’altro canto anche quelle forme tridimensionali che, pur presentando caratteristiche essenziali “necessarie per ottenere un risultato tecnico”, posseggano altresì ulteriori aspetti non secondari e non marginali che viceversa non sono necessari al medesimo scopo. Si può pensare a una chiavetta USB, dove l’elemento maschio destinato a inserirsi nel *personal computer* ben può essere protetto da una privativa⁵⁶⁵; e tuttavia ciò non esclude che la forma della porzione della chiavetta che sporge all’esterno rispetto al corpo del PC possa possedere carattere distintivo in ragione della sua configurazione, dei suoi colori, della zigrinatura della superficie e così via. Giacché, come si è visto, l’impedimento ha per oggetto i soli “segni costituiti *esclusivamente* ... dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”, in questo caso la presenza all’interno della forma di caratteristiche ulteriori rispetto a quelle tecnicamente necessitate apre la via alla possibilità della registrazione della forma che assommi in sé i due tipi di caratteristiche⁵⁶⁶. E lo

tecnico “secondario”; se non che la norma non prende in considerazione se l’effetto tecnico sia secondario o principale, ma se, accanto alle caratteristiche essenziali cui quell’effetto sia attribuibile, la forma presenti anche altre caratteristiche, pure esse essenziali o comunque importanti e non trascurabili, che invece svolgano una funzione distintiva. In questo senso v. Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 48 e 68-69 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 38 e 70 s.

⁵⁶³ Per ripetere l’espressione, fortunata, impiegata, prendendo in considerazione anche l’impedimento considerato qui di seguito al § 28.3, da M. CARTELLA, *Marchi di forma o marchi ‘deformi’?*, cit., in sostanza ripresa anche da parte della giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Catania 30 novembre 1998, The Quill Company Inc. c. CIPPI s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3962, caso «slant-top»). Segue talora l’impostazione qui criticata qualche isolato giudice di merito: ad es. Trib. Orvieto 10 gennaio 1994, AVIR s.p.a. c. Vetreria Cooperativa Piegarese s.c. a r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3098, caso «bottiglia acqua minerale». Che la protezione della forma di un prodotto richieda aggiunte capricciose è però stato espressamente escluso da Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., parr. 42 ss.

⁵⁶⁴ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 61. Secondo D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., nota 4 a 1413, la sentenza della Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., implicitamente escluderebbe la registrabilità delle forme utili ma non proteggibili, perché questa categoria sostanzialmente coinciderebbe con quella delle forme equivalenti (sulle quali v. qui di seguito i questo stesso §). Il ragionamento non risulta facilmente decifrabile.

⁵⁶⁵ L’esempio è suggerito dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi del 26 gennaio 2010, caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 72 ss.

⁵⁶⁶ Per la tesi qui sostenuta – e ora avvalorata da Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 48 e 68-69 e da Trib. primo grado CE 12 novembre 2008,

stesso vale nel caso in cui una stessa forma assommi in sé caratteri funzionali ma non si limiti a incorporare una soluzione tecnica⁵⁶⁷.

Peraltro, anche in questo caso trova applicazione il principio dell'indipendenza degli impedimenti alla registrazione. Quindi, la circostanza che non operi l'impeditimento qui considerato, attinente alla necessità della forma per ottenere un risultato tecnico, non esclude naturalmente che nella stessa situazione possano invece operare altri impedimenti; e questo vale in particolare per il caso in cui la forma sia imposta dalla «natura del prodotto», di cui ci si è appena occupati, oppure anche difetti, come meglio si vedrà più avanti, di capacità distintiva⁵⁶⁸.

Che dire della registrabilità come marchio della forma di un prodotto, nel caso in cui questa sia sì brevettabile o anche brevettata, ma sia al contempo disponibile una molteplicità di forme alternative che posseggono la stessa funzionalità? A questo riguardo si è fatta spesso valere la considerazione secondo cui “le diverse forme di realizzazione” di un medesimo concetto innovativo possono essere “fra di loro fungibili sotto il profilo della utilità conferita al prodotto” e quindi sarebbero suscettibili di registrazione, “poiché le diverse *forme di realizzazione* di un certo concetto innovativo non possono in sé, proprio in quanto reciprocamente fungibili, dirsi ‘necessarie’”⁵⁶⁹. In una prospettiva non dissimile si è fatto valere che “una identica idea di soluzione” può “trovare attuazione attraverso differenti forme riconducibili a un identico concetto innovativo”⁵⁷⁰; ora, poiché “nel campo

caso «Mattoncino Lego rosso», cit., par. 38; ma v. anche Trib. UE 19 settembre 2012 (Terza Sezione), caso «manico di coltello», cit., par. 44 che ritiene allo scopo insufficienti caratteristiche ritenute “minorì”; nella giurisprudenza nazionale v. App. Milano 30 novembre 2012, Perfetti van Melle s.p.a. e Enrique Bernat F. SA c. Haribo Italia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.*, 6011 caso «espositori di Chupa Chups», cit. – v. anche G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 82, che ritiene ammissibile “la registrazione di segni distintivi costituiti da una forma che, oltre agli aspetti necessitati, presenti varianti” – e forse anche, verrebbe da aggiungere, elementi ulteriori – “indipendenti”; e S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, nota a Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., 176. Per le necessarie precisazioni, in particolare basate sulla distinzione fra gli elementi aggiunti che si integrano (“incorporati”) o non si integrano con il prodotto (“estrinseci”, come ad es. la statuetta apposta sul cofano della Rolls-Royce), v. tuttavia la più analitica presa di posizione di D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1441 ss.

Secondo Trib. UE 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), caso «cubo a griglia», cit., parr. 59 ss., assumerebbero rilievo solo quelle caratteristiche che fossero desumbili dalla forma registrata, non essendo possibile portare l'analisi su funzioni tecniche da essa svolte nascoste o ipotetiche.

⁵⁶⁷ Trib. UE 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), caso «cubo a griglia», cit., par. 37.

⁵⁶⁸ Questa constatazione non è priva di importanza anche sul piano sistematico. Infatti, se è vero che, come osserva D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1425, la registrabilità delle forme non dotate del gradiente di originalità richiesto ai fini della brevettabilità potrebbe finire per riservare la tutela perpetua del marchio alle forme “che meno contribuiscono al progresso tecnico e alla caratterizzazione estetica”, questa eventualità non è però affatto necessaria, e forse neppur probabile, posto che con specifico riguardo a questa tipologia di forme sono destinati ad operare gli impedimenti più appropriati per valutarne la tutelabilità come marchio (su cui *infra*, § 29).

⁵⁶⁹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012, 169.

⁵⁷⁰ D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1434.

dell'innovazione tecnica è immaginabile la presenza di *forme differenziate* per elementi insufficienti a modificare l'idea di soluzione, è ragionevole ammettere la registrazione delle forme che trovino alternative 'equivalenti' sul piano ... dell'idea di soluzione: purché evidentemente la diversificazione sia effettivamente percepita dal pubblico in funzione differenziatrice della provenienza del prodotto". Su questa base si è quindi argomentato che, quando sia in effetti disponibile una molteplicità di forme fungibili tra di loro, o, come pure si dice, una pluralità di varianti innovative, non vi sarebbe ragione perché l'impedimento debba operare⁵⁷¹. Ai concorrenti del titolare del marchio di forma sarebbe pur sempre data la possibilità di ricorrere ad altre forme altrettanto funzionali in alternativa a quella registrata come marchio; ed, in particolare, dopo la scadenza della protezione brevettuale, essi potrebbero far proprie altre modalità di realizzazione del concetto innovativo non più protetto con il brevetto, piuttosto che risolversi a imitare, in modo – si dice – colpevolmente mirato, proprio la forma già in precedenza prescelta da altra impresa e da essa resa riconoscibile sul mercato. Sarebbe così preservata, si argomenta, la libertà concorrenziale, evitando al contempo di ingenerare una non necessaria confusione fra il pubblico, che nel frattempo avrebbe imparato a identificare la forma già accreditata sul mercato con la provenienza dalla impresa che per prima ne abbia fatto uso.

Non è questa, però, la soluzione accolta dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso "Philips"⁵⁷², la Corte di Giustizia si è limitata ad affermare, seccamente e pur con molta chiarezza, che il tenore letterale della previsione della direttiva non permette questa conclusione. Anche se il medesimo risultato tecnico può essere conseguito da una pluralità di forme alternative fra di loro, l'impedimento opera comunque per i segni che consistano di una forma di prodotto, quando le caratteristiche funzionali della forma medesima siano attribuibili solo al risultato tecnico. Questo perché il fine dell'impedimento considerato è proprio quello di evitare che la registrazione come marchio serva ad acquisire e mantenere senza limiti di tempo diritti di esclusività relativi a un risultato tecnico, anche se quel risultato tecnico non fosse l'unico possibile⁵⁷³. La giurisprudenza successiva ha conferma-

⁵⁷¹ A. Vanzetti-V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012, 167 ss.; D. Sarti, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1433 s.; in giurisprudenza, *obiter*, App. Milano 30 novembre 2012, caso «espositori di Chupa Chups», cit. (che peraltro pare decisa sulla base su di altro profilo: agli elementi della forma protetti da privativa industriale si sarebbero affiancati "ulteriori significativi elementi distintivi"). Questa soluzione istituisce un certo parallelismo fra il secondo e il primo impedimento specifico alla registrazione della forma: come si è visto, *supra*, § 28.1, in quest'ultimo la presenza di forme equipollenti è sufficiente ad escludere la configurabilità dell'impedimento stesso; nel caso del secondo impedimento specifico, ricorrerebbero in astratto i presupposti previsti dalla norma, ma la sua applicazione sarebbe da escludersi per assenza in concreto del ricorrere della *ratio* sottostante.

⁵⁷² Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., parr. 73 ss. Le frasi riportate di seguito si trovano ai parr. 83 e 82.

⁵⁷³ La Corte ha seguito qui le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 23 gennaio 2000, ove, ai parr. 30 ss., è anche sviluppato l'argomento secondo il quale la presenza di una molteplicità di forme assumerebbe rilievo ai fini della concessione della protezione come *design* ai sensi dell'art. 7, par. 1 della direttiva n. 98/71 e dell'art. 9, par. 1, r.d.c., ma non

to la propria adesione a quest’impostazione nel caso “Mattoncino Lego rosso”⁵⁷⁴.

Qualche chiarimento proviene però dalle pronunce successive. Così la giurisprudenza italiana, in occasione di una controversia fra le stesse parti del procedimento “Philips” europeo, ha avuto modo di illustrare alcune ragioni ulteriori che valgono a confermare la bontà della soluzione. In chiave pragmatica, è stato osservato che, se si dovesse consentire la registrazione come marchio della forma di un prodotto ogni volta che esistano forme alternative equivalenti che non comportino svantaggi tecnici o concorrenziali, la decisione in ordine all’operatività dell’impedimento comporterebbe “insuperabili difficoltà”⁵⁷⁵. Essa, infatti, si troverebbe a dipendere da apprezzamenti sull’effettiva fungibilità delle alternative, i cui esiti non possono che variare in funzione di “un’infinità di fattori non certo valutabili *ex ante*”⁵⁷⁶. I giudici nazionali hanno anche aggiunto che, accogliendo la tesi favorevole alla registrazione in presenza di molteplicità di forme, si darebbe il destro al titolare della registrazione della forma del prodotto coperta dal brevetto di registrare come marchio anche le altre forme equivalenti teoricamente disponibili e in questo modo si aprirebbe la via precisamente a quella monopolizzazione della forma che la norma invece intende evitare⁵⁷⁷. La conclusione non varierebbe neppure se la forma avesse funzione non solo utile ma anche distintiva, come, del resto, tende naturalmente ad avvenire quando una forma sia stata a lungo e con successo presente sul mercato. Infatti, l’impedimento specifico ora considerato non fruisce della sanatoria conseguente all’acquisizione del *secondary meaning* per deliberata scelta normativa, “dovendosi appunto lasciare ai concorrenti la possibilità di adottare quella soluzione tecnica garantita dalla norma in questione”⁵⁷⁸.

Il caso (europeo) “Mattoncino Lego rosso” ha dato il destro di aggiungere un’altra considerazione che milita a favore della soluzione: anche se fosse provato che dal punto di vista tecnico sono effettivamente disponibili alternative equiva-

dell’operare dell’impedimento. Secondo questa impostazione, par. 35, “la direttiva sui marchi esclude tutte quelle forme necessarie (nel senso di *idonee a*) conseguire un risultato tecnico” (il corsivo è nel testo).

⁵⁷⁴ Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 45 s. e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 39 ss.

⁵⁷⁵ Trib. Milano 24 aprile 2004, Remington Consumer Products Ltd. c. Koninklijke Philips Electronics N.V. e Philips s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4743, caso «Philips/Remington». Nello stesso senso, nella giurisprudenza anteriore, Cass. 26 gennaio 1999, n. 697, Zec s.p.a. c. Nuova Tai, in *Giur. ann. dir. ind.* 3868 e in *Giust. civ.*, 1999, I, 1665 ss. con nota di L. ALBERTINI, *Noterelle su marchi descrittivi, secondary meaning e marchi di forma*; più sfumata la posizione sul punto di App. Milano 22 giugno 2001, Ferrero s.p.a. c. Zaini s.p.a., con nota di A. BURZIO, *Marchi di forma e di colore: alcune considerazioni sul caso «ovetto Kinder»*, in *Giur. it.* 2002, 1016 ss.

⁵⁷⁶ Trib. Milano 24 aprile 2004, caso «Philips/Remington», cit.

⁵⁷⁷ Trib. Milano 24 aprile 2004, caso «Philips/Remington», cit.

⁵⁷⁸ App. Milano 2 novembre 2006, caso «Philips/Remington», cit. Diversamente, in relazione alla possibilità che una forma utile possa svolgere una concorrente funzione distintiva, Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster», cit., 157 ss., sulla base di una lettura dell’avverbio “esclusivamente” già in precedenza criticata al § precedente.

lenti che rappresentino modalità di realizzazione dello stesso concetto innovativo o della stessa idea di soluzione, in un sistema che in omaggio al principio della molteplicità di forme ne ammettesse la registrazione come marchio, difficilmente sarebbe raggiungibile l'obiettivo di renderle effettivamente disponibili ai concorrenti, posto che la registrazione come marchio consente al suo titolare di impedire non solo l'adozione di segni identici ma anche di segni simili⁵⁷⁹. Da questo punto di vista, vale quindi la conclusione secondo cui, nella prospettiva specifica del diritto dei marchi, necessaria è la forma che sia idonea a conseguire un determinato risultato tecnico, anche se essa non sia l'unica e il medesimo risultato tecnico possa essere ottenuto con forme alternative che attuino la stessa idea di soluzione o lo stesso concetto innovativo⁵⁸⁰.

Insomma: per il secondo impedimento specifico, si è imposta – nonostante il ricorrente tentativo di aprire varchi attraverso la teoria delle “varianti innocue” o della “molteplicità delle forme – una interpretazione rigorosa, fortemente orientata dalla finalità proconcorrenziale della norma⁵⁸¹.

28.3. *La forma che dà un valore sostanziale al prodotto.* Anche se, come subito vedremo, al terzo impedimento specifico relativo alla forma è riservato uno spazio operativo tutto sommato ridotto e probabilmente recessivo, esso ha dato luogo a un dibattito molto acceso, di cui occorre rendere conto in dettaglio.

28.3.1. *Il punto di partenza normativo.* In passato, questo terzo impedimento specifico veniva letto in stretto parallelismo con il secondo. Secondo l'opinione all'epoca più diffusa, anche l'impedimento alla registrazione rappresentato dall'essere il «segno costituito esclusivamente ... dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto»⁵⁸² avrebbe assolto il compito di operare un coordinamento fra la tutela conferita dalla registrazione come marchio e quella accordata dagli altri diritti di proprietà industriale previsti dall'ordinamento⁵⁸³. Peraltra, per evitare che il contenuto precettivo di questa previsione producesse una duplicazione rispetto al significato del secondo impedimento specifico, il «valore sostanziale» era allora riferito alle tutele diverse da quelle accordate alle innovazioni tecnolo-

⁵⁷⁹ Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 55 ss. Secondo D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1433 la sentenza “Philips” non avrebbe colto i profili specifici attinenti alle “differenti forme riconducibili ad un identico concetto innovativo”; la lacuna – se di lacuna si tratta – è quindi stata colmata dalla sentenza più recente.

⁵⁸⁰ Corte EU 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 53 s. e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Mattoncino Lego rosso», cit., parr. 39 ss.

⁵⁸¹ Mi pare che si collochi a questo proposito in controtendenza Trib. UE 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), caso «cubo a griglia», cit., che, pur ripetendo il principio della irrilevanza della presenza di molteplici forme alternative, par. 75, applica l'idea opposta, secondo la quale il motivo speciale di nullità non sarebbe presente perché al momento del deposito della forma come marchio sarebbero state presenti sul mercato altre forme che avrebbero svolto la medesima funzione tecnica, parr. 64 e 74.

⁵⁸² Così il punto (iii) della lett. e) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e la pt. terza dell'art. 9 c.p.i.

⁵⁸³ In questo senso ora Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 31; nello stesso senso già A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela*, cit., 319 ss.

giche (invenzioni e modelli) e quindi specificamente ricollegato alla protezione in primo luogo delle opere dell'ingegno e in secondo luogo dei modelli ornamentali, che tradizionalmente ricomprendevano nella propria considerazione i profili estetici dell'innovazione creativa.

In questa prospettiva, residuale essendo, prima delle riforme recenti⁵⁸⁴, il ruolo svolto dal diritto d'autore⁵⁸⁵, si riteneva che il «valore sostanziale» della forma fosse ravvisabile in particolare nell'innovazione estetica qualificata dallo «speciale ornamento» che caratterizzava i modelli ornamentali. La forma così caratterizzata avrebbe potuto fruire solo di questa specifica salvaguardia, la cui durata era pure essa limitata nel tempo (quindici anni); e, quindi non avrebbe potuto essere registrata come marchio⁵⁸⁶. Per contro, le entità che, pur dotate di una propria gradevolezza, non avessero posseduto il gradiente di innovazione estetica atto a conferire uno «speciale ornamento», mentre sarebbero state escluse dalla tutela propria del modello ornamentale, sarebbero risultate proteggibili come marchio, sempre che esse soddisfassero i restanti requisiti richiesti dalla legge, in particolare in ordine alla loro capacità distintiva⁵⁸⁷.

Il coordinamento fra le due discipline era dunque anche in questo caso in origine basato sul ricorso al principio di alternatività, proprio come accade in relazione al secondo impedimento specifico. Il compito di demarcare la linea divisoria fra le entità proteggibili alla stregua dell'una o dell'altra normativa era per l'appunto affidato alla previsione di diritto dei marchi che statuiva il terzo impedimento specifico. Anche qui il diritto dei marchi assolveva il compito affidatogli attraverso un rinvio, questa volta alle norme sulle opere dell'ingegno e i modelli ornamentali, negando la tutela come marchi alle forme che fossero protette dal diritto d'autore o dotate di «speciale ornamento» e consentendola invece per le altre forme che rimanessero al di sotto di questa soglia (sempreché, s'intende, fossero dotate di capacità distintiva). Non deve peraltro sfuggire che, già entro quelle coordinate normative, l'assetto accolto era preordinato non tanto a ricondurre a formale armonia sistematica i diversi diritti di proprietà intellettuale suscettibili di confluire, cui davano grande rilievo le trattazioni più dogmatiche, ma a dare risposta concreta e operativa alla medesima esigenza di natura sostanziale che già si

⁵⁸⁴ V. il n. 10 della l.d.a., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

⁵⁸⁵ Per le ragioni su cui mi sono all'epoca soffermato in *Il criterio della scindibilità e l'opera "bidimensionale" dell'arte applicata all'industria*, in *Giur. it.* 1991, I, 1, 47 ss., ove ampi richiami. Ma l'interferenza si è oggi molto ampliata, grazie all'inclusione fra le opere dell'ingegno proteggibili con il diritto d'autore anche delle «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico», art. 2, n. 10, l.d.a. come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. In argomento v. il lavoro, in corso di pubblicazione, di M. BOSSHARD, *La tutela dell'aspetto del prodotto: considerazioni sistematiche*, Giappichelli, Torino 2015, 49 ss.

⁵⁸⁶ In questo senso, con riguardo alla disciplina previgente, A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 65.

⁵⁸⁷ Questa precisazione si impone, perché molta della discussione relativa al significato degli impedimenti speciali – e in particolare del terzo, attinente al valore sostanziale – viene condotta trascurando questo dato normativo. V. però G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 83; in argomento *infra*, § 29.

è riscontrata in relazione al secondo impedimento. Infatti, si trattava – come ancor oggi si tratta – di evitare che una particolare impresa possa incamerare in modo perpetuo un'esclusiva su di una forma esponendo i propri concorrenti esclusi a uno svantaggio competitivo significativo, per ragioni che attengano non alla capacità della forma di comunicare l'origine dei beni da essa caratterizzati ma ai pregi intrinseci della forma stessa, di natura, questa volta, estetica anziché funzionale. Si trattava, come diceva in quel torno di tempo la giurisprudenza dall'altra parte dell'atlantico, di evitare che l'appropriazione perpetua di una forma esteticamente apprezzabile si traducesse in un *significant non-reputational advantage*⁵⁸⁸.

28.3.2. *Il coordinamento dopo l'introduzione della nuova disciplina dei modelli e disegni.* Con l'adozione delle norme recenti sul *design*⁵⁸⁹ sembrerebbero però radicalmente cambiate le coordinate normative entro le quali si colloca il terzo impedimento specifico.

Il requisito di accesso a questa più recente protezione non è più affidato alla nozione di «speciale ornamento» ma a quella di «carattere individuale», che risulta molto meno esigente sul piano dell'innovazione estetica e stilistica richiesta⁵⁹⁰. Infatti, il titolo giustificativo della nuova protezione è di regola – e attendibilmente – reperito nell'investimento promozionale profuso ai fini del *marketing* di un

⁵⁸⁸ V. la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 marzo 2001, TrafFix Devices, Inc. c. Marketing Displays, in 532 U.S. (1999), 32, caso «TrafFix». Nello stesso senso v. ora nella giurisprudenza comunitaria l'esplicitazione dell'intento anti-monopolistico della previsione contenuta ai parr. 18 e 31 di Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit.

⁵⁸⁹ V., sul piano interno, prima il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, in attuazione della direttiva n. 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni o modelli e poi gli artt. 31 ss. c.p.i.; sul piano comunitario il r.d.c. In argomento v. quanto al diritto interno, per il periodo successivo all'introduzione del Codice della proprietà industriale, PH. FABBIO, *Disegni e modelli*, Cedam, Padova, 2012; M. PANUCCI, sub art. 31-44, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 108 ss.; G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2005, 267 ss. e, per le modifiche normative confluite nel Codice, S. GIUDICI, *La protezione giuridica dei disegni e modelli*, in *Riv. dir. ind.* 2001, III, 60 ss.; C. GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *NLCC* 2001, 890 ss. e D. SARTI, *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in A. Vanzetti e G. Sena (a cura di), *Segni e forme distinte. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 249 ss. Quanto al diritto comunitario U. KOSCHTIAL, *Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality*, in *36 IIC* 2005, 297-312; A. FOLLIARD-MONGIRAL-D. ROGERS, *The Community Trade Mark and Design System and the Enlargement of the EU*, in *EIPR* 2004, 48 ss.; F. TERRANO, *Brevi note sul design comunitario*, in *Il dir. ind.* 2004, 18 ss.; V. SAEZ, *The Unregistered Community Design*, in *EIPR* 2002, 585 ss.; D. MUSKER, *Community Design Law – Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, London, 2002. Con riferimento ai lavori preparatori, C.D. THORNE, *European Community Design Regulation*, in *EIPR* 2000, 583 ss.; D. SARTI, *Il sistema di protezione comunitario*, cit. In proiezione internazionale, v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 395 ss.

⁵⁹⁰ V. l'art. 33.1 c.p.i.

prodotto dotato di aspetto nuovo⁵⁹¹. Nell'assetto determinato da questa innovazione normativa, si ritiene che l'impedimento specifico alla registrazione di un marchio attinente al «valore sostanziale» non possa più rinviare alle norme nuove sui requisiti all'accesso della tutela del *design*, perché a queste non è ora sottesa un'esigenza cogente a che la forma innovativa cada in pubblico dominio, come avveniva quando la protezione era ricollegata all'accertamento di uno «speciale ornamento»⁵⁹². D'altro canto si esclude anche che possa sopravvivere un rinvio alle norme, nel frattempo abrogate, sui modelli ornamentali. Si conclude quindi che la nozione di «valore sostanziale» abbia oggi finito per assumere un significato autonomo, rispetto ai requisiti di accesso posti dalle altre normative industrialistiche vigenti, anche se è frequente, e probabilmente esatta, l'osservazione secondo cui quello che ancor oggi è indicato come «valore sostanziale» in definitiva coincida con la nozione, non più vigente ma sotto questo profilo dotata di una sorta di ultrattività, di «speciale ornamento». Se, dunque, oggi non si può ipotizzare che un'entità non sia registrabile come marchio solo perché dotata di «carattere individuale», e quindi è divenuto ammissibile un cumulo delle tutele⁵⁹³, si impone anche l'osservazione, elementare ma non scontata, che, se è rimasto il problema di coordinare reciprocamente le due tutele che possano essere simultaneamente applicabili alla stessa entità, in questo caso il criterio solutore della questione non è più reperibile nel principio di alternatività. L'*impasse* è d'altro canto divenuta particolarmente grave, visto che la Corte UE ha chiarito, apprezzabilmente, che l'impedimento in questione “non può essere limitato unicamente alla forma dei prodotti aventi esclusivamente un valore artistico od ornamentale, con il rischio di non ricoprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, anche caratteristiche funzionali importanti”⁵⁹⁴.

28.3.3. *Il coordinamento fra le diverse esclusive: una missione impossibile?* Il fatto è che, finché, nella ricerca del significato normativo del terzo impedimento specifico alla registrazione come marchio della forma, si resta imprigionati nella logica formal-sistematica della ricerca di un coordinamento fra discipline, è davvero difficile trovare una via di uscita. Si potrebbe anzi dire che la chiave per uscire da quella prigione concettuale pare essere stata buttata via con la nuova tutela del *design*. La difficoltà ermeneutica sta in ciò, che l'impedimento relativo al «valore so-

⁵⁹¹ Per un'argomentazione serrata dell'assunto v. D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1426 ss. e 1432 ss.

⁵⁹² Così esplicitamente A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 66 e 149.

⁵⁹³ In senso conforme Trib. Milano 17 gennaio 2008, Orza Pasquale e Jonny Q. Italia s.r.l. c. Metalbottoni s.p.a. e Onix s.p.a. e c. Quartermaster, in *Giur. ann. dir. ind.* 5261, caso «bottoni contornati da strass».

⁵⁹⁴ In questo senso Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., par. 32. Viene in questo modo rigettata, come hanno ricordato le Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar del 14 maggio 2014, parr. 73 ss., l'interpretazione della norma prescelta dalla giurisprudenza e dottrina tedesche, a vantaggio della soluzione accolta dall'UAMI e dallo stesso Trib. UE nel caso Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit.

stanziale» della forma è rimasto in piedi; e tuttavia non è affatto sicuro quale sia oggi il significato della nozione in questione e, più precisamente, il rapporto intercorrente fra le nozioni di «carattere individuale» e di «valore sostanziale». È fuor di discussione che forme dotate di «carattere individuale» potranno essere tanto prive quanto fornite di «valore sostanziale»; e parrebbe anche sicuro che la forma dotata di «valore sostanziale» sia per ciò stesso fornita di «carattere individuale»⁵⁹⁵. Si è cercato di determinare il significato della variabile ricercata sostenendo che il «valore sostanziale» ricorrerebbe quando la forma sia dotata di un pregio intrinseco tale da “determinare od influenzare le scelte del pubblico”⁵⁹⁶, a prescindere dall’apprezzamento che possa derivare al bene in funzione della sua provenienza da una fonte imprenditoriale accreditata sul mercato. In altra prospettiva, si è sostenuto che per stabilire se il pregio estetico della forma del prodotto sia riconducibile alla nozione di «carattere individuale» o di «valore sostanziale» si deve aver riguardo al momento in cui il pregio stesso esplica la sua funzione. Il primo varrebbe ad “attrarre l’attenzione dei potenziali acquirenti” e “istituire con questi un contatto privilegiato”, salvo esaurire la sua funzione al momento del primo contatto⁵⁹⁷. Il «valore sostanziale», invece, rivestirebbe “importanza anche al momento della decisione finale d’acquisto”⁵⁹⁸.

⁵⁹⁵ D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1434 ss.

⁵⁹⁶ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 69 e, in precedenza, A. VANZETTI, *I diversi livelli di tutela*, cit., 332. In giurisprudenza Trib. Torino 17 novembre 2009, caso «Bottega Veneta», cit. e 13 gennaio 2009, caso «Bottega Veneta», cit., che escludono il ricorrere dell’impedimento nel caso concreto, perché il consumatore comprerebbe il prodotto (nella specie: una borsa) in ragione della sua forma complessiva, del colore, delle dimensioni, ma non della forma (intrecciata) della materia prima, registrata come marchio; Trib. Milano 7 ottobre 2002, caso «Omega», cit., si riferisce alla “forma idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull’apprezzamento del pubblico tanto da costituire in sé la motivazione dell’acquisto del prodotto stesso”; queste prese di posizione mi paiono più convincenti di Trib. Milano 2 maggio 2013, caso «Gucci/Guess», che ha scorto nel motivo Flora attribuibile al pittore Accornero un “elemento estetico ... preponderante, se non addirittura esclusivo e comunque tale da determinare la scelta del consumatore” acquirente di una borsa Gucci. Non molto dissimile l’originaria posizione di D. SARTI, *La tutela estetica del prodotto industriale*, cit., 120 ss., che si riferisce a un livello di gravità della forma che costituisca ragione di preferenza del prodotto, anche se non necessariamente motivazione di acquisto.

Si riferisce al pregio commerciale e mercantile che la forma conferisce al prodotto per individuare il campo di applicazione dell’impedimento Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, caso «Etro», cit., che identifica la forma che dà valore sostanziale al prodotto con “quella il cui pregio modifica l’identità di un prodotto in quanto tale, perché ne aumenta il valore merceologico”; similmente le decisioni della Commissione dei ricorsi del 26 ottobre 2001, ric. Bulgari s.p.a. in *Giur. ann. dir. ind.* 4460, caso «forma di confezione di profumi» e del 12 dicembre 1998, di cui riferisce P. SPADA, *Vent’anni di giurisdizione speciale in materia di proprietà industriale*, cit., 245-246. Nel diritto previgente questa posizione era già stata sviluppata da G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001², 28 ss., in modo tale da ipotizzare che le due tutele potessero coesistere, quando la forma fosse si dotata di speciale ornamento, ma senza che ciò determinasse un maggior valore mercatistico del prodotto. Di nessun ausilio sotto questo profilo è Corte di Giustizia 20 settembre 2007, caso «ginocchiera ovale e cuciture oblique», cit.

⁵⁹⁷ D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1435-1436.

⁵⁹⁸ D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1428 ss.; 1436-1437.

Si tratta di tentativi che lasciano in larga misura insoddisfatti. In particolare chi tenga a mente che, nel secondo impedimento, è richiesto un legame di “necessità” fra la forma e il “risultato tecnico”, stenta a comprendere come una relazione assai più allentata fra la forma da un lato e il comportamento del pubblico, dall’altro, sia esso – a seconda dei casi – determinato o influenzato ovvero semplicemente attratto, possa, nel caso del terzo impedimento, produrre una preclusione corrispondente⁵⁹⁹.

28.3.4. *Il coordinamento fra normative come mezzo tecnico per preservare un equilibrio concorrenzialmente orientato fra i diversi interessi in gioco.* La visione ora riferita appare indebitamente limitativa perché essa, nel valutare se la preclusione alla registrazione come marchio operi, concentra l’attenzione sulla sola ricerca del significato della nozione di «valore sostanziale» considerata come strumento di raccordo sistematico fra diritti esclusivi finiti, senza tenere conto degli altri fattori rilevanti per risolvere l’equazione, che pure paiono impliciti nella nozione medesima proprio in ragione della storia legislativa che ha condotto alla sua adozione⁶⁰⁰. Questi fattori sono due: in primo luogo, un’adeguata considerazione del concorrente valore informativo dell’origine del bene che la forma medesima può assumere e che essa può già in partenza, al momento della richiesta di registrazione, possedere anche solo *in nuce*, ed, in secondo luogo, quel parametro fondamentale per bilanciare l’interesse della collettività, da un lato, alla libera disponibilità di forme esteticamente gradevoli e, dall’altro, alla distinzione fra iniziative di fonte imprenditoriale diversa, che è offerto dal principio concorrenziale.

A partire da queste premesse, sembra possibile ritrovare qualche punto di orientamento un po’ più saldo. Si tratta in primo luogo di considerare che il valore sostanziale della forma, così inteso, andrebbe apprezzato non in astratto ma in concreto, sulla base del livello di differenziazione della medesima rispetto alle altre forme disponibili sul mercato; e di prendere atto che questo tasso di differenziazione potrebbe variare nel tempo, in particolare per l’affacciarsi sul mercato di un certo numero di forme alternative⁶⁰¹. Per questa via, si potrebbe ipotizzare che la forma pur originariamente dotata di valore sostanziale diventi proteggibile come marchio, quando sul mercato compaiano altre forme alternative e la prima forma perda il proprio valore sostanziale, grazie alla comparsa di queste nuove forme alternative, e al contempo acquisisca un valore informativo dell’origine imprenditoriale del bene accostabile al *secondary meaning*⁶⁰².

⁵⁹⁹ Per quest’osservazione cfr. A. KUR, *Too pretty to protect?*, cit., 6.

⁶⁰⁰ A questo proposito, pare degno di essere approfondito il rilievo, di A. KUR, *Too pretty to protect?*, cit., 8 ss., secondo cui la nozione di “valore sostanziale” trarrebbe origine dalla codificazione del Benelux del 1975, che si sarebbe orientata a riprendere la nozione di *aesthetic functionality* accolta dalle Corti statunitensi a partire dal caso del 1º luglio 1952 della Court of Appeals del 9 Circuito, *Pagliero c. Wallace China Co.*, in 198 F.2d 339, 343 (9th Cir. 1952), caso «Pagliero».

⁶⁰¹ D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1429-1430.

⁶⁰² D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1431 s.

Si tratta senza dubbio di un'interpretazione antileggerale delle norme, visto che all'applicazione dell'istituto del *secondary meaning* agli impedimenti specifici relativi alla forma, e anche al terzo qui considerato, si frappone ancor oggi il dato testuale⁶⁰³. E tuttavia essa può apparire tutto sommato giustificata, se si riconosca che la finalità delle norme non sta nel disegnare un'*actio finium regundorum* perfetta e sistematicamente ineccepibile fra le diverse esclusive, ma di raggiungere un punto di equilibrio accettabile dal punto di vista concorrenziale fra due istanze contrapposte⁶⁰⁴: quella di evitare, per un verso, che il conferimento senza limiti di tempo di un'esclusiva sulla forma dotata di pregio estetico conduca a svantaggi per i concorrenti per ragioni che non abbiano a che fare con la reputazione conquistata sul mercato dal titolare e per altro verso quella di dare riconoscimento all'interesse – non privato ma collettivo – alla valorizzazione della funzione informativa della provenienza imprenditoriale dei beni che può essere svolta dalla forma stessa. Si tratta di un equilibrio certamente difficile; che, però, se perseguito con un retto governo dei criteri di valutazione forniti dal dato normativo, può condurre a risultati apprezzabili; e, soprattutto, può valere a evitare il paradosso di “punire” un'impresa che abbia condotto una forma al successo sul mercato negando la tutela a forme solo perché troppo attrattive o troppo belle⁶⁰⁵.

A favore di questa lettura concorrenzialmente orientata delle norme sta la constatazione che, alla fin fine, il coordinamento fra discipline non è tanto l'obiettivo di questo terzo impedimento (e neppur di quello precedentemente considerato), ma il mezzo tecnico per raggiungere soluzioni concorrenzialmente accettabili; e che del resto il coordinamento perfetto fra le diverse discipline che si intersecano sulle caratteristiche estetiche della forma consiste in una missione divenuta pressoché impossibile con la ridefinizione del 2001 della disciplina dei modelli e disegni.

A me pare che la proposta interpretativa or ora accennata abbia il merito di indicare la via anche per il difficile coordinamento fra normative che è la croce della materia. Al contempo va sottolineato un profilo quasi paradossale della disciplina, segnalando come lo stesso *selling power* del marchio, che riserva ad esso una disciplina privilegiata sotto molteplici profili fra cui quello della tutela e che

⁶⁰³ V. *supra*, § 26 A) e la parte iniziale di questo §. In questo senso anche Trib. Milano 2 maggio 2013, caso «Gucci/Guess», cit.

⁶⁰⁴ Questa lettura mi pare compatibile anche con la presa di posizione di Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit., parr. 18 e 31-32, laddove il compito di coordinare le diverse esclusive (par. 31) pare essere ritenuto strumentale all'obiettivo finale dell'impedimento, di indole filo-concorrenziale (parr. 18 e 32).

⁶⁰⁵ È questo il significato complessivo delle letture proposte da A. KUR, *Too pretty to protect?* cit. e in precedenza G.B. DINWOODIE, *The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law*, cit. Questa soluzione attenua l'impatto del principio – diametralmente opposto a quello accolto in relazione al primo impedimento speciale: § 28.1 – secondo cui l'impedimento sarebbe applicabile anche quando il prodotto assolva, oltre alla sua funzione estetica, anche altre funzioni essenziali apprezzabili in termini di qualità, di sicurezza d'uso, di comodità: par. 31 della sentenza resa da Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), caso «sedia per bambini Tripp Trapp», cit.

può derivare – si ricordi – da un’attrattività intrinseca del segno non meno che dal suo accreditamento sul mercato⁶⁰⁶, possa al contempo costituire impedimento alla sua registrazione, quando il pregio e l’attrattività del segno in sé considerato sia riconducibile a una contribuzione esteticamente qualificata, tale da svolgere “un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore”⁶⁰⁷.

L’interprete consegue in questo modo l’impressione che l’impedimento avente ad oggetto il «valore sostanziale» del segno si collochi in uno strato geologico anteriore della disciplina del diritto dei marchi e che esso sia rimasto in posizione isolata rispetto all’evoluzione complessiva della materia; e può legittimamente trarre da questa constatazione il suggerimento di aderire a un’interpretazione che ne restringa lo spazio effettivo di applicazione, come, in effetti, già sta avvenendo nella prassi decisionale dell’Ufficio di Alicante⁶⁰⁸. Del resto, si stanno moltiplicando le voci che reclamano l’abolizione di questo impedimento⁶⁰⁹.

28.3.5. *Profili applicativi.* Val comunque la pena di soffermarsi su alcune implicazioni operative di queste ricostruzioni. È stato osservato che, prendendo per buone le impostazioni tradizionali che si sono in precedenza considerate (e criticate)⁶¹⁰, le confezioni esterne dei prodotti, il c.d. *packaging*, come anche i contenitori o recipienti⁶¹¹, sarebbero per definizione privi di «valore sostanziale», salvi i casi, che si assume essere infrequenti, nei quali il consumatore si risolva all’acquisto del bene in ragione della forma dell’involtucro con cui esso è presentato al pubblico⁶¹². Si è però obiettato che questa conclusione non sarebbe affatto necessaria. Infatti, nel caso dei liquidi, come anche dei gas o di materiali granulari, che non costituiscono corpi in quanto sono privi di forma o di dimensioni defi-

⁶⁰⁶ V. già *supra*, § 7 lett. C).

⁶⁰⁷ In questo senso Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit., par. 73.

⁶⁰⁸ La prassi decisionale dello UAMI ritiene che possegga valore sostanziale la forma che sia esclusivamente ornamentale e conferisca al prodotto un valore esclusivo, determinante delle scelte di acquisto dei consumatori. Come è stato sottolineato da A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1870, “il risultato è la sostanziale disapplicazione di questo impedimento, di cui si sono progressivamente perse le tracce: le decisioni più recenti non vi accennano neppure quando le domande riguardano modelli registrati o prodotti premiati in concorsi di *design*”. Per una valutazione analoga v. I. CALBOLI, *Affermazioni e contraddizioni nella ricerca di uno “spazio reale” per i marchi di forma*, cit., 19 ss. Peraltro, questo orientamento potrebbe ora essere rimesso in discussione dalla sentenza resa da Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit.; e comunque non pare valere in relazione alla forma bidimensionale (sulla quale v. immediatamente *infra*, § 28.3.5).

⁶⁰⁹ R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, cit., 8 s. La stessa A. KUR, *Too pretty to protect?*, cit., 20 ss. solleva del resto dubbi non ingiustificati sulla conformità della previsione con l’art. 6*quinquies* della CUP.

⁶¹⁰ § 28.3.3.

⁶¹¹ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 82.

⁶¹² Per uno sviluppo completo dell’argomento v. D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1421 e G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 82, che estende il ragionamento ai contenitori o recipienti. In senso contrario v. però Comm. ricorsi 26 ottobre 2001, caso «forma di confezione di profumi», cit.

nite, la confezione costituisce l'unica forma del prodotto percepibile dal consumatore⁶¹³. Ora, per molti degli articoli così configurati, le caratteristiche del confezionamento potrebbero essere determinanti della scelta di acquisto⁶¹⁴. In questi casi, ai fini dell'applicazione degli impedimenti specifici relativi alla forma del marchio, per forma del prodotto deve allora intendersi quella della confezione; e, quindi, quest'ultima ben può possedere «valore sostanziale»⁶¹⁵.

Va sotto altro profilo ricordato che questa subfattispecie di impedimento specifico, diversamente da quello che accade per le due che precedentemente si sono esaminate, viene spesso – e forse prevalentemente – presa in considerazione in relazione alla forma bidimensionale, ad es. alle combinazioni di linee e di colori che siano collocate sulla superficie esterna dei prodotti, come è nel caso dei disegni di stoffe, di tappezzerie o di ceramiche⁶¹⁶. Il che è del tutto comprensibile: una forma bidimensionale può ben costituire un “connotato estetico del prodotto, intimamente connesso alle sue caratteristiche merceologiche”⁶¹⁷, che per scelta dell'ordinamento, in presenza di un «valore sostanziale» innovativo da esso apportato e già congruamente protetto con le altre tutele specifiche (e temporanee)

⁶¹³ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 14 gennaio 2003, nel procedimento sfociato nella sentenza della Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detersivi liquidi per lana)», cit., par. 12.

⁶¹⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 14 gennaio 2003, caso «Henkel (flacone detersivi liquidi per lana)», cit., par. 13.

⁶¹⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 14 gennaio 2003, caso «Henkel (flacone detersivi liquidi per lana)», cit. parr. 15 ss. Questa posizione è stata accolta dalla sentenza della Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detersivi liquidi per lana)», cit., par. 33 ss.

⁶¹⁶ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 150 e G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 80-81 e 82.

⁶¹⁷ Cass. 29 maggio 1999, n. 5243, caso «Burberry», cit. In senso conforme Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, caso «Etro», cit., ove richiami; e, con riguardo al disegno della superficie di un prodotto in vetro, Trib. primo grado CE 9 ottobre 2002, caso «Glaverbel/vetro opaco», cit. Pare trattarsi di un'applicazione diretta della norma [essendo del resto dubbia la legittimità del ricorso allo strumento dell'analogia, almeno se si ritenga – come fa Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), caso «cipster» – che le norme istitutive di impedimenti alla registrazione siano di stretta interpretazione in quanto limitatrici della libertà economica dei privati]. Invero, a questo proposito non ci si deve far ingannare dalla circostanza che le forme bidimensionali assumano rilievo soprattutto in relazione al terzo degli impedimenti speciali, perché ciò dipende da una ragione pratica, e cioè che è più difficile che una forma bidimensionale svolga una funzione tecnologica o utile (anche se non si tratta di eventualità impossibile: App. Roma 23 dicembre 1996, Prix Italia s.r.l. c. Esselte Meto International Production GmbH e Esselte Business Systems, in *Giur. ann. dir. ind.* 3653, caso «etichette a bordo sinusoidale»; nel caso deciso da Cass. 17 gennaio 1995, n. 484, Adidas Sarragan France s.r.l. c. Fages s.r.l., *ivi* 3190 e in *Giur. it.* 1995, I, 1, 1456 ss. con nota di A. ALTAMURA, *Marchi di forma e modelli industriali: alcune considerazioni sul caso «Adidas»*, caso «Tango», si è ipotizzato – e poi escluso, forse a torto – che i disegni riprodotti sulla superficie del pallone fossero funzionali alla visibilità televisiva della sfera). Hanno ritenuto che, quando si profila l'esigenza di evitare che una contribuzione avente per oggetto una forma bidimensionale già munita di altra esclusiva temporanea possa fruire della tutela perpetua del diritto dei marchi, ricorrano i presupposti di applicazione in via diretta della norma Cass. 16 luglio 2004, caso «Ovetto Kinder», cit. e App. Milano 18 luglio 1995, *Burberry's Ltd. c. Geconf 2000 s.p.a. e altri*, in *Giur. ann. dir. ind.* 3334, caso «Burberry».

apprestate dall'ordinamento, può essere (nei limiti sopraindicati) sottratto alla tutela perpetua propria dei marchi⁶¹⁸.

Va tuttavia segnalato che, con il giudizio di registrabilità delle forme bidimensionali, finiscono sovente per intrecciarsi altri profili, che a un'analisi attenta possono rivelarsi ben più rilevanti di quanto non sia un impedimento in definitiva "recessivo" come quello ora esaminato. Infatti, ancor una volta va ricordato⁶¹⁹ che, se già si può dubitare che sia rispettato il principio di estraneità del marchio al prodotto quando il segno per cui è richiesta la registrazione come marchio coincida totalmente con la somma delle caratteristiche esterne del bene, il dubbio par ancor più fondato, quando si pretenda la registrazione come marchio di combinazioni di linee e di colori, magari a rilievo, che esibiscano stilemi e caratteristiche già stabilmente attestate in una certa tradizione di lavorazione artigianale, visto che in questo caso, senza quella forma non si darebbe quel prodotto.

In ogni caso, vi è un punto che concerne tutte le forme, siano esse tridimensionali o bidimensionali e che non deve sfuggire: che l'accertamento che la forma di un determinato prodotto o della sua confezione sia dotata di «carattere individuale», ma non di «valore sostanziale», mette fuori gioco l'operare del terzo impedimento specifico; ma non vuol ancor affatto dire che quell'entità sia perciò stesso registrabile come marchio. Perché ciò avvenga, è infatti necessario che quella forma sia, oltre che estranea al prodotto, altresì dotata di capacità distintiva; e al riguardo la presenza del «carattere individuale» non è affatto un elemento decisivo. Anzi: a ben vedere si tratta di un fattore ben poco influente, posto che l'accertamento della presenza o dell'assenza del carattere distintivo non va in alcun modo condotto a partire dall'analisi della nozione di «carattere individuale»⁶²⁰, ma in via autonoma: e, precisamente, a partire dai parametri accolti dalle norme che sanciscono gli impedimenti alla registrazione di un marchio attinenti alla capacità distintiva del segno in via generale e che, come si è ricordato in precedenza, trovano applicazione anche con riguardo ai marchi di forma.

Il che è del tutto logico: come la giurisprudenza torna a ricordare con regolarità⁶²¹, il fatto che la forma di un prodotto sia apprezzabile da un punto di vista stilistico non significa ancora in alcun modo che essa sia anche idonea ad attirare l'at-

⁶¹⁸ Non incompatibile con questa impostazione è la pronuncia resa da Trib. Padova 29 aprile 2008, Simod s.p.a. c. Puma AG Rudolf Dassler Sport – Puma Italia s.r.l., in *Giur. it.* 2009, 659 ss., caso «banda ondulata Puma», che ha ritenuto che il segno (della Puma) costituito da "due bande ondulate con lo stesso andamento e intervallate da uno spazio di colore diverso" sia "ispirato solo a criteri di fantasia o di attitudine differenziatrice del prodotto" e quindi sia sottratto all'impedimento del "valore sostanziale".

⁶¹⁹ V. *supra*, §§ 20 B) e 27.

⁶²⁰ Per un confronto del concetto di consumatore medio con la nozione di utilizzatore informato di cui all'art. 6, par. 2, r.d.c., che è vista come intermedia fra la figura del consumatore medio e quella della persona competente in materia, v. Trib. UE 13 novembre 2012 (Seconda Sezione), casi «radiatori per riscaldamento», citt., parr. 36 ss. in particolare al par. 40. In argomento v. § 23.2.2.

⁶²¹ In questo senso Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, caso «forma di gondola», cit., parr. 29 ss.; per altri richiami § 23.2.2.

tenzione del pubblico e a consentire ai consumatori interessati di distinguere le offerte provenienti da una data impresa da quelle di tutte le altre, ripetendo le scelte di acquisto gradite ed evitando quelle sgradite.

Questa constatazione suggerisce dunque anche che è ormai venuto il momento di volgere lo sguardo agli impedimenti attinenti all'assenza di capacità distintiva alla stregua dei quali va valutata la registrabilità come marchi della forma dei prodotti. Al tema va dedicata l'attenzione che esso merita – e che di regola riceve negli altri ordinamenti –⁶²², anche se la nostra tradizione dottrinale, forse affascinata dalle sottigliezze interpretative che la messa a punto del significato degli impedimenti specifici comporta, dedica spesso ad esso uno spazio tutto sommato troppo ridotto.

29. *Gli impedimenti alla registrazione della forma del prodotto attinenti all'assenza di «capacità distintiva»*

L'accesso della forma di un prodotto alla tutela come marchio presuppone che non ricorrono (oltre agli impedimenti “specifici”) anche gli altri impedimenti previsti per tutti i segni e, quindi, principalmente⁶²³ gli impedimenti attinenti alla capacità distintiva.

Si è visto come la giurisprudenza comunitaria abbia scelto di fare uso parsimonioso degli impedimenti specifici (in particolare il primo e il terzo), cosicché, ristretto il campo di azione riservato a questi, ne è risultato corrispondentemente allargato il raggio in cui si trovano a operare gli impedimenti relativi alla capacità distintiva. Non che siano del tutto mancate, come già si è accennato, le sentenze che hanno accertato la presenza di impedimenti specifici; ma, come si sa, una rondine non fa primavera; e questo vale anche se le rondini si possono contare sulle dita di una mano⁶²⁴. Si è anche accennato alle possibili spiegazioni di questa scelta di campo. Queste possono in parte essere dipese da fattori contingenti, come è stato nel caso della pronta adesione prestata dall’Ufficio di Alicante alla lettura restrittiva dell’impedimento relativo alla forma imposta del prodotto accolto dal Tribunale di primo grado⁶²⁵. La spiegazione va però altresì reperita in fattori di più ampia portata, fra cui sicuramente va annoverata una certa preferenza per

⁶²² Quest’osservazione pare stare alla base anche di molta parte dello scritto fondamentale di D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit.

⁶²³ Ma non esclusivamente: la forma può essere, oltre che inidonea in astratto a distinguere (*supra*, § 20 B), illecita, ad es. perché contraria al buon costume: v. *infra*, § 31 A).

⁶²⁴ V. in particolare Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., 59 e Corte UE 14 settembre 2010 (Grande Sezione), caso «mattoncino Lego rosso», cit. Nella giurisprudenza nazionale, sicuramente assai più propensa a riscontrare gli impedimenti speciali di quella comunitaria, v. App. Milano 2 novembre 2006, caso «Philips/Remington», cit.; Trib. Milano 24 aprile 2004, caso «Philips/Remington», cit.; App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1870; Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, caso «Etro», cit.

⁶²⁵ Trib. primo grado CE 16 febbraio 2000, caso «forma di sapone I», cit.

l'impiego di quelle categorie di impedimenti che siano suscettibili di sanatoria e che consentano quindi di modulare la valutazione di registrabilità prima e di nullità dopo a partire dalla funzione concretamente svolta dal segno sul mercato, come è del tutto comprensibile, visto che è da attendersi che nella forma siano compresenti, oltre che valori intrinseci, che attengono alle caratteristiche estetiche e funzionali del bene, anche valori informativi sulla provenienza del bene che possono rafforzarsi in ragione della presenza prolungata del segno sul mercato.

Prima che gli impedimenti attinenti alla capacità distintiva potessero assumere a pieno titolo il ruolo centrale che gli assetti attuali assegnano loro nel giudizio di registrabilità della forma del prodotto, la loro interpretazione ad opera dei giudici comunitari è dovuta passare attraverso un percorso non sempre facile da decifrare. Converrà qui ripercorrerne le tappe.

29.1. *Una falsa partenza: la cosiddetta “esigenza di evitare che la disponibilità delle forme sia indebitamente ristretta”*. Nel pronunciarsi sui ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado che avevano negato la registrabilità come marchi di svariate forme di pasticche per lavapiatti e lavatrici per assenza di «carattere distintivo»⁶²⁶, la Corte di Giustizia era ancor rimasta su di una posizione abbastanza simile a quella che nel frattempo era stata raggiunta in materia di colori⁶²⁷. Nelle sentenze “Pasticche”, infatti, è dato di reperire la formulazione secondo la quale l’interesse generale sottostante all’impedimento di cui alla lett. *b*), pur diverso dall’imperativo di disponibilità che presiede alla disposizione cui alla lett. *c*), è comunque improntato all’esigenza di impedire che l’accesso a certi segni sia indebitamente ristretto a favore di un singolo operatore e a danno delle altre imprese che offrano beni affini⁶²⁸.

Quest’impostazione, che pur si richiamava a prese di posizione autorevoli⁶²⁹ e ha inizialmente trovato riscontri applicativi non scarsi⁶³⁰, presentava però notevo-

⁶²⁶ Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit. e casi «pasticche». Le sentenze impugnate sono: Trib. primo grado CE 19 settembre 2001, causa T-117/00, Procter & Gamble c. UAMI, in *Racc.* 2001, II, 2723 ss., caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche e verdi»; causa T-118/00, Procter & Gamble c. UAMI, *ivi*, 2731 ss., caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche e verdi», cit.; causa T-119/00, Procter & Gamble c. UAMI, *ivi*, 2761 ss., caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche, gialle e blu»; causa T-120/00, Procter & Gamble c. UAMI, *ivi*, 2769 ss., caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche e blu»; causa T-121/00, Procter & Gamble c. UAMI, *ivi*, 2777 ss., caso «Procter & Gamble/pasticche colorate quadrate bianche, verdi e blu»; causa T-335/99, Henkel KGA c. UAMI, *ivi*, 2581 ss., caso «Henkel/pastiglia rettangolare bianca e rossa»; causa T-335/99, Henkel KGA c. UAMI, *ivi*, 2581 ss., caso «Henkel (pasticca rettangolare bianca e rossa)» e causa T-336/99, Henkel KGA c. UAMI, *ivi*, 2589 ss., caso «Henkel (pasticca rettangolare verde e bianca)».

⁶²⁷ V. Corte di Giustizia 6 maggio 2003, caso «Libertel (arancione)», cit., par. 60.

⁶²⁸ Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», citt., parr. 43 ss., in particolare 47-48.

⁶²⁹ V. il par. 28 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit.

⁶³⁰ Una posizione simile si trova infatti, oltre che nelle numerose decisioni amministrative richiamate da A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., nota 33 a 1871, già in Trib. primo grado CE 5 marzo 2003, caso «forma a ghiaia di prodotto per lavapiatti»,

li profili di ambiguità, perché riconduceva la valutazione del «carattere distintivo» ai sensi della lett. *b*) a una sorta di imperativo di disponibilità attenuato. Essa era comunque destinata a essere abbandonata di lì a poco⁶³¹. La svolta divenne inevitabile a partire dal momento in cui, sul piano generale, vennero messi a fuoco con la necessaria precisione i reciproci rapporti fra le diverse subfattispecie di impedimento attinenti alla capacità distintiva. Le sentenze relative alla valutazione del «carattere distintivo» ai sensi della lett. *b*) non tardarono infatti a chiarire che questo esame si colloca solo nell'*hic et nunc* della situazione anteriore al procedimento di registrazione: è questo lo specifico momento rispetto al quale si tratta di accettare la percezione corrente del pubblico interessato. Correlativamente, a guardare anche in avanti, in proiezione futura, è invece il giudizio di descrittività ai sensi della lett. *c*), il quale ulteriormente preclude la registrazione di segni e di indicazioni che possano anche in un tempo successivo alla data del deposito «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 di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio»⁶³². L'approccio era del tutto coerente con l'assunto, nel frattempo accolto in linea generale, in forza del quale gli interessi generali considerati dalla lett. *b*) fanno capo alle istanze del pubblico e dei consumatori, nella prospettiva dei quali l'esigenza di mantenere in pubblico dominio i segni privi di «carattere distintivo» si manifesta in modo particolarmente spiccato⁶³³; e non hanno invece riguardo all'interesse dei concorrenti del richiedente il marchio ad avere libero accesso al segno di cui è richiesta la registrazione⁶³⁴.

La correzione di rotta relativa all'orizzonte temporale entro cui si colloca la valutazione del «carattere distintivo» ai sensi della lett. *b*) è stata operata con grande decisione dal caso «Sacchetti»⁶³⁵. Ivi la Corte ha esteso i principi già affermati con riguardo ai segni convenzionali alla questione della registrabilità della forma dei prodotti⁶³⁶. Essa ha così ricordato che «il criterio in forza del quale non possono essere registrati come marchi i segni *idonei a* essere comunemente utiliz-

cit., par. 66; e, pur sconfessata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia citata nelle note immediatamente successive, è poi riaffiorata in più di un'occasione: v. ad es. Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Twist & Pour», cit., par. 62.

⁶³¹ Con riguardo ai marchi di forma: per i marchi di colore v. invece la conferma (*obiter*, e tuttavia volutamente sottolineata) contenuta al par. 27 di Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit.

⁶³² V. *supra*, § 23.2.1.

⁶³³ Essendo l'impedimento finalizzato ad evitare che un segno che non assolve correttamente la funzione di identificazione di origine dei beni ingeneri confusione nel pubblico invece di consentire a esso di ripetere le scelte di acquisto gradite ed evitare quelle insoddisfacenti: v. § 22 B) ove richiami di conforme giurisprudenza.

⁶³⁴ In questo senso v. Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., parr. 27 e 36 e 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 60.

⁶³⁵ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit.

⁶³⁶ Corte di Giustizia 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 36 e 15 settembre 2005, caso «BioID», cit., par. 62.

zati nel commercio per i prodotti o dei servizi interessati è pertinente nell'ambito dell'art. 7, par. 1, lett. *c*), r.m.c. ma non è il criterio in base al quale questa stessa disposizione, alla lett. *b*), deve essere interpretata”⁶³⁷. Quest'ultima previsione, infatti, concerne la forma di prodotti per la quale valga la constatazione di indole retrospettiva che essa è “già comunemente utilizzata” al momento di riferimento; ai fini della sua applicazione non è invece pertinente la diversa circostanza che essa “possa essere comunemente utilizzata *in futuro*”⁶³⁸.

Questa presa di posizione avrebbe potuto releggere in un'area molto ristretta l'impedimento relativo alla mancanza di «carattere distintivo» della forma del prodotto, confinandone l'operatività ai casi in cui quella forma fosse già in precedenza standardizzata, generalizzata o di uso comune per quella tipologia di prodotti. Ciò non è però avvenuto, come è logico all'interno degli assetti normativi complessivi poc'anzi ricordati, nei quali, dopo tutto, lo spazio applicativo dell'impedimento di cui alla lett. *b*) è sicuramente più esteso di quello di cui alla lett. *c*); e anzi la sentenza “Sacchetti” è valsa casomai a mettere a fuoco l'impedimento in questione e a riorientarne l'interpretazione in una direzione più precisa.

Questa correzione di rotta sarà illustrata fra breve⁶³⁹; ma può essere colta in maniera tanto più netta, se la si ponga in relazione con gli sviluppi, non lineari, che nel frattempo si erano delineati con riguardo alla valutazione della medesima forma dei prodotti alla stregua dei due restanti impedimenti che attengono alla valutazione della capacità distintiva dei segni.

29.2. *Due esplorazioni non troppo fruttuose.* Una prima proposta, rivolta a ragguagliare la capacità distintiva della forma all'impedimento cui alla lett. *c*), si trova *in nuce* già nelle Conclusioni proposte dall'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso “Sacchetti”. Il vantaggio di questa impostazione starebbe in ciò, che, domandandosi se la forma costituisca un segno che possa anche in un tempo successivo alla data del deposito «servire a designare la specie, la qualità... del prodotto ..., o altre caratteristiche del prodotto» stesso, si aprirebbe la strada a comparare la forma in questione non solo con quelle già correnti, ma altresì con un paradigma composto degli aspetti o caratteristiche del prodotto che vengono in mente al pubblico quando si immagini la forma dello stesso. E in questa prospettiva si dovrebbe rifiutare la registrazione di una forma quando essa, pur non essendo ancor generalizzata o presente sul mercato, corrispondesse all'idea che il consumatore medio si fa della forma del prodotto in questione⁶⁴⁰.

⁶³⁷ Corsivo aggiunto.

⁶³⁸ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 63 e 67 (corsivi aggiunti).

⁶³⁹ Al § 29.3.

⁶⁴⁰ Parr. 66 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo del 6 novembre 2003 nei procedimenti decisi da Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel e Procter & Gamble», cit., riprese dalle Conclusioni del medesimo Avvocato generale del 16 marzo 2004, nel procedimento deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», parr. 19 ss.

Questa lettura non è rimasta confinata sul piano delle proposte di un Avvocato generale. Già in precedenza essa era stata accolta da una sentenza della Corte di Giustizia nel caso «Linde, Winward e Rado»⁶⁴¹, la quale, rispondendo a una richiesta di pronuncia pregiudiziale relativa alla registrabilità della forma tridimensionale, aveva affermato che l'interesse a che certi segni “siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione” è sotteso sia alla lett. *e*) sia alla lett. *c*)⁶⁴²; che tale interesse alla disponibilità è però realizzato con modalità diverse dalle due previsioni, atteso che la seconda fra di esse è sottoposta al regime della sanatoria in dipendenza dell'acquisto di *secondary meaning*⁶⁴³. L'impostazione veniva poi confermata da una successiva sentenza della Corte, che, sempre in risposta a una richiesta di pronuncia pregiudiziale, concludeva che la previsione lett. *c*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva “non esclude la possibilità che un marchio costituito da una confezione di forma tridimensionale assimilata alla forma del prodotto possa servire a *designare certe caratteristiche del prodotto* così confezionato”⁶⁴⁴.

A sua volta, la possibilità di assoggettare i marchi tridimensionali anche all'impedimento relativo ai segni che già al momento della domanda di registrazione «siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio», di cui alla lett. *d*), non è rimasta del tutto inesplorata: questo parametro è stato menzionato *obiter* da un'isolata pronuncia comunitaria⁶⁴⁵ e applicato, sporadicamente, ad opera delle corti nazionali⁶⁴⁶.

Si è trattato, per la verità, di aperture dotate di implicazioni operative tutto sommato modeste. Il richiamo alla lett. *d*), in definitiva, vale solo a confermare quella che è comunque un'acquisizione sicura, qualunque sia il riferimento normativo invocato: che le forme già in precedenza generalizzate e standardizzate in un settore specifico di regola non sono registrabili⁶⁴⁷. E, per quanto concerne la lett. *c*), resta l'impressione che, nonostante gli sforzi dell'Avvocato generale di dare credibilità al concetto secondo cui potrebbero esservi forme in qualche senso

⁶⁴¹ Dell'8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit. (richiamata al par. 48 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo del 6 novembre 2003 nei procedimenti decisi da Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel e Procter & Gamble», cit.).

⁶⁴² Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 72 e 73-75.

⁶⁴³ Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., par. 74.

⁶⁴⁴ Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detersivi liquidi per lana)», cit., parr. 40 ss., al par. 42 (corsivo aggiunto).

⁶⁴⁵ Corte di Giustizia 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., par. 76. Un'altra menzione alla lett. *d*) si trova in Trib. primo grado CE 17 gennaio 2006, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», cit., par. 17; ma il riferimento è poi stato lasciato cadere nella giurisprudenza successiva, dati gli ampi spazi nel frattempo recuperati alla lett. *b*).

⁶⁴⁶ V. con riferimento alla forma di cono gelato usata per *snacks* salati e alla stregua del diritto italiano allora vigente, Trib. Milano 14 dicembre 1995, caso «snaks coni gelato», cit. e Trib. Torino 7 luglio 1995 (ord.), caso «snacks coni gelato», cit.

⁶⁴⁷ Salvo l'operare del *secondary meaning*, il quale, tuttavia, pare sottoposto in questo caso alle stringenti limitazioni che saranno esaminate al § 30.

della parola “descrittive” delle caratteristiche del prodotto, questa eventualità resti piuttosto remota, visto che la forma di un prodotto, diversamente da quanto avviene per i segni denominativi e anche figurativi, di regola mal si presta a essere valutata in termini di descrittività⁶⁴⁸. Non si saprebbe, infatti, dire che cosa mai significhi che la forma di un prodotto ne “designi le caratteristiche”, come invece si è visto che la giurisprudenza comunitaria afferma⁶⁴⁹, in maniera un po’ incongrua e certamente non facilmente comprensibile.

29.3. *Il punto di arrivo.* Se, dunque, gli impedimenti alla registrazione della forma di un prodotto attinenti alla capacità distintiva svolgono un ruolo oggi centrale, ciò dipende non dalla lettura invalsa delle previsioni delle lett. *c*) e *d*), ma da quella della lett. *b*). La quale, indubbiamente, ha perso una buona quota-parte della sua portata applicativa, quando, con il caso “Sacchetti” si è chiarito che questa previsione non opera in senso prospettivo, non è preordinata a impedire la registrazione delle forme che in evoluzione futura siano idonee a diventare comuni, ma solo in senso retrospettivo⁶⁵⁰. E tuttavia essa ha potuto recuperarne altrettanta fino a riaffermare la propria centralità grazie a tre caratteristiche della lettura che si è nel frattempo affermata di questa previsione.

La prima attiene alla misura della distanza richiesta fra la forma per cui è richiesta la protezione e le forme già presenti sul mercato. Per ipotizzare che una forma possa essere percepita come distintiva dal pubblico, occorre che essa “diverga significativamente dalla norma e dagli usi di settore”⁶⁵¹. Viene in que-

⁶⁴⁸ A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit., 1874.

⁶⁴⁹ Corte di Giustizia del 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., parr. 40 ss., al par. 42.

⁶⁵⁰ Almeno in questo contesto: v. però nei rapporti con la lett. *d*) già i §§ 23.4 e 24 (ove anche un tentativo di razionalizzazione dell’apparente contraddizione).

⁶⁵¹ Corte UE 24 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «coniglietto di cioccolato», cit., par. 41; 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «bottiglie smerigliate bianca e nera», cit., par. 47; Corte di Giustizia 25 ottobre 2007, caso «forma di una bottiglia di plastica», cit., par. 81; 4 ottobre 2007, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», cit., par. 37; 22 giugno 2006, caso «forma caramella color marron chiaro», cit., par. 26; 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., par. 31; del 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», par. 31; del 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 39 e 12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., par. 49. Conformi Trib. UE 25 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «forma di coppe imballate», cit., par. 20; 12 dicembre 2013 (Settima Sezione), causa T-156/12, Sweet Tec GmbH c. UAMI, caso «forma tridimensionale ovale», par. 17; 12 settembre 2013 (Quinta Sezione), causa T-492/11, “Rauscher” Consumer Products GmbH c. UAMI, caso «forma di tampone», par. 15; 11 luglio 2013 (Settima Sezione), caso «acci con estremità rosse», cit., par. 33 (che al par. 47 precisa che non è sufficiente a questo fine che l’aspetto esteriore del bene sia originale e non sia presente nella restante produzione di quel tipo di bene); 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), caso «forma di borsa», cit., par. 59; 8 settembre 2010, caso «testa di chitarra», cit., par. 38; 27 aprile 2010, caso «bottiglia smerigliata nera», cit., par. 66; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., par. 28; 17 dicembre 2008, caso «copertura ombreggiante», cit., par. 23; 10 ottobre 2008, caso «forme di pallet», cit., par. 30; 10 settembre 2008, caso «filtro parzialmente colorato», cit., par. 22; 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., par. 38; 12 settembre 2007, caso «forma di testa di microfono», cit., par. 43; 23 maggio 2007,

sto modo adottato un parametro che appare marcatamente più esigente di quello impiegato per valutare la percezione del «carattere distintivo» dei segni convenzionali e in particolare di quelli denominativi⁶⁵². A questo fine, non basterebbe la presenza di un'unica caratteristica che si discosti dalla forma abituale⁶⁵³; che la forma per cui si richiede la registrazione costituisca una variante della forma comune⁶⁵⁴ e neppure che siano riscontrabili una pluralità di differenze⁶⁵⁵. Perché si dia «carattere distintivo» occorrerebbe infatti che la forma sia atta a imprimersi nella memoria e imporsi all'attenzione del pubblico⁶⁵⁶ in modo tale da permettere

caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 44; 17 gennaio 2007, caso «motivo gaufré», cit., par. 44; 31 maggio 2006, caso «forma di salsiccia», cit., par. 38; 15 marzo 2006, caso «forma di bottiglia», cit., parr. 50 ss. Per contro, non è richiesto che lo scostamento sia «fondamentale o sostanziale»: Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., par. 31; non in linea, sotto questo profilo, Trib. primo grado CE 31 maggio 2006, caso «forma di salsiccia», cit., par. 38. Nella giurisprudenza nazionale v. ad es. Trib. Torino 11 giugno 2010, caso «Kelly, Birkin e Lindy», cit. Per altri conformi richiami v. § 23.2.2 (i). Per altri richiami v. già § 23.2.2.

⁶⁵² Come si è visto, perché il segno sia ritenuto dotato di «carattere distintivo» non è infatti richiesto un grado particolare di originalità, di creatività, di immaginatività o di inventività (così con riferimento a uno slogan Corte di Giustizia del 21 ottobre 2004, caso «Das Prinzip der Bequemlichkeit», cit., parr. 31 ss. e, con riferimento a una combinazione di lettere e cifre, Corte di Giustizia del 16 settembre 2004, caso «SAT.2», cit., par. 41) né tantomeno che esso sia insolito o sorprendente (Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, caso «I», cit., par. 49). Le prime pronunce in materia di forma tridimensionale richiamano ancora questi parametri ordinari (v. ad es. Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, caso «bottiglia trasparente Perrier», cit., par. 40); salvo poi adottare il parametro specializzato a partire dalle sentenze della Corte di Giustizia del 2004 (12 febbraio 2004, caso «Henkel (flacone detergivi liquidi per lana)», cit., parr. 49 ss.). Come è stato osservato da Trib. UE 15 giugno 2010, caso «colorazione arancione della punta di un calzino», cit., par. 26, il parametro della divergenza significativa dalla norma o dalle abitudini del settore è appropriato a tutti i segni che si confondono con l'aspetto del prodotto designato: marchi tridimensionali, marchi figurativi consistenti in una riproduzione bidimensionale del prodotto designato, motivi applicati alla superficie di un prodotto, colori e combinazioni di colori.

⁶⁵³ Corte di Giustizia 25 ottobre 2007, caso «forma di una bottiglia di plastica», cit., par. 88.

⁶⁵⁴ Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», par. 32; Trib. UE 25 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «forma di coppe imballate», cit., par. 34; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), caso «forma di borsa», cit., par. 63; 27 aprile 2010, caso «bottiglia smerigliata ner-a», cit., par. 66; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «pinze», cit., par. 48; 5 maggio 2009, caso «forma di un erogatore», cit., parr. 38 ss. Anzi, in settori caratterizzati da un pubblico che possiede speciali conoscenze, e, quindi, è al corrente non solo delle forme tradizionali e ordinarie dei prodotti in questione, ma anche di quelle «meno tipiche», anche una di queste ultime dovrebbe considerarsi far parte «della norma o delle abitudini del mercato»: così, con riferimento a microfoni dotati di una forma assai diversa dalla consueta forma 'a cono gelato', ritenuta tuttavia priva di carattere distintivo, Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «forma di testa di microfono», cit., par. 56. Un'elaborazione di questo punto di vista, secondo cui un pubblico specializzato può essere incline a percepire una forma tridimensionale come differenziazione fra le caratteristiche intrinseche dei prodotti piuttosto che come indicazione della loro origine commerciale è stata sviluppata da Trib. primo grado CE 17 dicembre 2008, caso «copertura ombreggiante», cit., parr. 23 e 29.

⁶⁵⁵ Trib. primo grado CE 30 aprile 2003, caso «forme di sigaro marrone e lingotto d'oro», cit., par. 35.

⁶⁵⁶ Trib. UE 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), caso «forma di borsa», cit., par. 62; Trib. primo

al consumatore medio di distinguere il prodotto da essa caratterizzato da quelli provenienti da altre imprese senza condurre un esame analitico e soffermarvisi particolarmente; e a questo riguardo dovrebbe tenersi conto della circostanza che il consumatore medio non ha l'abitudine di individuare l'origine di un prodotto in base al suo aspetto⁶⁵⁷.

Se la forma assolva anche una funzione diversa da quella distintiva, ad es. la funzione utilitaria di aerare il motore di una vettura nel caso della forma di una calandra, l'analisi può farsi più complessa: così si è ritenuto che in questa situazione la proteggibilità presupponga la prevalenza della funzione distintiva su quelle restanti⁶⁵⁸. Se poi sul mercato si assiste a un “affollamento” di forme simili fra di loro

grado CE 16 settembre 2009, caso «pinze», cit., par. 62; 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., par. 42, che ritiene dotato di carattere distintivo la forma di un altoparlante che “è di natura tale da catturare l'attenzione del pubblico interessato”. Ad analogo risultato sono giunti, per la stessa ragione, Trib. primo grado CE 24 novembre 2004, caso «forma di un flacone bianco e trasparente», cit., par. 40, che ha accertato che il contenitore in questione possiede una configurazione particolare e inusuale capace di attrarre l'attenzione del pubblico; Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, caso «bottiglia trasparente Perrier», cit., par. 41 (peraltro all'interno di un quadro concettuale complessivo meno preciso di quello successivamente delineatosi. Sotto questo profilo, appare poco condivisibile l'affermazione (solo ipotetica) di Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «forma di pinzetta», cit., par. 29, secondo cui anche se il pubblico vedendo il segno costituito dalle pinzette caratterizzate da forature pensasse al formaggio Emmenthal, non sarebbe ancor provato che esso vi ricollegasse un'indicazione di origine imprenditoriale: invero, l'effetto sorprendente provocato del segno dovrebbe essere idoneo a distinguere i beni da esso contraddistinti rispetto a quelli di altri concorrenti.

⁶⁵⁷ Così Corte UE 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «bottiglie smerigliate bianca e nera», cit., par. 46; Corte di Giustizia 4 ottobre 2007, caso «Henkel/pasticche rettangolari con centro ovale blu», cit., par. 37; 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 28 e 46; 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 38 e 8 aprile 2003, casi «Linde, Winward e Rado», cit., parr. 48 s.; Trib. UE 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), caso «forma di borsa», cit., par. 48; Trib. primo grado CE 30 novembre 2005, caso «forma di bottiglia di limonata», cit., par. 26. Per altri richiami v. *supra*, § 23.2.2 (i).

⁶⁵⁸ Trib. primo grado CE 6 marzo 2003, causa T-128/01, Daimler Chrysler Corp. c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 701 ss. e in *Giur. ann. dir. ind. 4615*, caso «Calandra», par. 43. Ai fini dell'accertamento del carattere distintivo, la circostanza che la forma concorrentemente svolga una funzione diversa da quella distintiva non è di per sé decisiva: la forma di un prodotto può svolgere al contempo una pluralità di funzioni, tecnica, decorativa o anche distintiva; e la presenza delle prime non esclude il ricorrere dell'ultima. Così Corte di Giustizia 23 settembre 2004, causa C-107/03, Procter & Gamble c. UAMI, caso «forma di sapone», par. 54; Trib. primo grado CE 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., par. 44; 6 marzo 2003, caso «Calandra», cit., par. 43 e, con riferimento peraltro a un disegno apposto sulla superficie di un prodotto, Trib. primo grado CE 9 ottobre 2002, caso «Glaverbel/vetro opaco», cit., par. 24; in senso contrario Trib. Padova 24 giugno 2003, caso «bottiglia a scanalatura longitudinale», cit. e Trib. Milano 28 marzo 1996, Pelikan s.p.a. c. SGD Italia, in *Giur. ann. dir. ind. 3476*, caso «gomma Pelikan a lati obliqui». Il rapporto fra le diverse funzioni della forma va valutato caso per caso: la circostanza che la forma non abbia una funzione tecnica o ergonomica (Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «forma di testa di microfono», cit., par. 55 e 15 marzo 2006, caso «forma di bottiglia», cit., par. 56) od ornamentale (Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «pentagono», cit., par. 32) non significa ancora che essa abbia necessariamente una funzione distintiva; e d'altro canto nel singolo caso la presenza di una funzione estetica o decorativa può indurre a escludere il ricorrere di una funzione distintiva

ro, fra cui quella per cui è richiesta la registrazione come marchio, non è escluso che questa circostanza possa stimolare l'attenzione e l'attitudine selettiva dei consumatori e indurli a recepire la forma come indicazione di origine⁶⁵⁹; ma questa conclusione non è neppur scontata⁶⁶⁰ e soprattutto va verificata caso per caso⁶⁶¹.

Trovano qui conferma le risultanze del confronto, a suo tempo condotto⁶⁶², fra il requisito del “carattere distintivo” proprio del diritto dei marchi e quello del “carattere individuale”, proprio del diritto dei modelli e disegni: per soddisfare il primo è richiesto un grado di differenziazione della forma rispetto allo stato dell'arte delle forme diffuse sul mercato maggiore di quanto non avvenga nel caso del secondo. Come si è detto, questa graduazione è radicata nei due parametri rispettivamente adottati, il consumatore medio e l’“utilizzatore informato”: a quest'ultimo di regola non sfuggono le differenziazioni che restano sotto la soglia di attenzione di quello. L'utilizzatore informato tendenzialmente deve tenere conto dell'affollamento di settore, perché il suo giudizio informato non può prescindere nel formare l'apprezzamento corrispondente⁶⁶³; per il consumatore ordinario, invece, l'affollamento può – come si è appena detto – assumere un rilievo più o meno significativo a seconda dei casi.

La seconda caratteristica attiene alla natura del parametro impiegato nella valutazione del carattere distintivo. Che, a ben vedere, non è concreta, basata cioè su di un confronto con le forme anteriori la cui diffusione sia constatata empiricamente sul mercato, ma astratta, o, forse più precisamente, idealtipica. In altre parole la forma per cui è richiesta la registrazione viene raffrontata alla for-

(Trib. primo grado CE 30 novembre 2005, caso «forma di bottiglia di limonata», cit., par. 35). Secondo Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Smiley», cit., par. 31, un segno che svolga esclusivamente una funzione decorativa non permette di differenziare i prodotti su cui sia apposto da quelli concorrenti. Va sotto questo profilo segnalata una differenza rispetto all'analisi seguita in relazione agli impedimenti specifici: in relazione a questi ultimi, se le caratteristiche essenziali della forma sono necessarie, collegate al risultato tecnico o dotate di valore sostanziale, è possibile ipotizzare una registrabilità come marchio solo nel caso in cui la medesima forma tridimensionale possa anche *ulteriori* caratteristiche essenziali o quantomeno non trascurabili che abbiano valenza distintiva: v. *supra*, § 28.2.

⁶⁵⁹ In questo senso Corte UE 6 settembre 2012 (Ottava Sezione), caso «topo di cioccolato», cit., par. 59; Trib. primo grado CE 24 novembre 2004, caso «forma di un flacone bianco e trasparente», cit., par. 34 e 3 dicembre 2003, caso «bottiglia trasparente Perrier», cit., par. 34. Sul punto, un po' acriticamente, J. BERGQUIST-D. CURLEY, *Shape Trade Marks and Fast Moving Consumer Goods*, cit.

⁶⁶⁰ Trib. primo grado CE 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 81. Si tratta comunque di una valutazione di fatto sottratta al sindacato della Corte: Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, caso «Mag/forma di lampade tascabili», parr. 35 ss., specie a 38-39.

⁶⁶¹ Corte UE 6 settembre 2012 (Ottava Sezione), caso «topo di cioccolato», cit., par. 59. È stato ritenuto da Trib. UE 13 novembre 2012 (Seconda Sezione), casi «radiatori per riscaldamento», cit., parr. 89 ss., peraltro in tema di disegni, che si tratta di profilo pertinente per la valutazione (del carattere individuale) su cui l'UAMI non può omettere di prendere posizione.

⁶⁶² § 23.2.2.

⁶⁶³ Trib. UE 13 novembre 2012 (Seconda Sezione), casi «radiatori per riscaldamento», cit., parr. 43 ss.

ma che “con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta”⁶⁶⁴ e che quindi risulti “normale e naturale” (in qualche senso della parola) per quel tipo di prodotto; alla forma che il consumatore si aspetta di incontrare⁶⁶⁵ o che risulti verosimile per quel tipo di prodotto⁶⁶⁶. Ancora, è esclusa la registrabilità della forma che in quel settore si imponga in modo evidente⁶⁶⁷ o che comunque risulti assolutamente elementare⁶⁶⁸. È appena il caso di sottolineare quali siano le implicazioni di questa impostazione sul piano probatorio: all’Ufficio non occorre fornire elementi concreti che mostrino una maggiore o minore diffusione pregressa della forma in questione, essendo di regola sufficiente il richiamo al fatto notorio che quella è una forma, di volta in volta, “normale”, “naturale”, “verosimile”, “attesa” o “elementare”⁶⁶⁹, salvo, si intende, che il richiedente sia in grado di fornire la prova, che su di lui del resto incombe, che invece quella forma si “discosti significativamente” dall’idealtipo⁶⁷⁰. E non potrà forse risultare del tutto fuori luogo domandarsi se sotto la curvatura normativa di questa impostazione non si celi un ritorno di fiamma di una qualche versione attenuata e dissimulata di quell’imperativo di disponibilità che sembrava essere stato abbandonato a partire dalla sentenza “Sacchetti”⁶⁷¹.

⁶⁶⁴ Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 39, che, su questa base, conferma la pronuncia del Trib. primo grado CE 19 settembre 2001, causa T-335/99, caso «Henkel/pastiglia rettangolare bianca e rossa», cit., par. 50 che aveva escluso la registrazione delle “forme geometriche di base ... cui si pensa spontaneamente per un prodotto destinato alla lavabiancheria o lavastoviglie”. Così anche Trib. primo grado CE 5 maggio 2009, caso «forma di un erogatore», cit., par. 37; 10 settembre 2008, caso «filtro parzialmente colorato», cit., par. 22.

⁶⁶⁵ Trib. primo grado CE 15 dicembre 2005, caso «forma di accendino», cit., parr. 26 e 34 esclude il carattere distintivo della “forma più probabile del prodotto in causa”, che costituisce una “combinazione di elementi che vengono naturalmente in mente”.

⁶⁶⁶ Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «forma di pinzetta», cit., par. 24; 15 novembre 2007, caso «forma di gondola», cit., par. 22.

⁶⁶⁷ Trib. primo grado CE 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 66 (e v. anche par. 82).

⁶⁶⁸ Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «pentagono», cit., parr. 22 ss.

⁶⁶⁹ Corte di Giustizia 22 giugno 2006, caso «incarti a forma di farfalletta», cit., parr. 51-54; Trib. primo grado CE 23 maggio 2007, cause T-241/05, da T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05, da T-29/06 a T-31/06, The Procter & Gamble Company c. UAMI, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 83.

⁶⁷⁰ Corte di Giustizia 25 ottobre 2007, caso «forma di una bottiglia di plastica», cit., par. 50; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Mars», cit., par. 28; analogamente, con riferimento alla prova che l’affollamento delle forme nel settore possa alimentare un livello di attenzione più elevato del consumatore, Trib. primo grado CE 5 marzo 2003, caso «forma a ghiaia di prodotto per lavapiatti», par. 48. Mi sembra del tutto dissonante sotto questo profilo Trib. UE 25 novembre 2014 (Sesta Sezione), caso «cubo a griglia», cit., parr. 101 ss.: un segno già registrato e soggetto ad azione di nullità beneficerebbe di una presunzione di validità e quindi non basterebbe alla parte che ne contesti la validità far valere un solo esempio – sia pur assai ben noto: il cubo di Rubik – per mostrare che quella forma corrisponderebbe alle norme di settore.

⁶⁷¹ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit.

La terza caratteristica della lettura dell’impedimento attinente al «carattere distintivo» della forma accolta da giudici comunitari attiene, infine, all’ampiezza del settore di riferimento prescelto per compiere le valutazioni di cui ai punti precedenti. Qui il punto di svolta è costituito proprio dalla stessa sentenza “Sacchetti”. La quale, nel momento stesso in cui chiariva che la valutazione del «carattere distintivo» guarda al passato e non al futuro⁶⁷², si preoccupava di precisare che, però, per rilevare le forme che già fossero di uso comune, non era indispensabile limitarsi a quanto fosse attestato nello specifico settore di mercato di riferimento, essendo invece possibile prendere in considerazione un ambito merceologico più ampio⁶⁷³. Dove naturalmente viene da domandarsi se l’ampliamento dell’orizzonte merceologico fosse più o meno consapevolmente inteso a compensare il restringimento dell’orizzonte temporale; ed, in caso di risposta affermativa a questo primo quesito, viene ancor da chiedersi se questo ampliamento merceologico, che ha il sapore di una deroga *ad hoc* al principio della specialità impiegato in sede di impedimenti relativi e di contraffazione, sia ancor giustificabile quando al contempo si tenga ferma una curvatura normativa e idealtipica del parametro impiegato, la quale, come si è accennato, può ripresentare quegli stessi elementi di valutazione *de futuro* che “Sacchetti” aveva dichiarato di voler espungere dalla valutazione.

29.4. *Ancora sui marchi di forma: quasi una conclusione.* Ci si potrebbe domandare se, fra impedimenti «preliminari», specifici e attinenti alla capacità distintiva, rimanga qualche spazio effettivo per la registrazione come marchio della forma dei prodotti e dei loro contenitori. La risposta è senz’altro affermativa⁶⁷⁴; ed, anzi, val la pena di ripetere che il ricorso alla registrazione di marchi di forma è una realtà non solo importante ma anche in espansione.

Resta da dare conto di un assetto normativo caratterizzato da una chiara superfetazione delle ipotesi di impedimenti assoluti che si possono frapporre alla registrazione come marchio della forma. Giunti a questo punto del percorso, possiamo inventariarli: sono non meno di sette. Vi è l’impedimento «preliminare», relativo all’estraneità del marchio al prodotto⁶⁷⁵; vi sono le tre subfattispecie di impedimenti specifici, concernenti la forma imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà valore sostanziale al prodotto⁶⁷⁶. Vi sono i tre impedimenti afferenti alla «capacità distintiva» e quindi, ri-

⁶⁷² Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 63 e 67.

⁶⁷³ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «sacchetti che stanno in piedi», cit., parr. 32-34: per valutare se la forma di sacchetti per succhi di frutta abbiano carattere distintivo, le norme o gli usi pertinenti potrebbero estendersi a sacchetti per altri “liquidi per l’alimentazione”.

⁶⁷⁴ E confermata da non poche sentenze dei giudici comunitari: v. infatti Trib. primo grado CE 24 novembre 2004, caso «forma di un flacone bianco e trasparente», cit., par. 40; 3 dicembre 2003, caso «bottiglia trasparente Perrier», cit., par. 41 e 6 marzo 2003, caso «Calandra», cit., parr. 46 e 48. V. però Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «forma di un altoparlante II», cit., che ha vanificato l’apertura di Trib. primo grado CE 10 ottobre 2007, caso «forma di un altoparlante», cit., par. 42.

⁶⁷⁵ V. *supra*, § 20 B).

⁶⁷⁶ § 28.

spettivamente, relativi all'assenza di «carattere distintivo», alla descrittività e infine all'essere il segno «divenuto di uso comune»⁶⁷⁷. E questo per tacere che l'impedimento dell'illiceità e della registrazione in mala fede, che possono occasionalmente trovare applicazione anche in quest'area.

Non occorre disporre di una teoria generale del diritto – e della buona tecnica di legislazione – per avvertire che la previsione di sette tipi distinti di impedimento per lo stesso tipo di entità costituisce un chiaro caso di eccesso normativo, che è destinato a essere pagato caramente in temi di incertezze interpretative, di risorse impiegate nell'attività amministrativa e giurisdizionale e anche, perché no, di pagine dedicate dai commentari alla ricerca di una filo rosso che consenta di uscire dal labirinto.

È del resto verosimile che anche lo sforzo più approfondito ed esauriente dei commentatori sia destinato a restare in qualche misura vano. Anche chi abbia tracciato le mappe più accurate dei precedenti comunitari e nazionali, si trova infatti spesso colto di sorpresa da una fatispecie che viene decisa in un modo che parrebbe contrastare con tutte le evidenze giuridiche nel frattempo raccolte e catalogate⁶⁷⁸. Anche nella giurisprudenza comunitaria, che pur avrebbe modo di trovare una disciplina compatta in una struttura piramidale che dalla base dell'Ufficio di Alicante e della Commissioni di ricorso istituite nel suo seno, si restringe nella giurisprudenza, ormai in larga misura specializzata, del Tribunale UE e nel vertice della Corte di Giustizia, è dato di trovare non di rado pronunce che restano eccentriche rispetto al quadro generale⁶⁷⁹.

Certo, col passare del tempo alcuni criteri ordinatori si sono dimostrati capaci di riportare qualche ordine all'interno di un quadro così articolato e movimentato. In primo luogo, si tratta di prendere ancor una volta atto della circostanza che, anche per queste tipologie di impedimenti assoluti, resta fondamentale la *summa divisio*, che fin dall'inizio⁶⁸⁰ si è segnalato costituire il discriminante fondamentale della materia, consistente nella distinzione fra impedimenti che sono suscettibili della sanatoria apprestata dall'istituto del *secondary meaning* rispetto a quelli che di questa sanatoria invece non possono fruire. Si tratta di un criterio importante, proprio perché attiene al tipo di interesse pubblico sotteso all'impedimento considerato: dove fanno premio l'esigenza che una certa forma cada in pubblico dominio, perché il contributo innovativo apportato dall'impresa che l'ha inizialmente impiegata ha nel frattempo esaurito il proprio ciclo di protezione, o l'esigenza, complementare alla precedente, che quella forma, in quanto riconducibile al novero delle tradizioni produttive di un certo settore e non a un'impresa in particolare, resti di pubblico dominio, ci si trova nell'area normativa sottratta all'operatività del *secondary meaning*⁶⁸¹. Dove invece l'impedimento attiene principalmente al-

⁶⁷⁷ § 29.

⁶⁷⁸ V. ad es. Trib. Padova 24 giugno 2003, caso «bottiglia a scanalatura longitudinale», cit.

⁶⁷⁹ V. ad es. Trib. primo grado CE 5 marzo 2003, caso «forma a ghiaia di prodotto per lavapiatti», cit., par. 66.

⁶⁸⁰ Al § 19.

⁶⁸¹ In senso conforme Trib. Torino 13 gennaio 2009, caso «Bottega Veneta», cit. e App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit.

l'assenza della capacità distintiva, sia essa declinata sotto il profilo dell'assenza di «carattere distintivo» del segno, della sua descrittività o all'essere il segno «diventato di uso comune», il *secondary meaning* è destinato ad operare, per espressa previsione del diritto comunitario sovraordinato⁶⁸², cui il legislatore italiano ora si è opportunamente adeguato⁶⁸³.

Nel tracciare la linea di demarcazione fra le situazioni che beneficiano o meno della sanatoria, ci si può anche in qualche misura giovare di una prospettiva storica. Si è visto che si tratta, infatti, di frontiere mobili; e che vi sono ragioni, tanto di ordine particolare quanto di ordine generale, che hanno spostato in avanti la frontiera delle situazioni che sono percepite come capaci di beneficiare del *secondary meaning*. Così, si sono viste le ragioni per le quali la terza subfattispecie di impedimento, concernente la forma che dà valore sostanziale al prodotto, è parsa recessiva e, da ultimo, non impermeabile a registrare la presenza originaria di un potenziale valore informativo dell'origine imprenditoriale del prodotto insita nella forma e il suo consolidamento grazie al significato secondario assunto dalla forma stessa sul mercato⁶⁸⁴. Dal canto loro, le determinanti di tipo architettonico della protezione dei marchi comunitari spingono anch'esse ad ampliare per via interpretativa il campo di applicazione degli impedimenti che fruiscono della sanatoria rispetto a quelli che non ne beneficiano⁶⁸⁵.

Il giurista poi che sia capace di apprezzare le dinamiche interne al nostro diritto nazionale dei marchi come fenomeni che si manifestano all'interno di un sottosistema particolare, collocandolo nel più ampio insieme dei diritti nazionali armonizzati comunitariamente, può dare conto di alcuni tratti particolari che caratterizzano la “via italiana” alla protezione dei marchi tridimensionali. Che pare essere all'inizio partita riservando spazi particolarmente ampi agli impedimenti specifici, spesso intrecciandoli con una percezione intensa, anche se non sempre analiticamente chiara, del ruolo svolto dal requisito dell'estraneità del marchio al prodotto⁶⁸⁶; e che pare avere vissuto un qualche disorientamento venendo a contatto con l'opposta scelta del sovraordinato diritto comunitario dei marchi, che invece tende ad ampliare gli spazi di operatività propri degli impedimenti generali attinenti alla «capacità distintiva» della forma del prodotto e delle sue confezioni⁶⁸⁷.

Considerazioni come queste possono servire per riguadagnare qualche perce-

⁶⁸² Artt. 7, par. 3, r.m.c. e art. 4, par. 3 direttiva.

⁶⁸³ Con il testo dell'art. 13 c.p.i. Sul punto G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 85 ss. e v. già in precedenza § 26 A). La distinzione fra impedimenti sanabili o meno alla registrazione del marchio era sfuggita ad es. ad App. Milano 18 luglio 1995, caso «Burberry», cit.; e non era neppur stata avvertita da Trib. Milano 15 settembre 1988, caso «Burberry», cit., nel quale la tutela era stata invocata sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria e non del diritto dei marchi.

⁶⁸⁴ § 28.3.4.

⁶⁸⁵ § 27.

⁶⁸⁶ Sicuramente favorita dalla nozione di scindibilità su cui era basta l'originaria previsione dell'art. 18, n. 3, l.m.: v. Trib. Milano 26 febbraio 1976, caso «Ace», cit.

⁶⁸⁷ § 29 e soprattutto l'importante commento di A.E. COGO, nota ad App. Torino 2 gennaio 2004, caso «fetta al latte», cit.

zione del quadro generale, ad onta dell'eccessiva frammentazione e sovrapposizione delle norme di riferimento; e anche per dar conto delle dinamiche giurisprudenziali a livello sia comunitario sia nazionale. Ma non sempre sono di ausilio quando si passi a una considerazione più analitica di alcuni problemi che, nel quadro attuale, non trovano un ancoramento sicuro. È forse inutile provarsi a farne un inventario, visto che si tratta di questioni che tutte sono state toccate nelle pagine che precedono.

E pure qualche esempio per memoria potrà non essere inutile. Che dire della registrazione di forme comuni, usuali, standardizzate? Nel nostro diritto nazionale, la soluzione era semplice, fino a quando esisteva il requisito della novità e il difetto di novità poteva essere fatto valere da chiunque, e non solo dal titolare del diritto anteriore configgente⁶⁸⁸. La registrazione successiva non era nuova; dunque, non era proteggibile. Oggi, invece, la presenza di segni anteriori costituisce un impedimento relativo che può essere fatto valere solo dal titolare del diritto anteriore configgente. Resta, tuttavia, diffusa fra i giudici l'impressione che una forma, sia essa tridimensionale o bidimensionale, che già sia standardizzata, comune o altrimenti usuale, non possa essere appropriata da una specifica impresa con l'espeditivo di registrarla come marchio, che in effetti appare mossa troppo semplice per poter preconstituire una posizione di vantaggio concorrenziale perpetuo⁶⁸⁹. La reazione di istinto del giurista che operi con le categorie concettuali del diritto comunitario è quella di domandarsi se non ci si trovi di fronte a un segno «divenuto di uso comune». Che è sicuramente approccio appropriato; e che, pure non sembra essere di per sé risolutivo della questione, posto che, se ci si fermasse a considerare solo questo impedimento, si dovrebbe tuttavia concludere che si tratta di impedimento che è sanabile attraverso il ricorso al *secondary meaning*⁶⁹⁰. Tuttavia questa soluzione può, quantomeno in alcune situazioni, lasciare insoddisfatti, se essa conduca alla conclusione che un investimento ben calibrato da parte dell'impresa successivamente registrante possa condurre all'appropriazione come marchio di quella che, nella percezione del pubblico, fosse diventata una caratteristica merceologica del prodotto, magari riconducibile a una tradizione produttiva e artigiana antica. Questa insoddisfazione a sua volta spiega perché in presenza di una forma comune, standardizzata o usuale, specie se percepita come caratteristica merceologica del prodotto, affiori spesso la considerazione di due altri impedimenti: il primo impedimento specifico, relativo alla forma imposta dalla natura

⁶⁸⁸ V. *supra*, § 3 C).

⁶⁸⁹ In questo senso possono essere lette Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, caso «Etro», cit., che riconduce la “forma naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto appunto in tale configurazione” alla forma imposta dalla natura del prodotto; e App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit., che esprime la medesima valutazione rispetto alla “forma naturale o comunque standardizzata, connaturata a determinati prodotti e come tale conosciuta dal pubblico”, e quindi da considerarsi “patrimonio generale e comune dell’artigianato e dell’industria conciaria”.

⁶⁹⁰ § 26 B).

stessa del prodotto⁶⁹¹; e anche l'impedimento «preliminare», attinente all'estranità del marchio al prodotto⁶⁹².

La possibilità che una e una stessa entità possa essere simultaneamente apprezzata alla luce di più di un impedimento non crea nessuna difficoltà dal punto di vista teorico, posto che, anzi, uno dei cardini della materia è costituito, come si è ripetutamente visto⁶⁹³, dal principio dell'indipendenza reciproca dei diversi impedimenti. E tuttavia, da un punto di vista operativo, questo dato normativo non costituisce certo un fattore di semplificazione per gli operatori del diritto. Questa difficoltà operativa è poi aggravata quando si incontri con difficoltà di ordine concettuale e teorico, che, proprio in questo caso, paiono abbastanza evidenti, se si considerino i connotati dei due impedimenti ulteriori che paiono chiamati in causa nella situazione ora considerata. Quanto al primo, relativo alla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, si ricorderà che il suo significato è risultato incerto⁶⁹⁴; e che si è anche revocato in dubbio che la sua collocazione fra gli impedimenti specifici non sanabili trovi un solido fondamento dal punto di vista sistematico⁶⁹⁵. Quanto all'impedimento «preliminare», attinente all'estranità del marchio al prodotto, si è visto come il suo accertamento sia problematico ed, attendibilmente, altamente contestuale; e comunque strettamente influenzato dalla «capacità distintiva» della forma considerata⁶⁹⁶. Quest'ultimo profilo parrebbe introdurre un elemento di circolarità nel ragionamento che sicuramente non aiuta in situazioni, come quella qui discussa, nelle quali il ricorso all'impedimento «preliminare» trovi la propria ragione nell'esigenza di evitare l'applicazione del regime della sanatoria proprio degli impedimenti attinenti alla capacità distintiva.

E tuttavia sembra che qualche passo in avanti si possa fare, ipotizzando che la presenza del tasso richiesto di capacità distintiva costituirebbe condizione necessaria, ma non ancora sufficiente ai fini di un esito positivo dell'accertamento relativo all'impedimento preliminare. In questa prospettiva, si potrebbe argomentare che la circostanza che una forma sia comune, usuale o standardizzata al tempo T costituisce sicuro indizio della circostanza che il pubblico la percepisca come caratteristica merceologica del prodotto; in questa prospettiva, non sarebbe sufficiente che la percezione del pubblico abbia a modificarsi nel lasso di tempo che conduce dal tempo T al tempo T1, di tal che quella forma verrebbe ricondotta a un'impresa determinata, occorrendo ai fini della valida registrazione come marchio anche che un elemento ulteriore: il pubblico dovrebbe percepire quella forma non più come caratteristica di quella tipologia di prodotto ma di una sottospecie di quel prodotto contraddistinta dalla sua provenienza da un'impresa determinata.

⁶⁹¹ Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, caso «Etro», cit. e App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit.

⁶⁹² § 20 B).

⁶⁹³ V. ad es. §§ 19 e 24.

⁶⁹⁴ § 28.1.

⁶⁹⁵ V. D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1424 e 1427.

⁶⁹⁶ V. § 21 B).

Si tratta di un criterio sicuramente problematico e di applicazione incerta. Ma, tant'è. Questo è il sistema normativo di cui disponiamo, che sicuramente è largamente imperfetto. All'interprete si offre, forse, una possibilità: avendo conseguito la consapevolezza che le ragioni più evidenti dell'imperfezione stanno nella complessità dell'articolazione reciproca degli impedimenti, tutto starà nei ricondurre le questioni nei loro elementi componenti più semplici, ponendosi alcune domande elementari in relazione alla fattispecie concreta esaminata. Nel caso di specie, ci si dovrà chiedere, si pone solo un problema di capacità distintiva del segno? Se sì, si tratta di capacità distintiva rispetto al momento presente o anche in prospettiva futura⁶⁹⁷? L'appropriazione dell'entità come marchio comporta solo la monopolizzazione di un segno o anche di attività produttive? E, in questo secondo caso, in che misura appare appropriato il ricorso a impedimenti insuscettibili di sanatoria? In che misura va, al medesimo riguardo, tenuta in conto la capacità della forma di trasmettere, nell'interesse del pubblico, informazioni relative all'origine imprenditoriale dei beni?

Certo, non è detto che questo *iter* concettuale sia destinato a offrire risultati sicuri; esso però potrebbe restituire una qualche trasparenza alla logica sottostante ai sette diversi impedimenti concernenti alla forma che, talora, si ha l'impressione sia andata perduta lungo la strada percorsa dalle molte – e forse troppe, dati i limiti computazionali del nostro cervello – decisioni che si sono susseguite in materia negli ultimi tre decenni al riguardo.

Un'ultima notazione concerne il raccordo fra le soluzioni accolte con riguardo agli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma e il divieto di imitazione servile confusoria. A questo proposito, si fa valere che, quantomeno nell'ordinamento nazionale, concedere alla forma del prodotto la tutela propria dell'imitazione servile confusoria equivale a riconoscere la protezione di un marchio di forma non registrato⁶⁹⁸. Questa equiparazione comporta una conseguenza di rilievo: non è dato di accordare la tutela concorrenziale alla forma nelle ipotesi nelle quali essa non sia registrabile come marchio, ché, altrimenti, si sovvertirebbero le ragioni, sovraordinate, in ragione della natura generale dei diversi interessi sottesi agli impedimenti assoluti che ostano alla registrazione del segno come marchio. La giurisprudenza talora si attiene a questa considerazione⁶⁹⁹; talora la ignora⁷⁰⁰, senza avvedersi, in quest'ultimo caso, della rottura così introdotta nel tessuto normativo⁷⁰¹.

⁶⁹⁷ In argomento v. § 29.1-29.3.

⁶⁹⁸ V. DI CATALDO, *L'imitazione servile*, cit., 175 ss.

⁶⁹⁹ V. in questo senso Trib. Torino 12 dicembre 2013 (ord.), B&B c. La Tre Erre Piemonte s.r.l. e Riflessi s.r.l., caso «tavolo link»; Trib. Milano 24 aprile 2004, caso «Philips/Remington», cit. e la (più incerta) sentenza resa da App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit.

⁷⁰⁰ Cass. 29 maggio 1999, n. 5243, caso «Burberry», cit.; 17 gennaio 1995, n. 484, caso «Tango», cit.; App. Milano 18 luglio 1995, caso «Burberry», cit.

⁷⁰¹ Per una critica a questo orientamento v. D. SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., 1446 ss.; P. AUTERI, *La futura disciplina europea del design*, cit., 734. In argo-

30. *Gli altri impedimenti alla registrazione del segno derivanti dalla sua illiceità*

30.1. *Il dato letterale: la direttiva.* Già con i §§ 27 e 28 siamo entrati nel campo degli impedimenti alla registrazione attinenti alla liceità del marchio. È ora venuto il momento di esaminare un altro gruppo di impedimenti che si collocano su questo medesimo piano. Si potrebbe essere indotti a pensare che si tratti di un tema di rilievo minore, suscettibile di trovare una collocazione residuale e una trattazione sbrigativa. Così non è. Anche qui le difficoltà e le incertezze ricostruttive non mancano. Alcune di esse trovano la propria origine nella variabilità, nel tempo e nello spazio, del concetto stesso di liceità riferito ai marchi. Altre sono di ordine più strettamente esegetico. Si ripresenta infatti anche qui il fenomeno ricorrente della divergenza fra le diverse norme, comunitarie e interne. Per di più, nel caso degli impedimenti alla registrazione di un marchio attinenti alla sua conformità alla legge è dato di assistere al fenomeno, inconsueto, di una divergenza fra le norme della direttiva e del regolamento.

Il primo paragrafo dell'art. 3 della direttiva prevede come obbligatori tre impedimenti assoluti attinenti alla liceità del marchio⁷⁰², disponendo che gli Stati membri debbano vietare la registrazione che abbia per oggetto:

“f) i marchi di impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

g) i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio⁷⁰³;

h) i marchi di impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'art. 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale”.

Il secondo paragrafo della stessa disposizione elenca quattro altri impedimenti assoluti, questa volta però facoltativi, sancendo che:

“Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a) l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giu-

mento v. anche M. BOSSHARD, *Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e "nuova" privativa sul design*, cit. Per una prospettiva almeno in parte diversa, che fa capo alla disciplina parallela ma in parte sovrapponibile della pratiche scorrette (sulla quale v. § 117), v. A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, cit., 738 s. (che parte dal presupposto secondo cui la disciplina delle pratiche scorrette ammetterebbe una declinazione in parte autonoma della nozione di rischio di confusione, che, per il marchio non registrato, sarebbe solo lambita, ma non direttamente toccata, dal diritto comunitario).

⁷⁰² Che si aggiungono, si intende, a quelli previsti dall'art. 3, par. 1, lett. e) della direttiva, su cui v. i §§ 27-29.

⁷⁰³ Il testo anteriore alla modifica della Direttiva del 2008 recitava: “g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio” (le parole in corsivo sono quelle che risultano modificate dal testo vigente).

ridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità;

b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;

c) il marchio di impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6ter della Convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione;

d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa”.

30.2. *Il regolamento e le divergenze testuali. In particolare, i marchi contrari alla legge.* Le divergenze esibite dal regolamento sul marchio comunitario rispetto al testo della direttiva non sono né poche né di scarso rilievo.

Vero è che le lett. *f*), *g*) e *h*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. sono perfettamente sovrapponibili alle identiche lettere del par. 1 dell'art. 3 della direttiva⁷⁰⁴; a sua volta, la lett. *i*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. prevede come impedimento assoluto quello che la direttiva, alla lett. *c*) del par. 2 dell'art. 3, indica come impedimento assoluto facoltativo. Il parallelismo fra le due serie di norme è però incrinato per la mancata previsione nel r.m.c. di un impedimento corrispondente a quello di cui alla lett. *b*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva; e viene meno quando si passi a considerare il tema della registrazione di segni contrari alla legge.

A questo proposito, la direttiva, attraverso la lett. *a*) del par. 2 dell'art. 3, prevede un impedimento assoluto facoltativo e lo riferisce all'ipotesi in cui il divieto legislativo abbia per oggetto non il segno in sé ma il suo uso. Nel regolamento manca del tutto una norma parallela⁷⁰⁵.

Sempre nel regolamento sono invece sancite due ipotesi molto particolari di impedimento assoluto, quelle delle lett. *k*) e *j*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c., che precludono la registrazione come marchi di segni tutelati dalle norme comunitarie istitutive di indicazioni geografiche protette per vini, alcolici o altri prodotti agricoli⁷⁰⁶. Si sarebbe potuto pensare che un impedimento corrispondente non trovi

⁷⁰⁴ Anche la lett. *g*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. è stata modificata nel 2009 per allinearla alla modifica della direttiva.

⁷⁰⁵ Sul punto richiama l'attenzione anche KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 216.

⁷⁰⁶ Più precisamente, le norme escludono dalla registrazione, rispettivamente, quanto alla. lett. *j*), “i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine”; e, quanto alla lett. *k*), “i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio [ora reg. (UE) n. 1151/2012], relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e alimentari, corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica” (in argomento §§ 32.3, 117.3, 204 *D*),

applicazione quando il marchio oggetto di domanda di registrazione non sia comunitario ma nazionale; ma la possibilità stessa di questa divergenza è ora preclusa dalla giurisprudenza comunitaria, che ha rammentato agli Uffici nazionali che le norme comunitarie cui le lett. *k*) e *j*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. rinviano traggono origine da regolamenti comunitari e quindi sono di immediata applicazione anche negli ordinamenti nazionali⁷⁰⁷.

Tuttavia, l'uso di un marchio comunitario che sia vietato dalla legge trova nel regolamento una sua disciplina, la quale peraltro opera non sul piano che qui interessa degli impedimenti alla registrazione ma del divieto di uso. Così l'art. 110, par. 2, r.m.c. prevede che, nelle ipotesi nelle quali il diritto di uno Stato membro o il diritto comunitario proibiscano l'uso di un marchio nazionale, possa essere parimenti vietato l'uso di un marchio comunitario. Senza dubbio, questo divieto di uso può avere ripercussioni ulteriori anche sul piano della registrazione, in quanto il protrarsi del non uso del segno può condurre alla decadenza del marchio medesimo⁷⁰⁸. Ai fini che qui interessano deve però essere sottolineato che la presenza di un divieto di uso di un segno non ne preclude l'iniziale registrazione come marchio comunitario.

30.3. *La collocazione della disciplina del deposito in mala fede.* Quanto all'impedimento di cui alla lett. *d*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva, attinente alla mala fede in sede di registrazione, esso è sì presente nell'architettura del r.m.c., ma la sua collocazione all'interno del regolamento è diversa rispetto a quanto avviene nella direttiva. Secondo la previsione dell'art. 52, par. 1, lett. *b*), r.m.c., “alorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in mala fede”, questo motivo di nullità opera *ex post*; ma un corrispondente impedimento non può essere fatto valere né dall'Ufficio in sede di registrazione né dai privati controinteressati tramite un'opposizione.

30.4. *Altri profili. In particolare il disallineamento delle norme italiane.* È appena il caso di ricordare che gli impedimenti alla registrazione e i motivi di nullità previsti con riferimento al marchio comunitario si applicano “anche se le cause d'impedimento esistono solo per una parte della Comunità”⁷⁰⁹.

207 e 208). Per un'applicazione della lett. *j*) v. Trib. UE 11 maggio 2010, caso «Cuvée Palomar», cit.; sul disallineamento delle norme del r.m.c. rispetto alle previsioni del reg. n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, del reg. n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del reg. n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari v. lo *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* presented by the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, consultabile a http://www.ip.mpg.de/www/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm.

⁷⁰⁷ V. sul punto Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), cause C-4/10 e C-27/10, Bureau national interprofessionel du Cognac c. Gust. Ranin Oy, casi «Cognac», par. 40; in argomento R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, 9-10.

⁷⁰⁸ Nei limiti di applicazione dell'art. 51, par. 1, lett. *a*), r.m.c., che verranno indicati *infra*, § 93-98.

⁷⁰⁹ Art. 7, par. 2, r.m.c.

Le divergenze rispetto al testo della direttiva si moltiplicano quando poi si passi a considerare il diritto nazionale; e qui assumono un significato ben diverso. Se infatti può comprendersi che la disciplina di un marchio concesso dall'Unione europea e valido per tutti e ventotto gli Stati membri possa e talora debba deviare dalla direttiva di armonizzazione, che ha per oggetto il diritto dei marchi dei singoli Stati membri e non un titolo unitario di protezione, come avviene, per l'appunto, in relazione ai simboli religiosi, si deve dubitare della giustificazione e soprattutto della legittimità delle altre deviazioni rispetto alla falsariga offerta dal legislatore comunitario esibite dal diritto municipale, che dovrebbe essere comunitariamente armonizzato e che è illegittimo in quanto tale non sia.

Tre sono i disallineamenti della norma italiana rispetto ai precetti comunitari che appaiono più vistosi e quindi vanno subito segnalati.

Primo: il legislatore interno considera come impedimento alla registrazione la contrarietà alla legge (non già dell'uso del segno, ma) del segno stesso⁷¹⁰.

Secondo, è incerto se la disciplina degli stemmi di cui all'art. 10 c.p.i. intenda dare attuazione anche alla lett. *b*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva.

Terzo, la collocazione della registrazione in mala fede nella legge italiana⁷¹¹ lascia in dubbio se essa sia concettualizzata come impedimento relativo o assoluto.

Anche in questo caso ci si deve chiedere quali siano le conseguenze del disallineamento del diritto municipale rispetto al diritto comunitario. In linea di principio è facile comprendere come il diritto nazionale ceda al diritto comunitario sovraordinato. Quali siano però le precise conseguenze di questa regola generale, potrà essere precisato solo nel corso della trattazione dei singoli impedimenti assoluti attinenti alla liceità che qui segue⁷¹².

31. A) *I marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume*⁷¹³

Nel diritto interno è preclusa la registrazione dei segni che siano “contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume”⁷¹⁴. Come si è detto, questo impedimento è formulato in termini diversi rispetto alle previsioni comunitarie corrispondenti⁷¹⁵, che

⁷¹⁰ Cfr. art. 14.1, lett. *a*), c.p.i. e lett. *a*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva.

⁷¹¹ Agli artt. 19.2, 25, lett. *b*), 118.6, c.p.i.

⁷¹² V. *infra*, §§ 32, 34 e 35.

⁷¹³ In argomento v., per il diritto italiano, P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale*, cit., 249; M. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione*, cit., 199 ss. Per il diritto inglese e comunitario, W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 713 ss. e KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 212 ss.; per il diritto nordamericano Ch.R. MC MANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 146 s. In prospettiva internazionale N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 247 ss.

⁷¹⁴ Lett. *a*) dell'art. 14.1 c.p.i.; ma v. anche art. 10.3.

⁷¹⁵ V. la lett. *f*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. e lett. *f*) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva.

menzionano soltanto la contrarietà a ordine pubblico e buon costume, prevedendo una distinta disciplina per la contrarietà alla legge⁷¹⁶.

31.1. *Ordine pubblico e buon costume fra norme nazionali e sovranazionali.* Limitandosi dunque per il momento a considerare i profili attinenti alla contrarietà a ordine pubblico e buon costume, verrebbe spontaneo ipotizzare che si tratti di norma invocata in occasioni solo marginali⁷¹⁷. Di primo acchito, non parrebbe frequente l'eventualità che un marchio – sia esso denominativo o emblematico – offendere il comune senso del pudore o inciti alla sedizione⁷¹⁸. Del resto, la conformità all'ordine pubblico e al buon costume è anche richiesta in materia di brevettagione di invenzioni; e in quel settore la nozione è tradizionalmente adoperata con estrema cautela e parsimonia⁷¹⁹. Un invito alla cautela proviene anche dall'Ufficio di Alicante, secondo le cui direttive di esame, se “parole o immagini offensive, come bestemmie o immagini di discriminazione razziale, o blasfeme, non sono accettabili”, va anche tenuto presente che “esiste una linea che divide questo tipo di marchi”, da considerarsi non registrabili, “da marchi che possono essere considerati di poco gusto”⁷²⁰, che invece restano registrabili, anche se non propriamente commendevoli.

È però anche vero che l'applicazione di questo impedimento comporta il ricorso all'uso di clausole generali, che è comprensibilmente produttivo di esiti discontinui e poco prevedibili⁷²¹. Sono d'altro canto altrettanto comprensibili variazioni di sensibilità anche notevoli fra gli uffici e le corti dei diversi Stati membri e divergenze significative all'interno della stessa prassi comunitaria. Così, non sono mancati giudici italiani che hanno scelto di ergersi a tetragoni cultori della morale proprio in occasione del diniego della validità della registrazione di una lettera dell'alfabeto, la A, che, grazie alla modalità grafica data dal “posizionamento per così dire strategico” di due punti che la accompagnano, “fa trasparire la rappresentazione di due figure umane stilizzate nel compimento di un atto sessua-

⁷¹⁶ Per la quale v. il § immediatamente successivo.

⁷¹⁷ In questo senso G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 101.

⁷¹⁸ Questa impressione iniziale sembra essere confermata quando si consideri che, quando l'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, nelle sue Conclusioni nel procedimento deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 giugno 2002, caso «Philips/Remington», cit., si è trovato ha fornire un esempio di marchio illecito, è ricorso (al par. 18) a una sorta di paradosso ipotizzando che venga “richiesta la registrazione del marchio «Ammazzabambini», diretto a designare farmaci abortivi”.

⁷¹⁹ Anche se le invenzioni biotecnologiche, ponendo all'ordine del giorno inediti quesiti in ordine alla valutazione bioetica degli interventi resi possibili dalla biotecnologia, al loro impatto sull'ambiente e ai rapporti fra il Nord e il Sud del mondo, hanno da ultimo provocato una certa inversione di tendenza a questo proposito (sulla quale mi sono soffermato in *La brevettagione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. ind.* 2003, I, 5 ss., 31 ss. e 69, a cui mi permetto di rinviare anche per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza; in argomento v. più di recente E. BONADIO, *Biotech Patents and Morality after Brüstle*, in *EIPR* 2012, 433 ff.).

⁷²⁰ Par. 8.7 delle testo originario *Direttive di esame* dell'UAMI, cit.

⁷²¹ Ed a comprova di questo basso tasso di prevedibilità P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale*, cit., 249 riferisce che nella prassi dell'Ufficio italiano è stata negata la registrazione della parola “Hashish” ed ammessa quella delle parole “Oppio” e “Spinelli”.

le”⁷²². Per contro altri giudici italiani⁷²³ hanno inizialmente deciso di dare tutela cautelare a marchi costituiti da fasci littori, foto di Hitler e di Mussolini, dalle diciture “il duce” e “der Führer”⁷²⁴, salvo poi correggere il tiro con la sentenza di merito⁷²⁵. Ancora, potrà destar qualche sorpresa che il marchio “Jesus”, registrato per jeans nella cattolica Italia senza particolari esitazioni, ancorché accompagnato da una pubblicità che all’epoca era apparsa torrida, sia stato viceversa soggetto a embargo nella compassata Inghilterra⁷²⁶.

D’altro canto, come spesso accade, le incertezze sembrano moltiplicarsi invece che ridursi quando ci si imbarchi in un approfondimento teorico delle nozioni che governano la materia. Invero, nella nostra tradizione interpretativa le clausole generali in questione sono abitualmente ancorate a due fra i più venerandi fra i concetti di teoria generale ricevuti: le nozioni di ordine pubblico e buon costume desunte dalla previsione civilistica dell’art. 1343 c.c.⁷²⁷ e il precetto di cui all’art. 529 c.p. per quel che concerne il buon costume.

Epperò, sia che ci si riferisca a marchi nazionali comunitariamente armonizzati o a marchi comunitari, occorre chiedersi se sia ancor oggi effettivamente corretto riferirsi ai parametri suggeriti dal sistema giuridico nazionale⁷²⁸. Già nel secondo dei due casi, quello del marchio comunitario, la risposta deve essere articolata. Se l’uso di un determinato segno è esplicitamente e specificamente vietato dalla normativa di uno Stato membro, *nulla quaestio*: l’impedimento si riflette a livello comunitario in forza del par. 2 dell’art 7 r.m.c.⁷²⁹. E tuttavia, fuori di questo caso, non si saprebbe come pretendere che il diritto comunitario direttamente applicabile alla fattispecie, che dovrebbe essere espressione complessiva degli ordinamenti di ventotto Stati membri, debba inchinarsi alle tradizioni giuridiche di uno Stato membro particolare, ad es. di un paese latino e mediterraneo come il nostro per

⁷²² Trib. Milano 17 dicembre 2005 (ord.), Marco Bruns e altri c. Flirt s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4990 e in *Foro it.* 2006, I, 907 ss., caso «A». Ma v. in senso opposto in relazione al medesimo marchio Trib. Bari 12 luglio 2007, caso «A II», cit.

⁷²³ Trib. Torino 8 settembre 2007 (ord.), Alpa s.n.c. c. Ditta Alessandro Lunardelli, Vini Tipici e pregiati, in *Giur. it.* 2008, 660 ss., con nota di M. VENTURELLO, *Il requisito di liceità dei marchi e con post-scriptum* di G. COTTINO, caso «Linea della Storia».

⁷²⁴ Forse ritenendo – esattamente: v. *supra*, § 16.2 – che l’invalidità non possa essere dichiarata d’ufficio.

⁷²⁵ Trib. Torino 6 dicembre 2012, Ditta Alessandro Lunardelli, Vini Tipici e pregiati c. Alpa s.n.c., in *Giur. it.* 2013, 2060 ss., con nota di E. LERRO, *L’archetipo del marchio contrario all’ordine pubblico. Rilevabilità ed effetti del vizio*, caso «Linea della Storia».

⁷²⁶ Secondo quanto riferiscono W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, cit., 713.

⁷²⁷ Questo riferimento potrebbe essere utilmente integrato con un richiamo, meno frequente, all’ordine pubblico internazionale contenuto nell’art. 31 delle preleggi e nell’art. 64.1, lett. g), della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato n. 218 del 31 maggio 1995.

⁷²⁸ Per il passato, la previsione dell’art. 6*quinquies*(B)(3) della CUP, nel legittimare il rifiuto dell’estensione della registrazione *telle quelle* quando i marchi “siano contrari alla morale o all’ordine pubblico”, sicuramente faceva riferimento alle nozioni vigenti nel Paese per cui fosse richiesta l’estensione. Sul tema v. già §§ 3 e 22.

⁷²⁹ E v. Trib. UE 20 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «stemma sovietico», cit.

interpretare queste nozioni; e questa conclusione parrebbe valere anche quando per avventura la questione debba essere conosciuta da un giudice italiano, come ben è possibile sulla base dei criteri di collegamento giurisdizionale propri della disciplina del marchio comunitario⁷³⁰.

Ma anche se parliamo di marchi italiani, concessi dal nostro Ufficio e sottoposti alla cognizione dei nostri giudici, non par possibile trascurare che le nozioni di ordine pubblico e di buon costume siano oggi da intendersi in un'accezione parzialmente diversa da quella cui ci aveva abituati l'esperienza anteriore all'emersione della dimensione comunitaria nel diritto dei marchi. In particolare ci si potrà domandare se il punto di partenza costituito dalle nozioni interne non debba essere collocato e precisato nell'ambito del quadro comunitario di riferimento, nel quale le clausole generali corrispondenti paiono destinate ad esprimere la sintesi fra le diverse tradizioni degli Stati dell'Unione piuttosto che il richiamo alle sole nostre tradizioni interpretative⁷³¹. Né andrà trascurato che in questo quadro, corrispondentemente arricchito e articolato, paiono trovare un posto non del tutto trascurabile anche istanze attinenti alla salvaguardia della libertà di espressione del pensiero sancite da strumenti come l'art. 10 della CEDU e l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali⁷³², ma anche il divieto di discriminazione razziale sancito

⁷³⁰ La questione è stata sollevata nel caso deciso da Trib. primo grado CE 13 settembre 2005, causa T-140/02, Sportwetten GmbH Gera c. UAMI e Intertops Sportwetten GmbH, in *Racc.* 2005, II, 3247 ss., caso «Intertops», nel quale peraltro i giudici comunitari si sono esentati dal decidere al riguardo sulla base del rilievo che le censure di illecitità investigavano non il segno in sé ma l'attività del richiedente: parr. 25-29. Nel campo delle invenzioni biotecnologiche, il rapporto fra la nozione di ordine pubblico e buon costume attestata dai diversi Stati membri e il diritto comunitario è stato approfondito da Corte UE 18 ottobre 2011 (Grande Sezione), causa C-34/10, Oliver Brüstle c. Greenpeace eV, caso «Brüstle», parr. 24 ss.; v. anche la sentenza della Corte di Giustizia del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Olanda, Repubblica Italiana e Norvegia c. Parlamento europeo, Consiglio dell'UE e Commissione, caso «Brevetto biotecnologico», parr. 35 ss. In argomento v. la lucida analisi di U. SCHATZ, *Patentability of Genetic Engineering Inventions in European Patent Office Practice*, in 29 *IIC* 1999, 2 ss. a 12 ss.; sulle coordinate generali del tema mi sono soffermato in *Non-life insurance and reinsurance contracts in the European Union: proper law and mandatory rules*, in *International Journal of Insurance Law*, 2000, 140 ss.; in argomento v. anche, con riferimento però alle libere utilizzazioni, § 141.4.

⁷³¹ Nello stesso senso, e con formulazione più recisa di quella impiegata nel testo, M. FRANZOSI, *sub art.* 14, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, cit., 140. Questa soluzione appare suggerita anche dalla decisione, resa nel settore finitimo della decessività del marchio (sul quale v. § 33), da Corte di Giustizia 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Soziale Wettbewerb c. Clinique Laboratoires SNC et Estée Lauder Cosmetics GmbH, in *Riv. dir. ind.* 1995, II, 332 ss., caso «Clinique». Questa decisione suggerisce che il principio di libertà di circolazione delle merci vada tenuto presente non solo a posteriori, per stabilire se un divieto di commercializzazione nazionale possa essere opposto anche nei confronti delle merci importate da altri Stati membri, ma anche preventivamente, e, quindi, per stabilire se e quando un segno debba considerarsi decettivo alla luce di una disposizione nazionale (e quindi inibito ai sensi dell'art. 21.3 c.p.i., su cui *infra*, § 111), atteso che tale statuizione è inevitabilmente destinata a riverberarsi sul flusso intracomunitario di merci quando lo stesso segno sia considerato lecito in altri Stati membri.

⁷³² Sulla cui rilevanza nell'interpretazione e applicazione del diritto nazionale comunitariamente armonizzato e comunitario dei marchi v. già § 10. Una discussione del profilo è in Trib. UE 20 set-

dall'art. 21 della Carta stessa⁷³³. E si può forse attendibilmente aggiungere che una (forse limitata) irruzione di istanze provenienti dall'esterno del nostro sistema giuridico si riveli nell'attuale temperie particolarmente opportuna per ragioni che attengono non solo alla dinamica dei sistemi giuridici ma anche all'evoluzione tecnologica: anche i marchi interni sono in misura crescente esibiti nel ciberspazio e quindi la loro liceità è destinata a confrontarsi con valutazioni provenienti da ambienti diversi da quelli del sovrano che loro accorda protezione⁷³⁴.

Non può d'altro canto escludersi che la frequenza e la delicatezza delle questioni che attengono alla conformità del marchio all'ordine pubblico e al buon costume possa essere destinata ad accrescetersi, in un'epoca nella quale le tensioni religiose ed etniche che attraversano le nostre società dal loro interno paiono moltiplicarsi. Può dunque essere che ci troveremo a confrontarci con frequenza crescente con le incertezze interpretative che le norme possono sollevare⁷³⁵. Ed è facile prevedere che l'ausilio che potrebbe venire dall'avviso delle "amministrazioni pubbliche interessate, o competenti", che possono essere interpellate dall'Ufficio⁷³⁶, possa soccorrere solo in casi limitati: se non altro perché di regola non sarà facile individuare con certezza quali siano in concreto le amministrazioni in questione⁷³⁷.

31.2. Contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume del segno in relazione alle classi di registrazione. È d'altro canto abbastanza difficile che, per ridurre le

tembre 2011 (Quarta Sezione), caso «stemma sovietico», cit., par. 67. Non adeguata al riguardo la pur altrimenti condivisibile decisione Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), causa T-417/10, Federico Cortés del Valle López c. UAMI, caso «¡que bunu ye!Hijoputa», che esclude un contrasto con la libertà di espressione perché i beni destinati a essere contraddistinti dal segno non registrabile resterebbe pur sempre commercializzabili.

⁷³³ E v. Trib. UE 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), causa T-526/09, PAKI Logistics GmbH c. UAMI e Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland, caso «Paki», specie par. 15.

⁷³⁴ Per la discussione di un caso emblematico, anche per la divergenza dei punti di vista espressi dai giudici francesi e statunitensi a proposito della stessa situazione, v. M.M. WINKLER, *Il caso Yahoo! ovvero il buon senso alle prese col diritto*, in *Dir. comm. int.* 2002, 357 ss.

⁷³⁵ Per fare un esempio: sul piano internazionale è attestata (ad es. da N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 251 s.) la scelta degli ordinamenti islamici di negare la registrazione di marchi per bevande alcoliche, che, nel caso di marchi celebri come Champagne, potrebbe finire per precluderne la tutela anche in settori merceologicamente non affini e quindi non sottoposti al divieto. Forse quest'ultima conseguenza non è inevitabile: se, quando si sia tagliato un albero, è improbabile che esso possa continuare a gettare ombra sul terreno circostante, il diritto, che è un costrutto mentale e non fisico, potrebbe ammettere che il titolare di un segno, di cui sia vietata la registrazione e l'uso per un dato settore, non sia però esposto a dover tollerare l'utilizzazione inautorizzata di terzi in settori nei quali il divieto non operi.

⁷³⁶ Ai sensi dell'art. 10.2 e 3 c.p.i.

⁷³⁷ Il parere, facoltativo ma vincolante, in caso di esito negativo, previsto da queste norme (da ultimo anche in relazione al dubbio di non conformità alla legge, grazie a un ritocco introdotto dal decreto correttivo del 2010), dovrebbe comunque ritenersi soggetto a impugnazione in quanto atto amministrativo. In questo senso G. CAPUZZI, *sub art. 10*, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 27, che richiama la disciplina generale dell'art. 16 della l. n. 241/1990.

tensioni interpretative, si possa far molto affidamento sul dato testuale secondo il quale l’impedimento opera solo se a essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume sia il segno in sé considerato. Certo, si può osservare che il tenore letterale⁷³⁸ mette l’accento sulla contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume del marchio in quanto tale, o, se si vuole, in sé e per sé e a prescindere dalla condotta del richiedente⁷³⁹ e dal modo in cui esso sia usato⁷⁴⁰. È vero che si può trovare conferma di quest’osservazione nel confronto con il distinto impedimento riconosciuto dalla norma della direttiva⁷⁴¹ al divieto de “l’uso” del marchio contrario a norme giuridiche diverse dalle norme in materia di marchio di impresa. Ed è pur vero che, sulla base di questo rilievo, si può argomentare che l’impedimento attinente all’ordine pubblico e al buon costume opererebbe solo nei casi estremi nei quali un segno sia sempre illecito in sé e per sé considerato e qualunque sia il suo contesto di uso. La soluzione potrebbe in linea teorica avere una qualche plausibilità, se non che in questa materia il rasoio di Occam non sempre soccorre. Il fatto è che i marchi sono segni; e quindi il loro significato non può mai essere del tutto acontestuale e non sempre può del tutto prescindere dall’uso.

Si può certo condividere l’opinione⁷⁴² secondo cui i simboli del nazifascismo, la svastica e il fascio littorio, abbiano acquistato un tasso di univoca riprovazione collettiva tale da meritarsi un divieto assoluto e incondizionato; e forse, in epoca ancor dolorosamente vicina all’11 settembre del 2001, si può anche comprendere la ragione per la quale è stata negata la registrazione del marchio Bin Laden a un soggetto che, pur incolpevolmente, è portatore dello stesso nome dell’orchestratore dell’atto terroristico⁷⁴³. In altri casi, però, è ben più difficile sostenere che il segno abbia un significato univoco, tale da provocarne la messa al bando incondizionata e assoluta e impedirne quindi la registrazione.

Può ben essere che l’espressione “Reva” sia una locuzione del linguaggio finnico che designa in modo pesantemente volgare i genitali femminili; e tuttavia la sua registrazione per veicoli elettrici, dove essa allude a un Revolutionary Electric Vehicle Alternative, la colloca in un’area nella quale la probabilità di oltraggio al

⁷³⁸ Della lett. a) dell’art. 14.1 c.p.i., come anche delle lett. f) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. e del par. 1 dell’art. 3 della direttiva.

⁷³⁹ Così, secondo Trib. primo grado CE 9 aprile 2003, caso «Nu-Tride/Tufftride», cit., par. 76, la circostanza che il richiedente fosse in passato stato il rappresentante commerciale dell’impresa che faceva valere l’impedimento avrebbe potuto rilevare sotto altri profili (fra i quali viene da pensare agli impedimenti relativi della registrazione in mala fede e da parte del non avente diritto su cui *infra* rispettivamente §§ 90 e 88-89 nonché 74), ma – abbastanza prevedibilmente – non sul piano della contrarietà all’ordine pubblico del segno.

⁷⁴⁰ In senso conforme KERLY’S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 212.

⁷⁴¹ Lett. a) del par. 2 dell’art. 3.

⁷⁴² Manifestata con il consueto vigore dal *post-scriptum* di G. COTTINO a Trib. Torino 8 settembre 2007 (ord.), caso «Linea della Storia», cit. Lo stesso vale per espressioni come quella considerata da Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «¡que bunu ye!Hijoputa», cit.

⁷⁴³ Secondo quanto riferisce M. VENTURELLO, *Il requisito di liceità dei marchi*, cit., 663.

pudore deperisce fino a scomparire⁷⁴⁴; e lo stesso ragionamento vale per la locuzione ‘Spinelli’, che a seconda del contesto può alludere alla droga sociale diffusa fra i giovani e giovanissimi come anche al fondatore del movimento federalista europeo.

È dunque in definitiva comprensibile la posizione assunta dai giudici comunitari secondo la quale, ai fini dell’apprezzamento della contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, occorre sì riferirsi al marchio in sé a prescindere dal modo in cui esso sia usato, ma pur sempre in relazione ai beni e ai servizi per cui opera la registrazione⁷⁴⁵. D’altro canto, anche quando si ammetta che esista una relazione fra il marchio e il contesto in cui esso è percepito, dalla quale non si può prescindere nell’apprezzamento del segno, e che questa relazione sia perimettrata dalle classi di beni per cui la registrazione è domandata, non si è ancor fornito un criterio sicuro per misurare il tasso di offensività del segno rispetto ai valori tutelati dai precetti attinenti a ordine pubblico o buon costume.

Forse si tratta di prendere atto della circostanza che spesso i beni contraddintinti non sono percepiti solo dal pubblico interessato, ma dalla generalità dei consociati⁷⁴⁶; se così è occorre domandarsi come il pubblico generalista sia destinato a reagire quando si trovasse involontariamente esposto al marchio⁷⁴⁷. Se è verosimile che il pubblico percepisca un forte disvalore del marchio rispetto ai valori della convivenza civile o della decenza, se ne può attendibilmente argomentare la non registrabilità⁷⁴⁸. E tuttavia si tratta di riconoscere che neppur questa formula offre in realtà un criterio definitivo: giacché una società che riconosca il primato del valore della libertà di espressione deve ammettere fra le icone di cui essa si alimenta la presenza di una certa dose di segni sgraditi alla maggioranza⁷⁴⁹.

⁷⁴⁴ Cosicché la Commissione di ricorso dell’UAMI ha ritenuto il sintagma registrabile, ad onta della previsione dell’art. 7, par. 2, r.m.c., secondo quanto riferisce M. VENTURELLO, *Il requisito di licetità dei marchi*, cit., 663.

⁷⁴⁵ In questo senso Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-266/13, Brainlab AG c. UAMI, caso «curve», par. 34; 14 novembre 2013 (Settima Sezione), causa T-52/13, Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Ficken», par. 18 e Trib. primo grado CE 13 settembre 2005, caso «Intertops», cit., par. 27.

⁷⁴⁶ V. Trib. UE 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «Paki», cit., par. 18. Da questo punto di vista, è comprensibile che assuma rilievo la normale tolleranza, non attenzione, del pubblico: v. il par. 12 della stessa decisione. Talvolta i due riferimenti possono coincidere: v. gli esempi forniti da KERLY’S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 213, relativi al rifiuto di registrazione dei marchi ‘You don’t need wings to fly’ (per sostanze di possibile effetto stupefacente) e ‘copycat perfumes’ (per profumi contraffatti).

⁷⁴⁷ Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «curve», cit., parr. 19 ss. (che si riferisce alla possibilità che il personale e i pazienti di un ospedale si imbattano di una parola che in rumeno significa “prostitute”); 14 novembre 2013 (Settima Sezione), caso «Ficken», cit., par. 19.

⁷⁴⁸ In questo caso, il riferimento va non all’attenzione ma alla sensibilità media dei componenti del pubblico: Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «curve», cit., par. 28.

⁷⁴⁹ In questa valutazione dovrà tenersi conto della circostanza che, se nel nostro ordinamento la pubblicità commerciale non beneficia della tutela costituzionale della libertà di espressione (come ricordato da Cass. 14 settembre 2004, n. 18431, A. Mondadori Editore s.p.a. c. A. Manzoni s.p.a., Prefetto di Milano, in *Giur. it.* 2005, 1189 ss., caso «Camel Trophy-Merit Cup» con nota di N. BOT-

32. B) *La contrarietà alla legge del marchio (o dell'uso del marchio)*

32.1. *Un impedimento assoluto ma facoltativo.* Come già si è accennato, il legislatore interno considera come impedimento alla registrazione anche la contrarietà alla legge (non già dell'uso del segno, ma) del segno stesso: art. 14.1, lett. *a*), c.p.i. Invece, la lett. *a*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva stabilisce che ogni Stato membro possa prevedere come impedimento la circostanza che “*l'uso* di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità”⁷⁵⁰. Infine, nel regolamento sul marchio comunitario l'uso di un marchio comunitario che sia vietato dalla legge trova una disciplina che opera sul piano non degli impedimenti alla registrazione ma del divieto di uso. Così l'art. 110, par. 2, r.m.c. prevede che, quando il diritto di uno Stato membro o il diritto comunitario proibiscano l'uso di un marchio nazionale, anche l'uso di un marchio comunitario possa essere parimenti vietato.

I giudici italiani hanno dato applicazione abbastanza severa della norma interna, in una delle poche controversie in cui essa è venuta in considerazione⁷⁵¹, ritenendo che non possa essere data protezione al marchio “I grandi veggenti d'Italia” perché, anche se il termine ‘veggente’ è dotato di qualche polisemia e potrebbe legittimamente essere usato in senso metaforico⁷⁵², tuttavia nel caso di specie esso risultava registrato per servizi di cartomanzia e di chiaroveggenza la cui prestazione è vietata dalla legge di pubblica sicurezza, con tanto di sanzioni di rango penale. Questa conclusione pare attendibile, anche alla luce di una norma, come quella italiana, che richiede che la valutazione abbia per oggetto la contrarietà alla legge del segno in sé e per sé considerato: in primo luogo perché non si può muovere al giudice italiano il rimprovero di aver indebitamente preso in considerazione le modalità di uso del marchio, visto che nella decisione si è tenuto conto delle classi di registrazione del marchio e non delle modalità di uso effettivo; e in secondo luogo perché una valutazione estesa al contesto d'uso è suggerita, o forse addirittura imposta, dalla norma comunitaria di cui la previsione interna costituisce attuazione.

La soluzione si ricongiunge del resto abbastanza nitidamente con l'approccio

TERO; e v. tuttavia Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dell'11 dicembre 2003, Krone Verlag GmbH & Co KG c. Austria, in *EHRR* 2004, 3, 77 ss., caso «Krone Verlag»), non può escludersi che un marchio possa farsi portatore di visioni critiche dell'ordine costituito e come tale costituire autonomo veicolo, allora costituzionalmente tutelato, di valori extramercantili.

⁷⁵⁰ Corsivo aggiunto.

⁷⁵¹ Trib. Milano, 14 febbraio 2005 (ord.), Jet Multimedia s.r.l. c. Luz Line Studio di Gugliotta Franca e Globotech Communication e Euroservice s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4854, caso «I grandi veggenti d'Italia». V. anche Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, caso «Pain Braisé», cit., che ha escluso che potesse essere dichiarata la contrarietà alla legge del marchio di prodotti da forno, solo perché alcuni esemplari di questi non si conformavano alla normativa di settore.

⁷⁵² Ad es. “per distinguere … un modello di cannocchiale”, secondo l'improbabile ipotesi formulata dal giudicante.

seguito nel nostro Paese in materia di impresa illecita. Infatti, nella nostra tradizione, alla fattispecie dell'impresa illecita corrisponde l'applicazione dei segmenti della disciplina dello statuto dell'impresa che tutelano i terzi e i creditori e la simultanea disapplicazione di quei segmenti della disciplina del medesimo statuto che attribuirebbero posizioni giuridiche soggettive attive vantaggiose all'impreditore illecito: e fra queste è *in primis* da menzionare la disciplina dei segni distintivi⁷⁵³.

Dalla stessa esperienza maturata nel nostro ambiente giuridico a questo medesimo riguardo⁷⁵⁴ proviene un altro suggerimento. Se a essere violata dal segno (o, più precisamente, dal programma di uso di quel segno desumibile dalle classi per cui è domandata la registrazione) non è una norma penale, ma una semplice norma amministrativa; e se la violazione può essere rimossa chiedendo le autorizzazioni necessarie o seguendo le procedure previste dalla legge, l'impedimento non opera. È vero che un farmaco non può essere immesso sul mercato fin quando non consti l'autorizzazione sanitaria; ma questo non impedisce che nelle more sia chiesta – e anche conseguita – la registrazione del marchio che sarà destinato a contraddistinguergli, quando, si intende, l'*iter* richiesto dalla legge sanitaria sia stato completato. Lo stesso vale per i servizi: anche un'attività di autotrasporto o di produzione ed erogazione di energia elettrica non può essere intrapresa in assenza di autorizzazioni; e tuttavia la necessaria attesa non impedisce la registrazione dei segni distintivi che verranno a tempo debito impiegati a distinguere l'attività una volta che questa possa *iure* svolgersi⁷⁵⁵.

Non necessariamente il contrasto con la legge deve, peraltro, afferire all'attività, intesa come serie di atti coordinati fra di loro in vista di uno scopo, giacché l'adozione di un certo segno in un certo settore⁷⁵⁶ potrebbe anche essere in violazione di norme puntuali, ad es. in materia di etichettatura⁷⁵⁷ o di discipline settoriali, che prevedano che un certo segno possa essere usato solo sotto vigilanza di un'autorità pubblica⁷⁵⁸. L'impedimento può operare anche in questi casi.

⁷⁵³ G. COTTINO, *Diritto commerciale*, Vol. I, t. 1, Cedam, Padova, 1993, 83 ss. a 84-6.

⁷⁵⁴ G. COTTINO, *Diritto commerciale*, cit., 85.

⁷⁵⁵ Questa lettura, per quanto suggerita dalla nostra esperienza di diritto interno in materia di impresa illecita (sulla quale, per richiami, M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, note 15 e 16 a 48 s.), può anche essere impiegata per dar conto del significato di una disposizione piuttosto oscura dei TRIPS, l'art. 15.4, ai sensi del quale “la natura dei prodotti o servizi ai quali si applicherà un marchio di impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio”. In effetti si può ritenere che la norma metta al bando non i divieti assoluti di registrazione dei marchi in alcuni settori, come il tabacco e l'alcol, che ben può essere ritenuta contraria alla legge (e, nei paesi islamici, anche al buon costume, quanto all'alcol), ma quelli temporanei, che precludano a un'impresa di attivarsi per munirsi di segni distintivi nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per quel particolare genere di attività. In questo senso N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, cit., 249 ss.

⁷⁵⁶ O le sue modalità d'uso, rilevanti anche per il diritto italiano nei limiti di cui *infra*, al § 32.2.

⁷⁵⁷ W. C. C. LLEWELYN, *Intellectual Property*, cit., 714.

⁷⁵⁸ In questo senso Trib. Milano 19 gennaio 2013, Chaussures Eram s.a.r.l., Syndicat national de

32.2. *Divieto di registrazione in ragione delle modalità di uso? Il caso dei prodotti da fumo.* In questo paragrafo e in quello precedente si è assunto che il divieto di registrazione di un marchio che contrasti con l'ordine pubblico, il buon costume o la legge in sé (o, più precisamente, nella sua relazione con i beni per cui sia registrato) abbia un campo di applicazione più ristretto di quello che deriva da un divieto di registrazione di un marchio il cui *uso* sia vietato dalla legge. Si tratta ora di verificare se l'estensione di quest'ultimo precezzo sia più davvero più ampia e, se sì, in quale misura; e soprattutto di controllare se il contrasto fra l'uso del marchio e la legge possa assumere rilievo anche per il diritto italiano già in sede di registrazione, ad onta del tenore letterale dell'art. 14.1, lett. *a*), c.p.i.

L'esercizio può essere utilmente intrapreso, misurando la questione teorica su di un banco di applicazione preciso. È legittimo proibire la registrazione di marchi già in precedenza impiegati per prodotti da fumo e sigarette con riferimento ad altre classi di beni e quindi in vista dell'uso in questi settori ulteriori? Questa misura di divieto ha carattere per così dire preventivo e precauzionale, perché preclude la stessa registrazione di alcuni segni già impiegati anche per beni assoggettati a un divieto di pubblicità. Essa è stata attuata in alcuni paesi per impedire che le norme che proibiscono la pubblicità del fumo vengano aggirate da chi registri i marchi originariamente utilizzati in questo settore in altri campi (viaggi, libri, abbigliamento) e allestisca poi campagne pubblicitarie che, pur apparentemente riferite ai settori consentiti, di fatto promuovono anche (o soprattutto) le vendite di articoli da fumo.

Che un divieto così strutturato⁷⁵⁹ sia ammissibile è tutt'altro che sicuro. Il sindacato demandato all'Ufficio, sia esso nazionale o comunitario⁷⁶⁰, non poggia su

Commerce Succursalisti de la Chaussure e altri c. Unic e Unic Servizi, caso «Vera Pelle», «Vero Cuoio» e «vacchetta».

⁷⁵⁹ Attestato nei paesi scandinavi. In Italia anche la giurisprudenza più rigorosa, tuttavia, qualifica in termini di illiceità non la registrazione del segno ma il suo uso (ai sensi della norma di settore, art. 8, l. 22 febbraio 1983, n. 52 e dell'allora vigente art. 11 l.m.) e a tal fine prende in specifica considerazione il tasso di autonomia che possa essere stato conseguito dal segno attraverso l'impiego in settori 'nuovi' rispetto ai prodotti da fumo: v. Cass. SU 6 ottobre 1995, n. 10508, Prefettura di Reggio Emilia c. Vilmo Bezzecchi, in *Giur. ann. dir. ind.* 3210 [che invece A. STAZI, *sub art.* 14, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 53, equivocando, ritiene aver dichiarato nullo il marchio per prodotti da fumo]; Cass. 14 settembre 2004, n. 18431, caso «Camel Trophy-Merit Cup», cit. e Cass. 23 marzo 2001, n. 4183, Prefetto di Milano c. Arnoldo Mondadori Editore, in *AIDA* 819 con nota di N. BOTTERO, caso «Camel Trophy», ove in nota un'opportuna discussione dell'ammissibilità di una sanatoria di marchi 'collaterali' che abbiano conseguito la propria autonomia rispetto al prodotto da fumo in conseguenza di precedenti, ripetute violazioni del divieto relativo alla pubblicità del medesimo. In dottrina v. G. OPPO, *Diritto al marchio e divieto di propaganda del prodotto*, in *Riv. dir. civ.* 1984, II, 337 ss. e, per le conseguenze della decisione per prima citata sui contratti in corso, M. LAMANDINI, *Le grandi marche di sigarette: un merchandising ... in fumo*, in *Il dir. ind.* 1996, I, 25 ss. La materia è ora disciplinata dalla direttiva n. 2003/33/CE. Per altri richiami v. V. FALCE, *I contratti di sponsorizzazione*, in A.M. Gambino (a cura di), *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, Giappichelli, Torino, 2012, 47 ss., nota 34 a 57-58.

⁷⁶⁰ Sul tema e in particolare sul significato della previsione dell'art. 76, par. 1, parte prima, r.m.c. v. *supra*, § 17.3.

poteri di indagine *ex officio* strutturati in modo idoneo a valutare in via preventiva se l’ipotetico uso in settori diversi dal fumo possa aver ripercussioni in quest’ultimo ambito in maniera tale da eludere il divieto di pubblicità a esso relativo. In linea generale vi sono consistenti ragioni per dubitare che già nella procedura di registrazione possano assumere rilievo gli specifici progetti di *marketing* del registrante⁷⁶¹ e ancor più le supposizioni dell’Ufficio sui progetti medesimi. Diverso può apparire, però, il caso in cui venga richiesto il rinnovo dei marchi asseritamente “richiamanti” il segno usato per il prodotto da fumo. In questo caso, le modalità concrete di uso dei marchi oggetto della richiesta di rinnovo saranno verosimilmente state documentate da un decennio di attività del richiedente; salvo che in questo caso l’Ufficio non dispone di poteri di acquisirne l’evidenza, visto che il rinnovo non comporta alcun tipo di esame⁷⁶².

32.3. *Il divieto di registrazione per contrasto con norme comunitarie speciali.* Ci si può, infine, domandare come mai il regolamento sul marchio comunitario contenga le previsioni puntuali contenute nelle lett. *k*) e *j*) del par. 1 dell’art. 7, che escludono dalla registrazione, rispettivamente, quanto alla lett. lett. *k*), “i marchi che contengono o consistono in una denominazione d’origine o un’indicazione geografica registrata conformemente al reg. n. 510/2006/CE corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica”; e, quanto alla lett. *j*), “i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine”⁷⁶³. La ragione che ha suggerito l’adozione di queste previsioni, che pur potrebbero di primo acchito apparire superflue, è tutto sommato abbastanza semplice da comprendere, se si consideri il contesto in cui esse si inseriscono.

Come si è in precedenza ricordato, in linea generale nel regolamento sul marchio comunitario l’uso di un marchio comunitario che sia vietato dalla legge trova una disciplina che opera non sul piano degli impedimenti assoluti alla registrazione ma del divieto di uso⁷⁶⁴. Questa scelta è comprensibile su di un piano generale: non si può richiedere agli esaminatori di Alicante di prendere in considerazione tutte le disposizioni di diritto comunitario e nazionale che possano precludere l’uso di un certo segno per certi beni al fine di escluderne in radice la registrabilità.

⁷⁶¹ V. al riguardo, seppur in relazione ad altri impedimenti assoluti, Corte di Giustizia 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., parr. 56 ss.; Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, caso «forma di sacco», cit., par. 33. Per altri richiami v. § 19.3.

⁷⁶² § 91.2.

⁷⁶³ In argomento v., in particolare in relazione alla nozione di “prodotti comparabili” di cui all’art. 13, par. 1, lett. *a*), reg. (UE) n. 1151/2012, v. anche *infra*, § 208.

⁷⁶⁴ Art. 110, par. 2, r.m.c.

Tuttavia, fra le molteplici disposizioni che possono vietare la registrazione di un marchio ve ne sono alcune che hanno una collocazione speciale, sia perché istituiscono una riserva su altri segni distintivi di impresa sia perché tanto fanno in attuazione delle prerogative legislative in materia di indicazioni geografiche che l'Unione europea ha avocato a sé e che danno adempimento a obblighi internazionali dell'Unione⁷⁶⁵. Le disposizioni ora esaminate non fanno null'altro che prendere atto di questa speciale collocazione dei segni distintivi di impresa in esse menzionati e corrispondentemente derogano al precezzo generale appena ricordato, statuendo che, limitatamente ai casi ivi specificamente previsti, il contrasto con la legge operi già sul piano degli impedimenti alla registrazione.

33. C) *La decettività del marchio*⁷⁶⁶

33.1. *La decettività del segno in relazione alle classi di registrazione.* Non possono inoltre essere registrati come marchi di impresa “i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi” (lett. b) dell’art. 14.1 c.p.i.). La norma presentava una leggera variazione testuale rispetto alla previsione corrispondente della direttiva (lett. g) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva⁷⁶⁷; ma le distanze sono ora state accorciate con la modifica della previsione comunitaria. La disposizione della lett. g) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. è identica a quella (attuale) della direttiva.

Neppur queste norme sfuggono a qualche difficoltà applicativa, anche perché esse vanno coordinate sia con le previsioni relative alla decadenza del marchio per decettività sopravvenuta sia con quelle relative al divieto di uso decettivo del marchio⁷⁶⁸. Del resto, il precezzo che vieta l’inganno del pubblico attuato attraverso segni distintivi come il marchio ha portata generale e trova espressione a mol-

⁷⁶⁵ In argomento v. anche *infra*, § 208 e, per un esempio di norme comunitarie adottate in attuazione degli obblighi sanciti dai TRIPs v. Trib. UE 11 maggio 2010, caso «Cuvée Palomar», cit. In argomento S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 56 ss.

⁷⁶⁶ In argomento v., per il diritto italiano, S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 7 ss.; C.E. MAYR, sub art. 14 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, 242 ss.; P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale*, cit., 250 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 150 ss.; G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 331 ss.; G. GHIDINI, *Note sulla decadenza per decettività*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1994, 153 ss. e già A. VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. dir. civ.* 1964, I, 584 ss. specie a 609 ss. nonché *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1960, I, 254 ss., specie a 280 ss. Per il diritto inglese e comunitario, W. C. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, cit., 714 ss. e KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 214 ss.

⁷⁶⁷ Che originariamente riferiva l’impedimento ai “marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio”.

⁷⁶⁸ Sulle quali v. *infra*, rispettivamente § 102 e § 102.2.

teplici livelli, che vanno dalle plurime norme incriminatrici penali⁷⁶⁹ alle discipline di settore in materia di pubblicità⁷⁷⁰, di concorrenza sleale e pratiche scorrette⁷⁷¹ e di etichettatura⁷⁷². Appare particolarmente significativo che il legislatore del diritto dei marchi non si accontenti di prendere atto dei divieti sanciti da altri settori dell'ordinamento ma si preoccupi di trarne le conseguenze sul piano specifico del diritto dei marchi, e in particolare della nullità della registrazione o della sua decaduta. Si tratta di un'opzione normativa che conferma in modo eloquente come, dopo la Novella del 1992, nel diritto nazionale e comunitario dei marchi abbia trovato emersione anche la funzione di garanzia qualitativa del marchio⁷⁷³.

La chiara presenza di quest'opzione suona a ulteriore smentita della – sorprendente – valutazione, espressa dalla Relazione al c.p.i., secondo la quale la tutela degli interessi dei consumatori sarebbe «totalmente estranea» alle finalità sottese alla disciplina dei marchi. Invero, la realtà normativa del diritto nazionale dei marchi, comunitariamente armonizzato, come attestata anche dalle norme qui prese in considerazione, è ben diversa dall'opinione dei redattori della Relazione: come ha sottolineato ancor di recente la Corte di Giustizia, «la ragione di ordine pubblico che giustifica la proibizione di registrare un marchio suscettibile di indurre in inganno il pubblico, decretata dall'art. 3, par. 1, lett. g), della direttiva 89/104» è proprio «la protezione del consumatore»⁷⁷⁴.

Di decettività del segno in sé considerato, rilevante già in fase di registrazione, si può parlare quando ricorra una contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni di cui sia programmato l'uso secon-

⁷⁶⁹ V. gli artt. 517 e 517bis c.p. e l'art. 4, 49° comma, l. n. 350/2003 e successive modifiche, e in particolare il comma 49bis dell'art. 4, introdotto dalla l. n. 166/2009, su cui *infra*, §§ 102.2, 102 e 205.

⁷⁷⁰ V. la direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145; per il necessario coordinamento con il diritto dei marchi v. § 118. Per un esempio di applicazione del precedente d.lgs. n. 74/1992 v. la decisione AGCM 27 luglio 2006, Azienda Olearia del Chianti, provv. n. 15770, in *Boll.* n. 30/2006 e Consiglio di Stato 17 febbraio 2006, Azienda Olearia del Chianti s.r.l. c. Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti classico e AGCM, caso «Azienda olearia del Chianti». La norme si applicano anche ai marchi intesi quali veicoli di un messaggio pubblicitario.

⁷⁷¹ V. in particolare la lett. b) dell'art. 6 della direttiva n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva n. 84/450/CE del Consiglio e le direttive nn. 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il reg. n. 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche sleali») e la lett. b) dell'art. 21.1 del d.lgs. 6 settembre del 2005, n. 206, Codice del consumo come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146; per il necessario coordinamento con il diritto dei marchi v. §§ 116-117.

⁷⁷² V. l'art. 6 del d.lgs. n. 206 del 6 settembre del 2005, Codice del consumo, che però non pare ancor entrato in vigore per mancanza del decreto di attuazione. Sul punto v. i richiami offerti da C.E. MAYR, *sub art. 14 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 242.

⁷⁷³ V. *supra*, §§ 6-8. In senso conforme C.E. MAYR, *sub art. 14 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 242 s.

⁷⁷⁴ Par. 46 della sentenza della Corte di Giustizia 30 marzo 2006, caso «Elizabeth Emanuel», cit.

do le risultanze della domanda di registrazione⁷⁷⁵. Anche se l'impeditimento parrebbe di primo acchito attenere alla sola decettività intrinseca *del segno in sé considerato*, occorre anche questa volta aggiungere che il marchio è segno e che quindi la valutazione della sua decettività non può mai essere del tutto acontestuale. Infatti, il contenuto significativo in sé e per sé del marchio isolatamente considerato non è suscettibile di qualificazione in termini di decettività o meno, essendo la valutazione corrispondente riferibile solo al rapporto fra il contenuto informativo proprio del segno⁷⁷⁶ e la natura, qualità o provenienza geografica dei beni che vengono – o verranno – da esso contraddistinti⁷⁷⁷.

In fase di registrazione, la decettività può dunque manifestarsi nella forma di una contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni dei quali sia programmato l'uso con la domanda. Il divieto non si riferisce quindi a tutti i marchi, ma solo a quei marchi, qualificati talora come espressivi⁷⁷⁸, talora come direttamente significativi⁷⁷⁹, che siano costituiti anche – ma non *esclusivamente* – da una denominazione generica o da un'indicazione descrittiva⁷⁸⁰; ai marchi geografici⁷⁸¹; forse anche ai marchi

⁷⁷⁵ Così anche A. Vanzetti-V. Di CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 187 s.

⁷⁷⁶ Ammesso nei limiti indicati *supra*, §§ 22-26.

⁷⁷⁷ Trib. UE 5 maggio 2011 (Settima Sezione), causa T-41/10, Syndicat International des moniteurs de ski – (SIMS) Ecole de ski internationale c. UAMI e Syndicat national de moniteurs du ski français (SNMSF), caso «ESF», par. 51 ss. In argomento v. S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 7 ss.; in analoga prospettiva, KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 214, il quale fa valere: "This does not mean that the trade mark has to be considered in a vacuum. It must be considered against the goods or services applied for and in the general context of the relevant trade". Anche le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer al caso deciso da Corte di Giustizia 30 marzo 2006, caso «Elizabeth Emanuel», cit., pur partendo dalla premessa che la valutazione vada riferita alle "caratteristiche intrinseche del marchio", fornisce al par. 57 un esempio – quello del marchio che richiami un componente del bene non effettivamente impiegato – che attiene non al solo segno isolatamente inteso ma alla relazione del contenuto informativo del marchio con il bene da esso contraddistinto. Questa è anche l'impostazione seguita dalla Commissione dei ricorsi dell'Ufficio di Alicante: per un caso nel quale è stata rifiutata la registrazione del marchio "Polyblend" per resine naturali, ritenuto decettivo in quanto le resine naturali non possono essere una mistura di polimeri e il segno della cui registrazione si tratta era suscettibile di suggerire che il prodotto contrassegnato dal marchio sia costituito da una mistura di polimeri, v. la decisione R 0924/2006-1 in BOARD OF APPEALS, *Yearly Overview of decisions*, 2007, 18 s. Deve ritenersi dunque inadeguato l'enunciato, secondo cui la decettività del marchio deve "essere riguardata con riferimento ai segni in sé e non ai prodotti o al modo dell'uso del marchio ... e cioè all'intrinseco degli elementi costitutivi del marchio", con cui la sentenza della Cass. 31 marzo 1972, n. 1023, Lanvin S.A. c. Diva Cravatte, in *Giur. it.* 1972, I, 625 ss., caso «Arpège», è giunta alla conclusione, peraltro esatta nel suo esito (v. *infra*, § 33.3), secondo cui non sarebbe decettiva la registrazione da parte del licenziatario del marchio Arpège per cravatte, usato dalla licenziatrice per profumi.

⁷⁷⁸ A. Vanzetti-V. Di CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012, 210.

⁷⁷⁹ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 102 s. In questo senso anche Cass. 26 marzo 2004, n. 6080, caso «Parmacotto», cit.

⁷⁸⁰ *Supra*, § 23.2.1.

⁷⁸¹ Anche nel caso in cui la denominazione geografica cui ad essi si rifacciano non sia più ufficialmente usata: in questo senso Cass. 13 settembre 2013, n. 21023, caso «Budweiser», cit.

che contengono il nome civile di una persona, quando facciano riferimento a un soggetto noto nel campo della moda e del gusto⁷⁸². Così si è dichiarato invalido⁷⁸³ il marchio «Cotonelle» registrato per carta igienica e quindi per un prodotto destinato a essere fabbricato con materia prima cartacea e in assenza di qualsiasi componente derivante dal cotone. Si potrebbe immaginare che eventualità di questo tipo non siano molto frequenti da un punto di vista statistico: per evitare di incappare nell'impedimento parrebbe essere sufficiente evitare contraddizioni e incongruenze troppo ovvie tra il segno e le classi di registrazione⁷⁸⁴.

In realtà, la prassi seguita dall'Ufficio di Alicante sembra fatta apposta per far emergere già in sede di registrazione il potenziale di decettività che possa essere implicito nella scelta di un certo segno per disinnescarlo sul nascere. Stando alla direttive di esame, l'esaminatore dovrebbe passare al setaccio le classi di beni cui si riferisce la registrazione per vedere se nel collegamento fra di una di esse e il segno si annidi un potenziale di decezione e, se questo avviene, esigere dal richiedente di uscire allo scoperto, escludendo dalla domanda quella specifica sottoclasse di beni per cui possa prodursi un inganno o un equivoco⁷⁸⁵. In questa sua di-

⁷⁸² In senso contrario v. però Corte di Giustizia 30 marzo 2006, caso «Elizabeth Emanuel», cit., par. 47 ss.: le caratteristiche e le qualità del bene restano garantite dall'impresa titolare del marchio, anche se il titolare del nome anagrafico non abbia più con essa rapporti (par. 48); “pertanto la denominazione Elizabeth Emanuel non può essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue” (par. 49); anche se nella presentazione del marchio fosse riscontrabile una volontà dell'impresa titolare “di far credere che la sig. ra Emanuel sia ancora la creatrice dei prodotti recanti il marchio”, la manovra, pur altrimenti sanzionabile, non inciderebbe sulla registrabilità del marchio o sulla sua validità (par. 50). Opportunamente le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer avevano sottolineato, ai parr. 61 ss., che il consumatore è consapevole della circostanza che il titolare del marchio ha la facoltà di trasferirlo.

⁷⁸³ Da Cass. 9 aprile 1996, n. 3276, Scott Paper Co. e altri c. Kayserberg, in *Giur. ann. dir. ind. 3381 e Il dir. ind.* 1996, 804, caso «Cotonelle», con nota di A. TONI, *La decettività solo italiana del marchio «Cotonelle»*.

⁷⁸⁴ Per un'altra ipotesi – di contraddizione fra il segno e (non le classi di registrazione, ma) le caratteristiche dell'impresa registrante v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012, 211 (ove l'esempio del marchio “Gelati Rossi dal 1975” registrato da un'impresa fondata nel 2010).

⁷⁸⁵ Secondo il par. 8.8 del testo originario delle *Direttive di esame* dell'UAMI, cit., “se il marchio è di natura tale da risultare ingannevole per il pubblico, per esempio per quanto si riferisce alla natura, qualità o all'origine geografica dei prodotti o dei servizi, l'esaminatore deve opporre obiezione. Un marchio che suggerisce che i prodotti siano fatti di un particolare materiale, laddove il materiale sia un fattore significativo per l'acquirente e nel caso in cui l'acquirente possa probabilmente trarre la conclusione che questa è la sua composizione, deve essere contestato, *a meno che l'elenco dei prodotti sia specifico su questo punto*. Per esempio, se il marchio induce il cliente a credere con convinzione che i prodotti provengano da una certa località e l'elenco non è specifico su questo punto, l'esaminatore deve opporre obiezione ... Può darsi che si possa superare l'obiezione limitando l'elenco dei prodotti o servizi ...” (corsivo aggiunto).

mensione applicativa, l'impedimento può conseguire un raggio di applicazione maggiore di quello che di primo acchito verrebbe spontaneo attribuirgli. Se si seguono alla lettera le direttive, l'impedimento viene in gioco non perché l'Ufficio preveda che il richiedente nei fatti – e in data successiva alla registrazione – possa tenere un contegno che renderebbe il segno ingannevole e compia così un inammissibile processo alle intenzioni, ma perché il richiedente che non limiti l'elenco in modo tale da escludere preventivamente il rischio di inganno si espone all'obiezione di chiedere la protezione di un segno che è di natura tale da potere risultare ingannevole per il pubblico in relazione ad alcune fra le classi indicate nella domanda⁷⁸⁶.

Dalla disaggregazione della richiesta in sottoclassi di prodotto più specifiche possono derivare ulteriori conseguenze di rilievo sempre sul piano della registrabilità. Può essere che un certo segno possa risultare al contempo ingannevole se riferito a certi beni (ad es. “fragolino” per vini che non siano a base di uva fragola) e d'altro canto generico – e quindi non registrabile in ragione di un altro impedimento, quello di cui alla lett. *b*) dell'art. 13.1 c.p.i. e alla lett. *c*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. – se riferito a beni che effettivamente siano a base di tale tipo di uva⁷⁸⁷.

33.2 La questione della configurabilità dell'impedimento della decettività sulla base di circostanze ulteriori. Nei casi fin qui considerati la contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni dei quali sia

Una facoltà in larga misura corrispondente è attribuita all'Ufficio italiano dall'art. 172.3 c.p.i. (e v. sul punto S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 77 ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 103; C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, cit., 154 ss., nota 73); a sua volta il riferimento ai “provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o *parzialmente* una domanda” (corsivo aggiunto), contenuto nell'art. 135.1 c.p.i., parrebbe presupporre un potere dell'Ufficio di imporre una limitazione alle classi non decettive (S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 79).

⁷⁸⁶ In questa prospettiva potrebbe trovare una propria giustificazione anche la – altrimenti non del tutto convincente – sentenza resa da Cass. 23 gennaio 1993, n. 784, Ministero dell'Industria c. Union s.a.s. di E. Martegani e C., in NGCC 1994, I, 54 ss., con nota di S. GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, caso «New England». In effetti, in quel caso l'Ufficio al momento della registrazione non poteva ancora sapere se l'impresa tessile di Prato richiedente il marchio avrebbe immesso sul mercato capi di abbigliamento prodotti nella propria zona di insediamento, piuttosto che provenienti – veracemente – dal New England; ma certo l'elenco dei prodotti per cui era richiesta la registrazione non era ristretto a questi ultimi.

⁷⁸⁷ Cass. 10 settembre 2003, n. 13215, caso «Fragolino», cit. La limitazione delle classi al solo limoncello della costiera amalfitana ha messo il richiedente al riparo dall'impedimento attenente alla decettività nel caso deciso da Trib. primo grado 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, in *Racc.* 2005, II, 2305 ss., caso «Limonchelo»; ma non dalle questioni, rilevanti sul piano degli impedimenti relativi, sfociate nelle successive pronunce della Corte di Giustizia 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI c. Shaker di Laudato & C. Sas e nei confronti di Limiñana y Botella, SL, in *Racc.* 2007, I, 4529 ss., caso «Limonchelo» e del Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, caso «Limonchelo II». Per altri esempi tratti dalla prassi inglese e comunitaria KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 214.

programmato l'uso con la domanda di registrazione è documentale: essa risulta *per tabulas* dal semplice raffronto fra il segno e l'elenco dei beni per cui ne è richiesta la protezione. L'Ufficio non incontra quindi particolari difficoltà a far valere l'impedimento. Che dire però nei casi in cui l'ingannevolezza non sia documentale e tuttavia risulti verosimile nel contesto economico globale di riferimento?

In quest'ultima ipotesi l'opera di filtro dell'Ufficio può effettivamente incontrare qualche difficoltà maggiore, perché la contraddizione potrà emergere appieno solo grazie all'uso successivo del segno; e l'Ufficio non ha né gli strumenti di indagine per valutare *a posteriori* l'uso effettivo del richiedente né tantomeno il compito di prevedere quali potranno essere gli sviluppi futuri nelle modalità di impiego del segno che verranno prescelte dal richiedente stesso. Nella prassi risulta peraltro più di un caso nel quale l'Ufficio si è preoccupato di negare la registrazione di segni che, nel contesto economico di riferimento, parevano essere inevitabilmente destinati a modalità di uso decettive. Così, per far qualche riferimento extra-comunitario, il marchio "Expo.02" è stato ritenuto decettivo in quanto registrato da un soggetto che "non è in grado di organizzare un'esposizione nazionale in esecuzione di un mandato della Confederazione (svizzera)"⁷⁸⁸. Anche la domanda di registrazione del marchio "Sydney 2000" non si è sottratta a una valutazione di decettività in quanto proveniente da un soggetto non collegato all'istituzione olimpica⁷⁸⁹. Resta da vedere come si comporterebbero in casi analoghi il nostro Ufficio nazionale e quello di Alicante⁷⁹⁰. E tuttavia si potrebbe ricordare come, ad altri fini, se si esclude che possano venir presi in considerazione gli specifici progetti di commercializzazione e di *marketing* che il richiedente abbia programmato, perché essi potrebbero anche variare nel tempo⁷⁹¹, si ritiene tuttavia che non siano irrilevanti le modalità concrete con le quali la commercializzazione del bene ha normalmente luogo nel settore interessato⁷⁹².

Un caso diverso ancora è quello in cui la decettività, pur non risultando *ictu*

⁷⁸⁸ Commission Fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle 28 agosto 2001, in *Kennzeichensrecht 2001*, 738 ss., caso «Expo.02».

⁷⁸⁹ US Trademark Trial and Appeal Board del 12 maggio 1999, caso «Sydney 2000», in applicazione della Sec. 2(a) del Lanham Act, 15 U.S.C. 1052(a).

⁷⁹⁰ Per qualche esempio di provvedimenti al riguardo dell'Ufficio italiano v. S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 81 ss., nota 148. Fra i giudici italiani sarebbe attestata la tendenza ad attribuire un valore all'uso effettivo del marchio come indice della decettività: in questo senso S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 72 ss., specie nota 132 a 73. In senso opposto però Trib. Milano 18 gennaio 2012 (ord.), Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l. e Heinz Italia, in *Giur. it.* 2012, 2064 ss., caso «Piccolini», che rovescia la prospettiva: basta che il marchio "Piccolini" non produca inganno quando apposto su alimenti che, pur sconsigliabili solo per i bambini di meno tre anni, siano tuttavia idonei per i bambini di età superiore.

⁷⁹¹ Vedi, dal punto di vista della valutazione della percezione del pubblico del carattere distintivo del segno, Corte di Giustizia 15 marzo 2007, caso «Quantum», parr. 56 ss. e Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, caso «forma di sacco», cit. par. 33. Per altri conformi richiami v. *supra*, § 19.3.

⁷⁹² Purché la relativa dimostrazione sia basata su indicazioni «solide e concrete»: Trib. primo grado CE 23 maggio 2007, caso «Procter & Gamble (pasticche colorate con disegno floreale a quattro, cinque e sei petali)», cit., par. 55. Per altri conformi richiami v. *supra*, § 19.3.

oculi già dal semplice collegamento fra il segno e l'elenco dei beni per cui è richiesta la protezione, già sia verificata nei fatti in data anteriore alla richiesta di protezione: il che può avvenire sia quando l'uso sia anteriore alla domanda, sia, soprattutto, quando la domanda non sia di prima registrazione ma di rinnovo di un marchio di cui già consti un precedente uso ingannevole⁷⁹³. Da un punto di vista sistematico, vi potrebbero essere ragioni per fare valere che la decettività che risulti dalle modalità di uso anziché dal contenuto letterale della domanda dovrebbe assumere rilievo nella prospettiva della decadenza del marchio per decettività sopravvenuta⁷⁹⁴, anziché del diniego della registrazione o del rinnovo. Senonché occorre poi chiedersi per quale ragione l'Ufficio debba procedere alla registrazione di un segno di cui già consti il carattere ingannevole e affidare tale valutazione a un procedimento contenzioso; e tuttavia va rilevato che una verifica d'ufficio è pensabile solo in sede di prima registrazione e non di rinnovo.

Per stabilire i confini fra decettività che determina la nullità e la decadenza, occorre ulteriormente domandarsi se differenze rilevanti sul piano della disciplina possono conseguire dall'applicazione delle une norme piuttosto che delle altre. La questione si pone in particolare se si ritenga che la decettività sopravvenuta possa essere sanata attraverso una sorta di acquisto di *secondary meaning*⁷⁹⁵. Infatti, l'operatività di questo istituto è per definizione inapplicabile in sede di registrazione e di motivi di validità all'impedimento qui considerato⁷⁹⁶.

33.3. *Decettività e caratteristiche rilevanti nell'apprezzamento del pubblico.* Come si è detto, l'impedimento attiene alla contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni dei quali sia programmato l'uso con la domanda di registrazione. Per contro, l'esistenza di un diritto anteriore confligente, come ad es. un marchio altrui identico o simile per beni identici o affini, non produce decettività del segno successivo⁷⁹⁷ ma un effetto assai diverso, almeno dal punto di vista concettuale: il rischio di confusione fra i due segni⁷⁹⁸. La differenza è chiara sotto un profilo teorico, se si consideri che in questo caso ricorre un impedimento relativo; ed è confermata da quelle pro-

⁷⁹³ In argomento G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per “decettività sopravvenuta”*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 211 ss. (apparso anche, con qualche modifica, come *Note sulla decadenza per decettività*, cit., 153 ss.).

⁷⁹⁴ Sulla quale v. *infra*, §§ 102 ss.

⁷⁹⁵ Sulla questione v. *infra*, § 104 (ove una soluzione negativa al quesito).

⁷⁹⁶ Cfr. art. 13 c.p.i. e art. 7, par. 3, r.m.c. In senso conforme App. Torino 15 maggio 2006, Fratelli Carli s.p.a. c. Vezza s.p.a., caso «Carli», ined.; cfr. anche Trib. Torino 9 dicembre 2004, caso «Carli», cit. Diversamente, parrebbe, nel diritto inglese: KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 216. Per una trattazione più completa del tema v. *infra*, §§ 91.2 e 104.

⁷⁹⁷ Ai sensi della lett. b) dell'art. 14.1 c.p.i. o della lett. g) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c.

⁷⁹⁸ In senso conforme KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 214. Sulla differenza fra rischio di confusione e di inganno e sulle sue implicazioni anche di ordine sistematico v. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in A. Vanzetti e G. Serra (a cura di), *Segni e forme distintive*, cit., 190 ss., a 196 ss.

nunche che nel caso di confondibilità fra segni negano la qualifica in termini di decettività del segno posteriore⁷⁹⁹.

A ben vedere, però, perché l'impedimento afferente alla decettività operi, non basta che il marchio di cui si chiede la registrazione abbia un qualunque contenuto significativo che non corrisponde a realtà. Perché il segno possa considerarsi effettivamente decettivo, infatti, occorre anche che il significato evocato (e non corrispondente a realtà) richiami caratteristiche e qualità rilevanti nell'apprezzamento del pubblico. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che l'impedimento opera solo nel caso in cui ricorra un effettivo inganno del pubblico o un rischio serio che il consumatore possa essere ingannato⁸⁰⁰; ma questa valutazione presuppone che il segno operi un richiamo sufficientemente specifico ai caratteri dei beni cui il marchio si riferisce⁸⁰¹. Se invece il messaggio comunicato dal marchio non è abbastanza univoco da designare in modo chiaro le caratteristiche dei beni cui esso si riferisca, esso non può essere considerato decettivo⁸⁰².

La valutazione corrispondente può essere particolarmente problematica e delicata nel caso dei marchi geografici. Se il pubblico interessato non conosce quella località; ovvero se, pur conoscendola, non ricollega alla provenienza da essa alcuna ragione di preferenza nella scelta di acquisto dei prodotti, ad es. perché la percepisce come un segno di fantasia (Mont Blanc per penne) ovvero come ininfluente sulle caratteristiche del bene⁸⁰³, allora il segno non può considerarsi decettivo ai fini dell'impedimento ora considerato⁸⁰⁴. Parrebbe dunque che, anche in

⁷⁹⁹ V. in questo senso Cass. 31 marzo 1972, n. 1023, caso «Arpège», cit. (ma per qualche precisazione cfr. anche § 105.2).

⁸⁰⁰ Corte di Giustizia 30 marzo 2006, caso «Elizabeth Emanuel», cit., par. 47; Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, caso «I.T. @ Manpower», cit., par. 64. In precedenza Corte di Giustizia del 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Kässerei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH, in *Racc.* 1999, I, 1316 ss., caso «Cambozola», parr. 38 ss.

⁸⁰¹ Anche se si è visto, al § 25.5., che per i prodotti agricoli e alimentari dovrebbe potersi assumere un qualche rilievo della provenienza geografica, salvo che da località del tutto sconosciute, la giurisprudenza mostra qualche esitazione, specie se il marchio sia stato utilizzato da molti decenni: v. Trib. Vicenza 22 luglio 1993, Ezio Diotallevi e Maria Pia Millefiorini titolare della ditta Burro Dolomiti c. Caseificio Valdagnese s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3066, caso «Dolomiti», che ha ritenuto decettivo il riferimento alla Val di Non per burro prodotto nel Lazio, ma ammissibile il richiamo alle Dolomiti.

⁸⁰² Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, caso «I.T. @ Manpower», cit., par. 64.

⁸⁰³ In questo senso già C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, cit., 170. Secondo App. Torino 15 maggio 2006, caso «Carli», cit., il pubblico attribuirebbe valenza all'origine delle olive solo per l'olio extra-verGINE e non per quello di oliva. Discutibile anche il risultato cui è pervenuto Trib. Piacenza 11 maggio 2004, Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l. c. International Fruits Company s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4745, caso «Aliparma», che ha escluso la decettività del marchio perché i prodotti contrassegnati non sarebbero stati tipici del parmense.

⁸⁰⁴ Comprensibilmente si è anche ritenuto (Trib. Milano 27 maggio 1996, Warner Lambert Co. e Warner Lambert Canada Inc. c. Perfetti s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3490, caso «Brooklyn») che non sia ingannevole il marchio «Brooklyn» per gomma da masticare: il richiamo, infatti, pur sicu-

relazione a questo impedimento, possano risultare appropriati i criteri già impiegati ai fini dell'applicazione dell'altro impedimento concernente la registrabilità come marchi individuali: quello relativo alla loro descrittività della provenienza geografica⁸⁰⁵.

Non va al riguardo trascurato che anche in questo caso la decettività va valutata alla stregua dell'apprezzamento del consumatore interessato a quel tipo di beni. Così, il marchio «polvere di stelle» per profumi sicuramente non potrebbe essere considerato decettivo, perché neppure i consumatori più ingenui potrebbero pensare che l'espressione non abbia valenza fantastica e designi un effettivo componente del prodotto⁸⁰⁶.

34. D) *I marchi contenenti stemmi, emblemi, bandiere e altri simboli e segni di interesse generale*⁸⁰⁷

34.1. *Introduzione.* Nel diritto interno è preclusa la registrazione degli «stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubbli-

ramente riconoscibile e astrattamente rilevante per le preferenze del pubblico, ha tuttavia un significato prettamente storico-culturale e non pare alludere a un'origine geografica particolare del prodotto. Per altri esempi v. S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 93 ss.

⁸⁰⁵ V. *supra*, § 25.5. Vi è tuttavia una differenza: l'impedimento attinente alla descrittività deve prendere in considerazione anche l'eventualità che *in futuro* il segno possa diventare rilevante dal punto di vista delle preferenze del pubblico di riferimento: v. Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 29. Sulle ragioni per le quali l'apprezzamento deve incorporare una componente comunitaria v. Corte di Giustizia 2 febbraio 1994, caso «Clinique», cit. La considerazione della dimensione comunitaria (e dell'impatto che una valutazione di decettività avrebbe avuto sulla libera circolazione dei beni) ha portato a escludere che la denominazione «Clinique» per cosmetici possa ritenersi decettiva in quanto implicante riferimento al carattere curativo dei preparati.

⁸⁰⁶ Per lo stesso motivo i giudici di merito – Trib. Torino 21 gennaio 1995, Kayserberg s.a. c. Scott Paper e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 3286 – avevano considerato valido il marchio «Cotonelle», ritenendo che la più parte dei consumatori vedesse nell'espressione un riferimento alla morbidezza della carta igienica così contraddistinta anziché a uno specifico componente del prodotto. Sorprendentemente, questa opinione sembra essere stata smentita dai sondaggi di opinione effettuati nei gradi successivi del giudizio e posti alla base dell'opposta valutazione della Corte d'Appello (App. Milano 1° ottobre 1993, Kayserberg s.a. c. Scott Paper e altri, *ivi* 2993, poi confermata da Cass. 9 aprile 1996, n. 3276, caso «Cotonelle», cit.). Per altri richiami v. C.E. Mayr, *sub art.* 14 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 243.

⁸⁰⁷ In argomento v., per il diritto italiano, P. SPADA, *Vent'anni di giurisdizione speciale*, cit., 248 s.; M. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione*, cit., 198; F. BESTAGNO, *La protezione internazionale del simbolo olimpico*, in E. Greppi e M. Vellano (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli, Torino, 2005, 37 ss. Per il diritto inglese e comunitario KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 217 ss. In prospettiva internazionale N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 238 e 385 s.

co”, “a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione” (art. 10.1 c.p.i.).

La norma nazionale unifica due impedimenti che, nel diritto comunitario, sono previsti separatamente.

Infatti, il par. 1 dell’art. 7 r.m.c. prevede alla lett. *h*) un impedimento per i marchi che “in mancanza di autorizzazione dalle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’art. 6ter della Convenzione di Parigi” e alla lett. *i*) un distinto impedimento per i marchi che “comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’art. 6ter della Convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione”.

La norma italiana presenta anche un’altra particolarità. Essa fa riferimento diretto non al solo art. 6ter della CUP ma a tutte le “convenzioni internazionali vigenti in materia”. In questo modo il diritto nazionale prende in diretta considerazione anche quelle Convenzioni, come il Trattato di Nairobi del 1981⁸⁰⁸, che sul piano comunitario più genericamente vengono in considerazione come “distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’art. 6ter della Convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare”⁸⁰⁹. Peraltro, la posizione italiana si riflette direttamente sul piano comunitario. Anche se fra gli Stati membri dell’Unione solo l’Italia, insieme alla Polonia, Cipro e la Grecia, ha recepito il Trattato di Nairobi, ciò è già di per sé sufficiente per attivare l’impedimento anche con riferimento alla registrazione di un marchio comunitario, visto che, come si è ricordato⁸¹⁰, gli impedimenti alla registrazione e i motivi di nullità previsti con riferimento al marchio comunitario medesimo si applicano “anche se le cause d’impedimento esistono solo per una parte della Comunità”⁸¹¹.

Sia l’Unione europea, sia l’Italia sono oggi vincolate dalle previsioni dei TRIPs. Siccome l’art. 2 di questo Accordo estende le previsioni della CUP e fra queste pure l’art. 6ter a tutti i propri Stati membri, l’ambito di applicazione della

⁸⁰⁸ Il Trattato è stato adottato il 26 settembre del 1981 ed è entrato in vigore il 25 settembre 1982, al deposito del terzo atto di ratifica; l’Italia vi ha aderito con la legge di autorizzazione e ratifica 24 luglio 1985, n. 434; ad esso è stata data attuazione nel nostro Paese solo con un ordine di mera esecuzione (v. F. BESTAGNO, *La protezione internazionale del simbolo olimpico*, cit., 64 s.). Rispetto alla registrazione di simboli olimpici vengono, peraltro, in considerazione nel nostro ordinamento anche altri due ordini di norme: la disciplina speciale istituita dalla l. 17 agosto 2005, n. 167, Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali ‘Torino 2006’, che, tuttavia, oggi va menzionata solo per memoria storica, posto che “i divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006”, secondo il 4° comma dell’art. 2; e la disciplina privatistica di cui al 3° comma dell’art. 8 c.p.i., sulla quale v. *infra*, § 83. Per un’applicazione, simultanea e non alternativa, del Trattato di Nairobi e della legge speciale v. Trib. Venezia 23 gennaio 2006, Soc. Benetton Group e Bencom s.r.l. c. Comité International Olympique, in *Foro it.* 2006, 6 ss. e 1572 ss., caso «simboli olimpici».

⁸⁰⁹ Ai sensi della lett. *i*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c. e della lett. *c*) del par. 2 dell’art. 3 della direttiva.

⁸¹⁰ Al § 30.

⁸¹¹ Art. 7, par. 2, r.m.c.

disposizione della CUP richiamata sia dalla norma interna sia da quella comunitaria deve ora intendersi corrispondentemente esteso ai segni tutelati anche in quei – non pochi – Paesi che siano membri dei TRIPs ma non della CUP⁸¹².

L'art. 6ter conosce peraltro diversi limiti alla sua applicazione⁸¹³. Si ritiene che, almeno nella sua proiezione comunitaria, esso si applichi non solo ai soli marchi di fabbrica e di commercio ma anche a quelli di servizio. Infatti, anche se la disposizione originaria della CUP che conteneva la limitazione corrispondente⁸¹⁴ non è stata nel frattempo mutata, le disposizioni del regolamento comunitario si applicano indistintamente a beni e servizi salvo diversa espressa disposizione⁸¹⁵.

34.2. *Il fondamento dell'impedimento.* Anche l'impedimento desunto dal richiamo all'art. 6ter CUP trova alla sua base uno specifico fondamento, che, stando alla giurisprudenza comunitaria, in questo caso, si sdoppierebbe in due proiezioni: quella di evitare la lesione del “diritto dello Stato di controllare l'uso dei simboli della sua sovranità” e quella di evitare di “indurre il pubblico in errore circa l'origine dei prodotti ai quali tali marchi verrebbero applicati”⁸¹⁶.

Per la verità, se si resti nell'ottica della CUP, come del resto impone il tenore delle disposizioni comunitarie, questa biforcazione non appare convincente. Infatti, l'art. 6ter(1) della Convenzione distingue nettamente fra gli “stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione ... segni o ... punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati”, da un lato (lett. a), e gli stemmi, bandiere e gli altri emblemi, sigle o denominazioni “delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o più Paesi dell'Unione siano membri” (lett. b).

⁸¹² N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 238.

⁸¹³ Fra l'altro: i segni destinati alla protezione devono essere notificati e comunicati centralmente attraverso il WIPO e gli elenchi notificati debbono essere messi a disposizione del pubblico dei paesi dell'Unione, art. 6ter(3); i diritti acquisiti anteriori sono a certe condizioni fatti salvi, c.d. *grandfather clause*, art. 6ter(1), lett. c), (6) e (7); il divieto di uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applica nei limiti dei prodotti dello stesso genere o di genere simile, art. 6ter(2). La prima limitazione induce a ritenere non condivisibile l'opinione, espressa da L.C. UBERTAZZI, *I simboli di Stato e la proprietà intellettuale*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 713 ss., 738, secondo cui l'elencazione dei segni previsti dalla norma convenzionale sarebbe puramente esemplificativa.

⁸¹⁴ Art. 6ter(1)(a) CUP.

⁸¹⁵ In questo senso Corte di Giustizia 16 luglio 2009, caso «foglia d'acero», cit., parr. 71 ss., che riforma sotto questo profilo Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., parr. 24 ss., seguita da Trib. UE 5 maggio 2011 (Settima Sezione), caso «ESF», cit., par. 20; e v. *supra*, § 3 B) 3. La conclusione raggiunta dai primi giudici era comunque dubbia: l'Italia, che ha non solo ratificato ma anche recepito il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994, che impegna ad estendere ai marchi di servizio tutte “le disposizioni della CUP relative ai marchi di prodotti”, all'art. 10 c.p.i. detta una disciplina che par riferibile anche ai marchi di servizio; cosicché l'impedimento avrebbe comunque dovuto comunicarsi dal piano interno a quello comunitario, grazie all'art. 7, par. 2, r.m.c.

⁸¹⁶ Così Trib. primo grado CE 21 aprile 2004, causa T-127/02, *Concept-Anlagen und Geräte für Produktion und Labor GmbH c. UAMI*, in *Racc.* 2004, II, 1113 ss., caso «ECA», par. 39.

Ora, solo in questo secondo caso, che attiene ai segni delle organizzazioni internazionali, la presenza o l'assenza del rischio di errore del pubblico può assumere rilievo ai sensi della seconda parte della lett. *c*) dell'art. 6ter(1)⁸¹⁷. Questa conclusione, accolta solo incidentalmente dalla prima sentenza comunitaria in materia⁸¹⁸, è stata poi compiutamente argomentata dalla giurisprudenza successiva⁸¹⁹. Per quel che riguarda invece gli “stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell’Unione” di cui alla lett. *a*) non assume alcun rilievo che il segno suggerisca o meno, nell’apprezzamento del pubblico, un nesso con lo Stato in questione o sia tale da verosimilmente trarre inganno il pubblico sull’esistenza di un nesso tra l’utente del segno e lo Stato medesimo⁸²⁰.

Dunque, alla base dell’impedimento attinente ai segni degli Stati sta il solo diritto dello Stato stesso di controllare l’uso dei simboli della sua sovranità; mentre, nel caso delle organizzazioni internazionali, alla finalità di consentire il controllo dei simboli dei poteri a queste affidate dagli Stati facenti parte della comunità internazionale si affianca un secondo e concorrente fine, rivolto a evitare l’inganno del pubblico e lo sfruttamento della credibilità delle organizzazioni stesse ad opera di utilizzatori non autorizzati dei segni.

Questa precisazione non ha un’importanza solo teorica⁸²¹. Essa si riflette infatti anche sui criteri da impiegarsi per stabilire quando operi l’impedimento. Fin quando si tratti dei segni degli Stati, il presupposto per l’operare dell’impedimento è dato da “qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico”⁸²² all’in-

⁸¹⁷ “I Paesi dell’Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l’uso e la registrazione previsti dalla predetta lett. *a*) non sia tale da suggerire, nell’apprezzamento del pubblico, un nesso tra la *organizzazione in questione* e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sulla esistenza di un nesso tra l’utente e *l’organizzazione*” (corsivi aggiunti). La comprensione di questa previsione richiede peraltro che venga trascritta anche la prima parte della stessa lettera *c*): “Nessun Paese dell’Unione potrà essere tenuto ad applicare *le disposizioni di cui alla precedente lett. b*) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell’entrata in vigore, in tale Paese, della presente Convenzione” (corsivo aggiunto).

⁸¹⁸ Trib. primo grado CE 21 aprile 2004, caso «ECA», cit., par. 63.

⁸¹⁹ Corte di Giustizia 16 luglio 2009, caso «foglia d’acero», cit., parr. 45 ss.; Trib. UE 13 marzo 2014 (Ottava Sezione), causa T-430/12, Heinrich Beteiligungs GmbH c. UAMI e Commissione Europea, caso «European Network Rapid Manufacturing», parr. 20-21; Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., parr. 77-79. In argomento anche L.C. UBERTAZZI, *I simboli di Stato e la proprietà intellettuale*, cit., 739.

⁸²⁰ Trib. UE 5 maggio 2011 (Settima Sezione), caso «ESF», cit., par. 24 e Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., par. 77.

⁸²¹ Anche se poi l’emersione di figure organizzative regionali come l’Unione europea, che per un verso sono fornite di poteri sovrani – fra i quali quello di batter moneta e di munirla di un simbolo, l’euro, da essa adottato – e che per altro verso derivano le proprie prerogativa da una pluralità di Stati, possono rendere difficile un’esatta demarcazione fra i segni che rispettivamente contraddistinguono gli Stati e le organizzazioni internazionali. Trib. primo grado CE 21 aprile 2004, caso «ECA», cit., ha evitato di prendere posizione sul punto.

⁸²² Lett. *a*) dell’art. 6ter(1). Secondo Trib. UE 25 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-397/09, Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg c. UAMI, caso

terno di un marchio o dell'elemento di un marchio⁸²³. Il richiamo è dunque qui alla scienza araldica: ovvero a quei canoni di identificazione dei casati attraverso insiemi coerenti di simboli, trapassati dalle tradizioni della nobiltà europea tardo-medioevale a un corpus di regole moderne oggi identificate con il temine di araldica⁸²⁴. Ora, caratteristica dell'araldica è di procedere per sintesi estrema. È stato giustamente osservato che questo approccio comporta una protezione assai ampia⁸²⁵. È questo un caso significativo di tutela "assoluta" del segno, essendo preclusa la registrazione dell'emblema e delle sue imitazioni araldiche a prescindere dalla prova di un qualunque pregiudizio alle funzioni dell'emblema⁸²⁶. Così, la comunicazione del simbolo dell'Unione europea, il cerchio di dodici stelle su campo azzurro, ai sensi dell'art. 6ter(3) CUP si vale di una descrizione geometrica e figurativa che impiega la bellezza di 149 parole; ma la descrizione araldica si limita alla seguente frase lapidaria: "Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro"⁸²⁷. Secondo la lett. a) dell'art. 6ter(1), il segno successivo va confrontato con la descrizione araldica, non con quella geometrica⁸²⁸; e quindi la probabilità di una valutazione in termini di identità o somiglianza cresce esponenzialmente⁸²⁹.

Va sottolineato come questo criterio sia profondamente diverso da quello che si vedrà essere impiegato nel confronto fra segni ai fini della verifica della presenza di un impedimento relativo⁸³⁰. In particolare, non trovano applicazione i parametri elaborati per il confronto fra un segno anteriore e un segno successivo complesso⁸³¹; e neppur il criterio della valutazione globale, che nel conflitto fra

«Prinz von Hannover», par. 21, il concetto di imitazione starebbe a indicare una relazione oggettiva e non un nesso di derivazione; quindi anche lo stemma di una casata anteriore a quello del Regno Unito (nella specie: della casa di Hannover) potrebbe costituire imitazione araldica di quest'ultima, anche se il primo antedati il secondo e storicamente ne rappresenti l'origine.

⁸²³ Trib. UE 10 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-3/12, Heinrich Kreyenberg c. UAMI e Commissione europea, caso «member of € euro experts», par. 29; Trib. UE 5 maggio 2011 (Settima Sezione), caso «ESF», cit., par. 21.

⁸²⁴ V. la voce *Heraldry* al Vol. 5 della *New Encyclopedia Britannica*, Chicago, 1998¹⁵, 862 s.

⁸²⁵ KERLY's *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 221.

⁸²⁶ Per le necessarie precisazioni sul significato della tutela 'assoluta' di un segno e sulla sua qualificazione come bene immateriale v. *supra*, § 7 e *infra*, §§ 40.3, 42, 114.2, 114.4, 115 e 130.3.

⁸²⁷ Trib. primo grado CE 21 aprile 2004, caso «ECA», cit., par. 63.

⁸²⁸ Corte di Giustizia 16 luglio 2009, caso «foglia d'acero», cit., parr. 47 ss.; Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., par. 72; 21 aprile 2004, caso «ECA», cit., par. 44. Seconda Corte di Giustizia 16 luglio 2009, caso «foglia d'acero», cit., par. 53 la presenza o meno di un'imitazione araldica è questione di fatto.

⁸²⁹ Tanto più che anche le differenze che potessero essere individuate da uno specialista dell'arte araldica restano irrilevanti se non siano destinate a essere percepite dal consumatore medio: Trib. UE 10 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «member of € euro experts», cit., par. 30. Vi sono però limiti all'operatività della norma: v. Trib. UE 5 maggio 2011 (Settima Sezione), caso «ESF», cit., parr. 28 ss. che, nel considerare un marchio impiegante i colori della bandiera francese, ha sottolineato come mancasse la configurazione a strisce rettangolari che caratterizza questo simbolo nazionale.

⁸³⁰ Su cui v. *infra*, §§ 46-49.

⁸³¹ Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., par. 65.

marchi anteriori e segni successivi assurge al ruolo di vera stella polare, trova qui cittadinanza⁸³². Ciò per due buone ragioni: la prima, su cui ci si è soffermati, che sul piano del confronto araldico non possono assumere rilievo differenze che in un confronto più completo potrebbero divenire significative⁸³³; la seconda, che basta che il marchio della cui registrazione si tratta contenga in sé il simbolo protetto come “elemento” [lett. *a*) dell’art. 6ter(1)], a nulla rilevando che il marchio successivo affianchi a tale elemento componenti ulteriori, ancorché dotati di autonomo rilievo e anche prevalenti. Tantomeno assume rilievo ai fini che qui interessano la circostanza che il marchio successivo – o un suo elemento – possano essere caratterizzati da un’elevata capacità distintiva, magari conquistata sul mercato: si tratta infatti di un fattore ininfluente, fin quando si resti nei termini di paragone stilizzati propri del confronto araldico⁸³⁴.

Il confronto fra segni cambia e da rigido si fa articolato quanto si passi a considerare l’impedimento derivante dall’imitazione dei segni delle organizzazioni internazionali⁸³⁵. Qui i Paesi dell’Unione – e, quindi, parrebbe anche i loro Uffici marchi – sono autorizzati ad aggiungere al puro e semplice confronto araldico una valutazione più articolata ed elastica. In questo – e in questo solo – caso “I Paesi dell’Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l’uso e la registrazione previsti dalla predetta lett. *a*) non sia tale da suggerire, nell’apprezzamento del pubblico, un nesso tra la *organizzazione in questione* e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sulla esistenza di un nesso tra l’utente e *l’organizzazione*”⁸³⁶. Se, dunque, il segno anteriore faccia capo a un’organizzazione, il confronto fra questo e il segno di cui sia richiesta la registrazione come marchio può integrarsi e arricchirsi di una dimensione ulteriore, che prende in considerazione elementi che restano estranei all’analisi araldica: la percezione del pubblico, l’eventualità che questo istituisca un nesso tra il segno e l’organizzazione e tra l’utente non autorizzato del segno e l’organizzazione. Elementi tutti suscettibili di dare rilievo a un interrogativo, relativo al rischio di errore e di inganno del pubblico, che invece resta privo di significato quando il segno appartenga non a un’organizzazione ma a uno Stato⁸³⁷.

⁸³² Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., par. 65.

⁸³³ Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., parr. 73-74. V. però il par. 24 di Trib. UE 25 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Prinz von Hannover», cit., secondo cui sarebbero irrilevanti le differenze che non siano percepibili dal “consumatore medio”.

⁸³⁴ Una conferma a questa posizione proviene, sul piano del diritto interno, dal divieto assoluto contenuto nell’art. 6 del r.d. 7 luglio 1943, recante il regolamento per la Consulta Araldica: in argomento anche per un approfondimento M. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione*, cit., 198.

⁸³⁵ Considerate dalla lett. *b*) dell’art. 6ter(1).

⁸³⁶ Corsivi aggiunti. In questo senso Trib. UE 13 marzo 2014 (Ottava Sezione), caso «European Network Rapid Manufacturing», cit., parr. 38 ss.; 10 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «member of € euro experts», cit., par. 31 e 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), causa T-413/11, Welte-Wenu GmbH c. UAMI e Commission européenne, caso «European Driveshaft Services», parr. 47 ss.

⁸³⁷ In questo senso Trib. UE 13 marzo 2014 (Ottava Sezione), caso «European Network Rapid

34.3. *Questioni di allineamento delle norme italiane con i precetti comunitari.* Le considerazioni fin qui svolte si riferiscono alle previsioni sia della lett. *h*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c. sia dell'art. 10 c.p.i.⁸³⁸, che, infatti, entrambe rinviano per la definizione dei presupposti di operatività dell'impeditimento alla disciplina tracciata dall'art. 6ter CUP.

Come spesso accade, le disposizioni nazionali si discostano però dai precetti comunitari e fan così sorgere dubbi interpretativi. Così è nel caso del 2° comma dell'art. 10 c.p.i. Questo prevede che “Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nel comma 4”⁸³⁹. Se si dovesse ritenere che la previsione non si limiti a dettare una regola procedurale ma rechi anche regole di diritto sostanziale, di fronte alla disgiuntiva “o” ci si dovrebbe domandare come possa contemplarsi l'eventualità che l'applicazione della disciplina tracciata dall'art. 6ter CUP si riferisca anche a segni che non contengano elementi araldici, posto che la qualificazione corrispondente non si riferisce alle caratteristiche intrinseche dei segni ma alla modalità di descrizione che vengono impiegate quando i segni siano per l'appunto simboli degli Stati e delle organizzazioni internazionali. Il principio dell'interpretazione

Manufacturing», cit., parr. 63 ss. Potrebbe dunque parere che il riferimento al livello di attenzione del pubblico e alla sua percezione, operato da Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, caso «foglia di acero», cit., par. 75, in relazione all'emblema del Canada, sia fuori luogo. Così probabilmente è, salvo che in questo caso i giudici comunitari paiono essersi soffermati sul punto più per confermare l'assenza di errori al riguardo da parte della Commissione di ricorso che per affermare la rilevanza nel caso di specie della percezione del pubblico.

⁸³⁸ La giurisprudenza che si è formata in relazione alla norma precedente all'art. 10 c.p.i., l'art. 18, n. 4, l.m., non ha mai accolto – né, per la verità, preso in considerazione – la distinzione suggerita dalla norma convenzionale; essa ha ritenuto a volte irrilevanti e fuorvianti i criteri desumibili dal conflitto fra segni distintivi di impresa (Cass. 12 dicembre 1995, n. 12738, Ministero dell'Industria c. Blue Cross and Blue Shield, in *Riv. dir. ind.* 1997, II, 330 ss., caso «Blue Cross», che nega possa assumere rilievo la circostanza che il segno dell'ente previdenziale statunitense e quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS, possano entrambi derivare dal medesimo simbolo, il bastone di Esculapio); altre volte ha per contro considerato utili i criteri di accertamento messi a fuoco dalla giurisprudenza al medesimo riguardo, avvertendo peraltro che in questo caso si dovrebbe far riferimento al parametro dell'uomo medio e non del consumatore medio (Cass. 1 giugno 1998, n. 6038, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato c. Europa TV, in *Giur. ann. dir. ind.* 3731, caso «simbolo del Consiglio di Europa»; nella specie si è ritenuto che la diversità nel numero delle stelle, il diverso colore del campo e l'aggiunta della ditta del richiedente sarebbero stati sufficienti a differenziare l'emblema per cui questi chiedeva la protezione come marchio dal simbolo del Consiglio di Europa). Per una visione di insieme dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale, che si sarebbe orientata verso un rigore progressivamente maggiore, v. P. SPADA, *op. loc. ult.* citt. Dubbi sul tasso di effettività della normativa nell'applicazione dell'Ufficio nazionale sono espressi (motivatamente) da L.C. UBERTAZZI, *I simboli di Stato e la proprietà intellettuale*, cit., 715-717 e 736.

⁸³⁹ Corsivo aggiunto. E v. la disposizione parallela dell'art. 170.2 c.p.i., che prevede il parere del MIPAF in relazione a segni che utilizzino denominazioni geografiche.

conforme al diritto comunitario suggerisce dunque una lettura semplicemente procedurale della previsione: se vi sono amministrazioni che possano avere competenze specifiche in ordine a segni suscettibili di essere oggetto di “imitazione araldica” nel senso tecnico di cui alla lett. *a*) dell’art. 6ter(1), dovrà sentirsi l’avviso; e questo, in conformità al 4° comma dello stesso art. 10 c.p.i., è vincolante se negativo⁸⁴⁰. Poiché poi per tutti i segni qui considerati esiste una descrizione araldica, l’avviso delle amministrazioni dovrà a essa attenersi, salvo integrare le risultanze raggiunte su questo piano con le valutazioni in ordine alla decettività e al rischio di errore del pubblico che, per le ragioni che si sono viste, possono soccorrere solo in relazione ai segni che fanno capo alle organizzazioni internazionali.

Passando dalla prima sottoipotesi di impedimento, concernente i marchi che, “in mancanza di autorizzazione dalle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’art. 6ter della Convenzione di Parigi”, alla seconda sottoipotesi, relativa ai marchi che “comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’art. 6ter della Convenzione di Parigi”⁸⁴¹, è dato di riscontrare alcune ulteriori differenze tra la norma comunitaria⁸⁴² e la previsione nazionale.

Su di un profilo già ci si è soffermati: la norma italiana fa riferimento diretto a tutte le “convenzioni internazionali vigenti in materia”, con una soluzione per certi versi apprezzabile. La stessa CUP, alla lett. *b*) dell’art. 6ter(1), riafferma anche in questo settore la vigenza del principio di specialità: ove vi sia un Accordo internazionale in materia, si applica quest’ultimo e non la disciplina della CUP me-

⁸⁴⁰ In senso conforme G. CAPUZZI, *sub art.* 10, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 27, che ricorda dell’esistenza dell’Ufficio araldico incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Cerimoniale di Stato. Questo Ufficio, istituito con r.d. 11 dicembre 1887, n. 5138 e operante sulla base del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con r.d. 7 giugno 1943, n. 652, è oggi conosciuto come Ufficio onorificenze e araldica pubblica (secondo l’indicazione fornita da H. SIMONETTI, *Commento alla Disp. XIV*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. III, *Artt. 101-139 Disposizioni transitorie e finali*, Utet, Torino, 2006, 2794 ss., alla nota 30 di 2798; in argomento v. anche R. TARCHI, *Commento alla Disp. XIV*, in A. PIZZORUSSO e altri, *Disposizioni transitorie e finali e Leggi costituzionali e di revisione costituzionale*, in *Commentario della Costituzione* fondato da Giuseppe Branca e continuato da Alessandro Pizzorusso, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1995, 216 ss., a 228). In seguito all’entrata in vigore dell’art. XIV delle disposizioni transitorie della Costituzione, l’Ufficio non ha più competenze su stemmi relativi a titoli nobiliari, ma solo agli stemmi degli enti morali, degli enti locali, dei corpi armati (così R. TARCHI, *Commento alla Disp. XIV*, cit., nota 3 a 228) e, per quanto qui concerne, alla descrizione araldica degli stemmi e simboli considerati nel 1° comma dell’art. 10 c.p.i. Diversamente – ma immotivatamente – M. FRANZOSI, *sub art.* 10, in M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, cit., 120. Un’appassionante illustrazione delle difficoltà che si incontrano a ricostruire la disciplina di settore – e anche le stesse fonti della medesima, fra le quali va menzionato anche il r.d. 7 giugno 1943, n. 651 – è in L.C. UBERTAZZI, *I simboli di Stato e la proprietà intellettuale*, cit., nota 12 a 721-723.

⁸⁴¹ Secondo Trib. UE 10 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «member of € euro experts», cit., parr. 34-35 e 38 e Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «European Driveshaft Services», cit., par. 36 il divieto ha per oggetto non solo la riproduzione ma anche l’imitazione; e anche da parte non di un marchio ma di suoi singoli elementi.

⁸⁴² Data dalla lett. *i*) del par. 1 dell’art. 7 r.m.c.

desima. Come *lex specialis* già si è richiamato a questo proposito il Trattato di Nairobi, sui simboli olimpici; ma si possono anche ricordare le due Convenzioni di Ginevra del 1949, che, all'interno di previsioni dedicate ai feriti e malati nelle forze armate di terra e di mare, sanciscono anche la tutela del simbolo della Croce Rossa (e della Mezzaluna Rossa)⁸⁴³. In alcuni casi, del resto, mancherebbero del tutto i presupposti richiesti per l'applicazione delle regole della CUP: per far un esempio, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non è affatto qualificabile come organizzazione internazionale ai sensi dell'art. 6ter della CUP, trattandosi, invece, di "organizzazione non governativa dotata di personalità giuridica nell'ordinamento elvetico"⁸⁴⁴. Anche la previsione interna, come quella comunitaria, è completata da un divieto di registrazione dei segni "che rivestano un interesse pubblico". L'adozione come marchio della parola "euro" e del simbolo corrispondente, €, pare essere preclusa da questa parte della norma⁸⁴⁵, visto che la riserva di questo simbolo non è contenuta in una convenzione internazionale ma in un atto comunitario⁸⁴⁶.

Si è detto che la direttiva dà agli Stati membri anche la facoltà di prevedere una terza sottoipotesi di impedimento, con riguardo al caso in cui "il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso"⁸⁴⁷. È comprensibile che nel regolamento sul marchio comunitario non si reperisca una fattispecie corrispondente: è verosimile che l'Unione europea preferisca tenersi alla larga dalle polemiche che potrebbero insorgere se essa affidasse all'Ufficio di Alicante il compito di ergersi ad arbitro in valutazioni sulla simbologia religiosa⁸⁴⁸.

⁸⁴³ Sull'art. 44 delle due convenzioni parallele del 12 agosto 1949 v. F. BESTAGNO, *La protezione internazionale del simbolo olimpico*, cit., 49 ss. Il ricorso al principio di specialità non impedisce che, nel disciplinare la registrazione di marchi che in parte coincidano con il segno della Croce Rossa, possano venire utilizzati per analogia frammenti della previsione dell'art. 6ter: così in particolare si è ritenuto che la seconda parte della lett. c) dell'art. 6ter(1) consenta di dar via libera alla registrazione di un simbolo includente la Croce Rossa per parti di ricambio, attrezzi e accessori, posto che il termine "repair" contenuto nel marchio escluderebbe un rischio di errore del pubblico (BOARD OF APPEALS, *Yearly Overview of decisions 2007*, cit., 19). Va sottolineato che si tratta di un caso di impiego di analogia *in bonam partem*, che parrebbe far venir meno le obiezioni all'impiego di questo strumento, che concernono interpretazioni ampliative della portata dell'impedimento.

⁸⁴⁴ Così F. BESTAGNO, *La protezione internazionale del simbolo olimpico*, cit., 48.

⁸⁴⁵ V. la decisione della terza Commissione dei ricorsi dello UAMI R-190/1999-3, di cui riferisce KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 218. Sulla disciplina più recente relativa all'euro v. L.C. UBERTAZZI, *I simboli di Stato e la proprietà intellettuale*, cit., 718-719.

⁸⁴⁶ In questo senso ora Trib. UE 10 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «member of € euro experts», cit., parr. 47 ss. ove la precisazione che, anche se il divieto si riferirebbe non solo alle riproduzioni identiche ma anche alle riproduzioni parziali, nel caso di specie vi sarebbe una imitazione così fedele "che persone non accorte potevano confonderla con una riproduzione identica" (par. 69; sulla nozione di identità nel diritto dei segni distintivi v. anche §§ 40, 91.2 e 95; per l'applicazione del principio della valutazione globale v. *ivi* par. 106 ss. e Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «European Driveshaft Services», cit., parr. 59 ss.

⁸⁴⁷ Lett. b) del par. 2 dell'art. 3.

⁸⁴⁸ Tanto più che nei confronti di segni distintivi a contenuto univocamente blasfemo può soccorrere l'impedimento attinente all'ordine pubblico, su cui v. *supra* al § 31.

La conclusione è però tutt'altro che scontata per ciò che concerne l'ordinamento nazionale. Invero, il 2° comma dell'art. 10 c.p.i. prevede, come già si è sotto altro profilo visto, che “trattandosi di marchio contenente *parole, figure o segni* con significazione politica o *di alto valore simbolico*, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nel comma 4”⁸⁴⁹. Qui di nuovo si tratta di stabilire se questa proposizione normativa contempli fattispecie ulteriori di impedimento oppure si limiti a prevedere modalità procedurali preordinate a una corretta valutazione del ricorrere degli impedimenti identificati dal precedente 1° comma. Propenderei per quest'ultima ricostruzione: anche se va riconosciuto che possono darsi “parole, figure o segni con significazione politica” diversi da quelli “considerati nelle convenzioni internazionali”⁸⁵⁰; e che quelli “di alto valore simbolico” potrebbero ben avere natura religiosa.

34.4. *I simboli delle manifestazioni sportive internazionali tra impedimento assoluto e relativo.* Siamo abituati a concepire la «riserva» dei simboli considerati in queste previsioni in una prospettiva pubblicistica. Ma nella società globale dell'informazione lo sport – accanto alla musica – tende a divenire uno dei motori principali dell'intrattenimento e degli introiti pubblicitari ad esso collegati. È comprensibile pertanto che alcune fra le organizzazioni internazionali che, grazie a queste previsioni o a strumenti internazionali *ad hoc*, hanno il potere esclusivo di utilizzare i simboli delle manifestazioni da essi organizzate (ad es. la FIFA, il Comitato Olimpico), facciano uso delle loro prerogative in termini sempre più privatistici, concedendo il diritto di usare i loro stemmi ed emblemi verso corrispettivo. Potrà così talora porsi il quesito se la registrazione (e l'uso) non autorizzati di alcuni fra i simboli considerati da questa norma debbano venire valutati nella prospettiva degli ostacoli assoluti alla registrazione qui considerata o non piuttosto in quella delle fattispecie di impedimento relativo (e della contraffazione) e quindi apprezzati nei termini privatistici dell'appartenenza a un soggetto diverso dall'utilizzatore⁸⁵¹; o se non sia ipotizzabile l'applicazione coeva di entrambe le discipline. Sicuro è che i confini fra le due fattispecie di impedimento possono risultare assai incerti; e tuttavia altrettanto sicuro è che, sul piano della registrazione, trovi applicazione il principio dell'indipendenza reciproca degli impedimenti⁸⁵², cosicché l'applicabilità dell'uno non pare escludere quella dell'altro⁸⁵³.

⁸⁴⁹ Corsivo aggiunto.

⁸⁵⁰ E v. sotto questo profilo la disciplina dei simboli delle Forze Armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, introdotta dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, c.d. finanziaria 2010, di cui riferisce L.C. UBERTAZZI, *I simboli di Stato e la proprietà intellettuale*, cit., nota 29 a 736-738.

⁸⁵¹ In quest'ultimo senso G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 136 nonché F. MORRI, *Ditta e marchio*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* diretto da G. Bonilini, Vol. I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, Milano, 2009, 661 ss., 665. V. anche *infra*, §§ 83 e 89.

⁸⁵² V. *supra*, § 19.2.

⁸⁵³ Si tratterebbe di un caso, non inconsueto, di “pluriqualificazione” della stessa entità. La que-

35. E) *La registrazione in mala fede come impedimento assoluto*⁸⁵⁴

35.1. *La collocazione della norma.* Fra tutti gli impedimenti, quello che attiene alla mala fede del registrante ha la collocazione più incerta⁸⁵⁵. Avremo occasione di tornare sul significato della previsione dell'art. 19.2 c.p.i., secondo la quale “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”, quando tratteremo di impedimenti relativi⁸⁵⁶. Con riguardo a questa ulteriore prospettiva, per il momento possiamo limitarci a osservare che, nel nostro diritto interno, la norma riceve il significato che le attribuisce il contesto stesso in cui essa è inserita. Essa è collocata immediatamente dopo la previsione che introduce un sistema di legittimazione aperta alla registrazione del marchio e pare quindi apportare un correttivo alla regola generale, riconoscendo che su alcuni segni può sussistere una posizione di ‘riserva’ a favore di un soggetto

stione relativa all'applicazione coeva di gruppi distinti di norme a una e una stessa realtà fenomenologica (sotto il profilo del cumulo delle protezioni; ma anche della selezione di segmenti della disciplina diversi da quelli specificamente attinenti alla tutela o all'appartenenza di un bene, quali possono essere, di volta in volta, l'alternatività, l'assorbimento o il cumulo di statuti relativi a entità suscettibili di qualificazioni eterogenee) costituisce tema che è stato fatto oggetto di esame approfondito dalla letteratura nei suoi termini generali (per i quali v. P. SPADA, voce *Impresa*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sez. comm.*, Utet, Torino, 1992, 32 ss., 57 ss. ma anche 33 e 41; nella prospettiva della qualificazione di uno stesso atto – la fusione transfrontaliera – alla stregua delle regole di ordinamenti diversi v. T. BALLARINO, *Le società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, IX, Utet, Torino, 1994, 113 ss. e *Diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1996, 360 ss.) e che ha modo di riproporsi con frequenza nel diritto della proprietà intellettuale. Sui diversi presupposti per l'applicabilità della disciplina privatistica v. peraltro *infra*, §§ 82-83.

⁸⁵⁴ In argomento v., per il diritto italiano, M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, cit., 470 ss.; P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, cit., 139 ss.; *Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 77 ss.; *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 343 ss. e *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 615 ss.; C.E. MAYR, *La mala fede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA* 1993, I, 63 ss. e P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit. Per il diritto inglese e comunitario W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, cit., 674 ss. e KERLY'S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 222 ss. In prospettiva internazionale N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 243 ss.

⁸⁵⁵ Il richiamo alla nozione di “malafede”, e in particolare di domanda di registrazione fatta in male fede, è tutt'altro che inconsueto nel diritto dei marchi. V. ad es. l'art. 6ter(7) CUP e, per la nozione – che ci si domanda se sia perfettamente simmetrica – di domanda di registrazione in buona fede, l'art. 28 c.p.i., il par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012 (su cui v. il § 208) e l'art. 24(5) TRIPs. Resta naturalmente da domandarsi quali siano i punti di contatto e di distacco fra il significato delle nozioni accolte in queste proposizioni normative. Per una discussione del significato delle nozioni di buona e mala fede nel diritto dei marchi convenzionale, comparato e nazionale v. C.E. MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit. e P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 623 ss.

⁸⁵⁶ V. *infra*, § 90.

determinato. In questa prospettiva la previsione nazionale svolge la funzione di vietare la registrazione di un marchio nelle situazioni in cui il registrante sia consapevole dell'altruità del segno e a tal fine si raccorda al successivo art. 118.2 c.p.i., che disciplina i rimedi, ivi inclusa la rivendicazione, che spettano all'“avente diritto” quando la registrazione sia stata effettuata da persona diversa da questi⁸⁵⁷. Si tratta di impedimento alla registrazione o motivo di nullità relativa che attiene all'appartenenza del marchio e come tale a materia che non è comunitariamente armonizzata⁸⁵⁸.

Già in questa sede occorre però chiedersi se la proposizione normativa dello stesso art. 19.2 c.p.i., nel sancire per l'appunto che “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”, non assuma rilievo anche sul piano che qui interessa degli impedimenti assoluti.

L'interrogativo è sollecitato dalla collocazione di questo impedimento nell'architettura della direttiva, che lo piazza alla lett. *d*) del par. 2 dell'art. 3 e quindi lo visualizza come impedimento assoluto⁸⁵⁹. La risposta par essere resa più complessa dal fatto che la posizione all'interno del regolamento sul marchio comunitario dello stesso fenomeno è ancora diversa rispetto a quanto avviene nella direttiva⁸⁶⁰. Infatti, secondo la previsione dell'art. 52, par. 1, lett. *b*), r.m.c., “allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in mala fede”, ci si trova si di fronte a un motivo di nullità assoluta del marchio; ma il medesimo vizio, con una deviazione significativa rispetto alla disciplina ordinaria, pare operare solo *ex post* e non poter essere fatto valere *ex ante* né dall'Ufficio in sede di registrazione né dai privati controinteressati, tant'è che esso non è affatto richiamato nelle previsioni degli artt. 7 e 40 r.m.c. Quindi, stando alla sistematica accolta dal regolamento, ci si trova di fronte a un vizio che può essere fatto valere solo mediante l'azione di annullamento di fronte all'Ufficio di Alicante o mediante una domanda riconvenzionale in un'azione di contraffazione di fronte ai giudici nazionali.

Prendiamo dunque le mosse dal diritto comunitario.

⁸⁵⁷ In argomento v. *infra*, § 89.

⁸⁵⁸ V. l'ottavo «Considerando» della direttiva. Mi permetterei pertanto di dissentire a questo riguardo rispetto alla posizione espressa da P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 621 e *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 441 (ed avvalorata anche dalla giurisprudenza: v. ad es. Trib. Bologna 19 dicembre 2008, Robot Italia s.a.s. di Andrea Rosetti & C. c. Selom s.r.l. e Lombardi Sergio, in *Giur. ann. dir. ind.* 5392, caso «Tukano»), secondo cui la previsione ad opera del diritto nazionale dell'impedimento relativo attinente alla mala fede nella registrazione troverebbe pure essa la propria base nella lett. *d*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva. In argomento v. anche *infra*, §§ 72 e 90.1; e v. già L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.* 1992, V, 15 ss. a 18.

⁸⁵⁹ Questa ricostruzione pare avvalorata dal testo della lett. *g*) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impresa si presta a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malfede la registrazione del marchio di impresa”.

⁸⁶⁰ Come già si è accennato *supra* al § 30; e v. oltre al § 90.1.

35.2. Il divieto di registrazione in mala fede come impedimento assoluto. Diritto comunitario. Se pertanto il divieto di registrazione in mala fede di cui alla lett. *d*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva e alla lett. *b*) del par. 1 dell'art. 52 r.m.c. sancisce un impedimento assoluto e un motivo di nullità assoluta, ciò dipende dalla circostanza che esso affonda le proprie radici in un ordine di preoccupazioni collegato ai possibili usi distorti e anticoncorrenziali del marchio che sono propri della tradizione anglosassone⁸⁶¹. Peraltro, il diritto comunitario non ha potuto – né, verosimilmente voluto – dar voce per intero a queste istanze. Così, nel mondo anglosassone ancor oggi si richiede nel depositante l'intento di usare effettivamente il marchio, sulla base dell'argomento che un segno non possa essere sottratto alla libera disponibilità della comunità e dei concorrenti salvo che non consti una volontà seria ed effettiva di usarlo sul mercato⁸⁶². Il diritto comunitario non si spinge tanto avanti da prescrivere la presenza di un intento di uso serio ed effettivo già al momento del deposito della domanda; né forse potrebbe farlo, posto che l'art. 15(3) TRIPs a questo proposito esclude che possa rifiutarsi una registrazione solo perché al momento della presentazione della domanda non sia ancor stato programmato l'uso del segno⁸⁶³. E tuttavia la previsione dell'art. 52, par. 1, lett. *b*), r.m.c., fulminando di nullità la registrazione “allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in mala fede”, lascia sopravvivere ampi spazi di manovra per sanzionare, per l'appunto *ex post*, gli usi distorti e anticoncorrenziali di cui sia oggetto la registrazione di marchi.

Nel catalogo apprestato dagli anglosassoni viene in particolare in considerazione l'accaparramento, lo *stockpiling*, che si può intendere come pratica caratterizzata dall'intento di mettere in difficoltà i rivali nella ricerca di segni appropriati alle circostanze anziché dal desiderio di programmarne il proprio uso; strategia questa che può risultare particolarmente efficace quando i segni apparentemente “prenotati” attraverso la domanda di registrazione, ma in realtà “messi nel cassetto”, siano per loro natura disponibili in un numero limitato di variazioni⁸⁶⁴. A

⁸⁶¹ Come attestato, ad es., da W. C. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, cit., 676 e da L. JAESCHKE, *The Quest for a Superior Registration System for Registered Trade Marks in the United Kingdom and the European Union*, in *EIPR* 2008, 25 ss., 25. Nello stesso senso C. E. MAYR, *L'one-re di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 109 s. In questa prospettiva, che si tratti di un impedimento assoluto e di un motivo di nullità assoluta non risulta né “incomprensibile” né “oscuro”, come apparrebbe a chi trascurasse questo importante profilo dell'operatività del divieto di registrazione in mala fede: sul punto P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., nota 27 a 632-633.

⁸⁶² V. Art. 32(3) del Trade Mark Act britannico.

⁸⁶³ “I Membri possono condizionare la registrabilità all'uso. Tuttavia, l'uso effettivo di un marchio di impresa non può costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non può essere respinta unicamente per il motivo che l'uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione”. In argomento v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 243 ss.

⁸⁶⁴ Si pensi al caso dei colori (sulla cui *Freihaltebedürfnis v. supra*, § 22 B); e in particolare si visualizzi la situazione nella quale si potrebbe trovare un operatore della grande distribuzione, della distribuzione di carburanti o del noleggio vetture in aeroporto se tutti i colori base e le loro principali combinazioni fossero registrati da una sola impresa. In argomento v. R. MCLEAN, *The impact of*

questa ipotesi potrebbero anche aggiungersene altre: si pensi ai marchi difensivi, registrati appositamente per non essere usati⁸⁶⁵; alla domanda di registrazione di marchi bidimensionali riproducenti la forma tridimensionale di un prodotto, quando appaia che la loro registrazione intenda aggirare gli impedimenti specifici della forma tridimensionale⁸⁶⁶; o anche ai casi nei quali il richiedente fornisca all’Ufficio documentazione falsa o volutamente incompleta⁸⁶⁷.

Ci si può quindi domandare se una o più fra le fattispecie considerate⁸⁶⁸ possano essere qualificate come impedimenti assoluti riconducibili alla mala fede del

recent Australian case law on colour marks, cit. Al sospetto di registrazione in mala fede sfugge però la registrazione di un segno per un numero maggiore di classi di quelle per le quali esso sia usato (Trib. UE 14 febbraio 2012 (Seconda Sezione), causa T-33/11, Peeters Landbouwmachines BV c. UAMI e As Fors MW, caso «Bigab», par. 25) e anche per un numero di classi molto grande, tanto più se il richiedente possa anche solo ipoteticamente volere estendere ad esse l’uso: Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «16PF», cit., parr. 88 ss.; e v. il caso deciso da Trib. UE 13 luglio 2011 (Sesta Sezione), caso «angolo retto in porpora», cit., in cui la registrazione per tutte le classi è stata considerata solo sotto il profilo dell’impeditimento dell’assenza di carattere distintivo.

⁸⁶⁵ Che peraltro, alcuni ordinamenti, tra cui il nostro, ammettono espressamente: v. art. 24.4 c.p.i. e §§ 38.4(ii), 49.1 e 97.2. La giurisprudenza comunitaria che ha affrontato il tema (Corte di Giustizia 13 settembre 2007, causa C-234/06, Il Ponte Finanziaria s.p.a. c. UAMI e F.M.G. Textiles s.r.l., in *Racc.* 2007, I, 7333 ss., caso «Bainbridge», parr. 88 ss. e Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria S.p.A. c. UAMI e Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi, in *Racc.* 2006, II, 445 ss., caso «Bainbridge», parr. 41 ss.) non è stata chiamata a esaminare la questione se alla base della domanda di registrazione di marchi difensivi possa ravisarsi un contegno in mala fede del titolare; e, comunque, pare difficile che il diritto comunitario possa considerare in mala fede un contegno cui il diritto nazionale ricolleghi esplicitamente conseguenze favorevoli per chi lo tiene. Essa ha tuttavia ritenuto (rispettivamente ai parr. 100 ss. e 46 ss. delle due sentenze citt.) che la registrazione come marchi difensivi non esenti il titolare dalla prova dell’uso effettivo dei segni così caratterizzati ai fini dell’esercizio del diritto di opposizione nei confronti di una domanda di registrazione di marchio comunitario di cui all’art. 42, nn. 2 e 3, r.m.c.

⁸⁶⁶ V. *supra*, §§ 27 e 28 e, per riferimenti alla prassi decisoria britannica sul punto, KERLY’S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 228 e nota 59. La registrazione di un segno come marchio non può però considerarsi in mala fede, anche se lo stesso segno possa designare una teoria scientifica, atteso che la registrazione come marchio non impedisce comunque l’uso del termine per discutere della stessa teoria scientifica o svilupparla: v. Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «16PF», cit., par. 93.

Si possono profilare casi delicati e di difficile valutazione. Che dire, ad es., di una registrazione di marchio ad opera di un ente morale che, pur non svolgendo attività economica nelle pur ampie accezioni del termine che si sono incontrate e si incontreranno ai §§ 21 E) e 124, si risolva – come spesso accade – a registrare come marchi i propri segni denominativi ed emblematici, in modo da affiancare alla più lenta e laboriosa tutela del segno di identificazione personale quella, certo più rapida e incisiva, del diritto dei marchi?

⁸⁶⁷ Un esempio di questa situazione, che evoca paralleli con la prassi nordamericana in materia di brevetti per invenzione, è fornito da BOARD OF APPEALS, *Yearly Overview of decisions* 2007, cit., 20. V. nello stesso senso anche la decisione della Divisione annullamento dello UAMI C-000053447/1, Surene Pty Ltd. c. Multiple Marketing Ltd. discussa da KERLY’S *Law of Trade Marks and Trade Names*, cit., 227 e nota 54.

⁸⁶⁸ Cui si potrebbero aggiungere altre situazioni, a quanto pare tanto frequenti da meritare uno studio apposito dell’Ufficio di Alicante, nelle quali, in vista dell’allargamento dell’Unione europea e

richiedente nel contesto europeo e nell'alveo tracciato dalla previsione dell'art. 52, par. 1, lett. b), r.m.c. La risposta sembra dover essere in linea di principio positiva⁸⁶⁹.

Dalla giurisprudenza comunitaria viene anche il suggerimento di allargare la visuale, ipotizzando che si possa altresì avere malafede nella registrazione quando una determinata entità sia largamente diffusa sul mercato e sia adottata da una

quindi del campo di applicazione del regolamento sul marchio comunitario (su cui v. *supra*, § 14), residenti degli Stati candidati all'ingresso hanno registrato nel loro Paese segni già protetti come marchi comunitari e viceversa residenti dell'Unione hanno ivi registrato marchi affermati negli Stati candidati, possibilmente non per farne uso ma allo scopo di impedire alle imprese che abbiano portato il segno all'originaria affermazione di accedere ai nuovi mercati che si sarebbero loro aperti con l'allargamento e, se del caso, per lucrare sulla rivendita dei marchi al soggetto titolare del marchio anteriore parallelo. In effetti, questa tipologia di situazioni (oggetto del *Bad Faith case study* pubblicato dallo UAMI il 31 gennaio 2003 e poi della disciplina di cui all'art. 165, par. 3, r.m.c.), che si colloca in una zona che è al confine fra l'area di rilevanza dell'impedimento assoluto (registrazione effettuata in un contesto tale che può già in linea di principio consentire di escludere l'intenzione di usare il marchio sul mercato e di desumere un anticoncorrenziale intento di impedire l'accesso al mercato nuovo all'impresa che già fosse titolare del segno su altri mercati) e quella dell'impedimento relativo (in relazione alla consapevolezza dell'«altruità» – nel senso che verrà precisato *infra*, § 89 – del segno oggetto della domanda di registrazione; e v. la lett. g) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva, pertinente richiamata da Trib. Bologna 19 dicembre 2008, caso «Tukano», cit.; su questa disposizione, per la cui applicazione non basterebbe la consapevolezza dell'«altruità» del marchio, occorrendo anche la prova di un profilo soggettivo, v. Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, caso «bottiglia di plastica», parr. 34 ss.). A sua volta, il BOARD OF APPEALS, *Yearly Overview of decisions*, 2007, cit., 20 s. illustra la propria prassi applicativa dell'art. 51, par. 1, lett. b), r.m.c fornendo esempi che possono essere ricondotti sia all'accezione assoluta sia a quella relativa dell'impedimento in questione.

⁸⁶⁹ Nel rispondere a questa domanda occorre peraltro anche prendere in considerazione il fatto che il diritto comunitario adotta anche altre misure per evitare il rischio che la registrazione del marchio conferisca un vantaggio concorrenziale non giustificato al titolare: v. la sentenza della Corte UE 19 giugno 2012 (Grande Sezione), causa C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks, caso «Chartered Institute of Patent Attorneys/IP translator», e già la sentenza della Corte di Giustizia 7 luglio 2005, causa C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, caso «Praktiker», parr. 40 ss., che, in relazione alla registrazione per marchi di servizi distributivi, ha imposto precisazioni in ordine ai prodotti o tipi di prodotti oggetto della prestazione di servizio (e v. la Comunicazione del Presidente UAMI No 7/05 del 31 ottobre del 2005). Su questa base, ci si può naturalmente anche domandare se la registrazione da parte di un distributore di un marchio per servizi distributivi senza la richiesta precisazione (ed a maggior ragione la richiesta di registrazione estesa alle classi corrispondenti di beni), quando sia accompagnata dal desiderio di precludere a terzi l'uso del segno invece che a impiegarlo per distinguere propri beni, possa costituire registrazione in mala fede. All'attenzione della giurisprudenza si è anche presentato il caso nel quale è il marchio successivo, oggetto di opposizione, che sia depositato per tutte le 45 classi; e tuttavia in questo caso Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-357/09, Emilio Pucci International BV c. UAMI e El Corte Inglés, SA, caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci III», par. 75, ha negato la presenza di una mala fede da cui possa essere desunta l'intenzione di trarre indebito vantaggio della notorietà di cui sia dotato il marchio anteriore opposto.

In un settore parallelo, quello delle norme speciali che disciplinano la registrazione in mala fede di nomi a dominio, v. Corte UE 3 giugno 2010 (Seconda Sezione), causa C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH c. Richard Schlicht, caso «reifen.eu».

pluralità di imprese e uno fra questi operatori, consapevole dell’altrui uso e del suo protrarsi nel tempo, proceda al deposito dell’entità come marchio, allo specifico scopo di impedire ai concorrenti la prosecuzione dell’uso dell’entità medesima⁸⁷⁰. Nel caso “Lindt/coniglietto pasquale” la Corte di Giustizia ha suggerito che può essere “pertinente al fine della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente” anche la tipologia di marchio richiesto⁸⁷¹. “Infatti, laddove il segno interessato consista nella forma e nella presentazione di insieme di un prodotto, l’esistenza della malafede del richiedente potrebbe essere dimostrata più facilmente qualora la libertà di scelta dei concorrenti in ordine alla forma e alla presentazione di un prodotto venga limitata per motivi di ordine tecnico o commerciale, di modo che il titolare del marchio sia in grado di impedire ai suoi concorrenti non solo di utilizzare un segno identico o simile, ma anche di commercializzare prodotti comparabili”.

La previsione dell’art. 52, par. 1, lett. *b*), r.m.c. ammette, d’altro canto, un allargamento ulteriore e in qualche misura imprevisto: l’impedimento attiene al deposito di un marchio comunitario e, quindi, a un segno il cui regime di appartenenza va necessariamente reperito nel diritto unionista e non in quello nazionale degli Stati membri. Si comprende quindi come la giurisprudenza abbia applicato la previsione anche per dirimere un conflitto fra il depositante e il soggetto che si asseriva pregiudicato dalla registrazione in ragione di un suo uso anteriore in uno Stato terzo⁸⁷². A rigore, la situazione avrebbe forse dovuto essere esaminata alla luce delle norme comunitarie che danno attuazione all’art. 6bis CUP⁸⁷³; e tuttavia il suo apprezzamento alla luce della disposizione sul deposito in mala fede ha fornito non poche precisazioni utili per la ricostruzione della disciplina del fenomeno, ad es. con riferimento al momento rilevante per l’apprezzamento della buona fede⁸⁷⁴ e ai lineamenti dello stato soggettivo del depositante⁸⁷⁵.

⁸⁷⁰ Corte di Giustizia 11 giugno 2009, caso «coniglietto pasquale», cit.; per un’applicazione v. Trib. UE 7 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-506/13, Urb Rulmenti Suceava SA c. UAMI e Harun Adiguzel, caso «Urb/Urb», parr. 27 ss. Ma se l’uso anteriore sia ad opera di un solo operatore e per di più sia illegittimo (in quanto in violazione di un diritto d’autore di terzi), la registrazione successiva, avvenuta con il consenso del titolare del diritto d’autore, non può essere considerata in mala fede: Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «16PF», cit., par. 90.

⁸⁷¹ Corte di Giustizia 11 giugno 2009, caso «coniglietto pasquale», cit., par. 50.

⁸⁷² V. Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), T-291/09, Carrols. Corp. c. UAMI e Giulio Gambettola, caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill».

⁸⁷³ Su cui v. *infra*, § 73. Ma v. Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), caso «bottiglia di plastica», cit., che esamina la questione nella prospettiva della lett. *g*) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva.

⁸⁷⁴ Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», cit., par. 47 ma anche 56-61.

⁸⁷⁵ Identificato non nella sola conoscenza dell’altruistà del segno, ma anche dall’intenzione di impedire l’uso altrui invece che procedere all’uso proprio: Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», cit., parr. 50-52; e v. anche il par. 89 secondo cui la richiesta di un corrispettivo di cessione esorbitante rispetto ai costi affrontati dal depositante non sarebbe di per sé significativa di mala fede. In tema v. anche, oltre a Corte di Giustizia 11 giugno

35.3. Il divieto di registrazione in mala fede come impedimento assoluto: la prospettiva nazionale. Ritornando sul piano del diritto nazionale comunitariamente armonizzato, quali di queste conclusioni possono essere mantenute nella lettura della previsione dell'art. 19.2 c.p.i. e quali debbono invece essere modificate e integrate? Per dare risposta a questi interrogativi, occorre ipotizzare che la previsione italiana ammetta e anzi richieda una divaricazione nei significati che essa è capace di assumere. Per un verso, la sua collocazione sistematica all'interno dell'architettura del diritto interno postula, per le ragioni poc'anzi indicate, che la norma preveda un impedimento relativo, collegato all'altruità del segno; e tuttavia per altro verso la previsione interna potrebbe altresì essere facoltizzata anche da una norma della direttiva – la lett. *d*) del par. 2 dell'art. 3 – che senza dubbio si riferisce a un impedimento assoluto, come del resto è confermato dalla qualificazione in termini di nullità assoluta ad opera della previsione parallela del regolamento. Di qui il passo è breve per ipotizzare che pure l'art. 19.2 c.p.i. possa, in questa sua seconda proiezione, riferirsi anche a un impedimento assoluto, in particolare rivolto a precludere quegli stessi usi distorti e anticoncorrenziali della registrazione del marchio che sono messi al bando anche dal diritto comunitario⁸⁷⁶. Non sembra del resto sussistere alcun ostacolo ad attribuire anche questo secondo significato al divieto di registrazione in malafede sancito dalla norma nazionale⁸⁷⁷.

Ove si ammetta questa lettura, resterebbe da domandarsi se anche nel nostro diritto interno ci si trovi al cospetto di un motivo di nullità che potrebbe essere

2009, caso «coniglietto pasquale», cit., parr. 39-45, Trib. UE 14 febbraio 2012 (Seconda Sezione), caso «Bigab», cit., parr. 18-21, che, ai parr. 22 ss., ritiene altresì rilevante la vicenda che ha dato origine al segno poi registrato, escludendo la mala fede del depositante che avesse iniziato l'uso del marchio in data anteriore a quella del soggetto che si assume pregiudicato dal deposito (nella specie il depositante aveva iniziato l'uso del marchio Bigab in Estonia già nel 1991; il concorrente nel 1996 nel Benelux; nessuno dei due aveva proceduto alla registrazione fino alla data del deposito comunitario oggetto di controversia). Sul rapporto fra la nozione di mala fede nel deposito e di “consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale” v. lo stesso Trib. UE 14 febbraio 2012 (Seconda Sezione), caso «Bigab», cit., parr. 35 ss.

Ma v. altresì l'elenco di fattori rilevanti per l'accertamento della malafede contenuto in Trib. UE 18 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Voodoo», cit., par. 55 ss., ove anche la considerazione dell'ipotesi che la presentazione di una domanda di marchio comunitario sia avvenuta nell'imminenza di una decisione di rigetto della domanda nazionale e nell'imminenza della decadenza di un marchio nazionale anteriore.

⁸⁷⁶ Questa ipotesi interpretativa è oggi accolta dallo stesso P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, cit., 153, e già *Postilla*, cit., 347 e 250 che pur si era espresso in senso contrario in *La nullità del marchio*, cit., 632-633. Diversamente, però, A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 147 che scorge nella previsione corrispondente della l.m. una disposizione priva di qualsiasi contenuto normativo. Sul tema v. anche § 90.

⁸⁷⁷ In particolare, se si ravvisasse nelle norme la previsione di un impedimento assoluto e di una correlativa causa di nullità assoluta solo quando esse vengano intese come preordinate a combattere l'abuso anticompetitivo del marchi, e non, invece, a far valere difetti che si collocano sul piano dell'appartenenza del segno, non ricorrerebbe il rischio che esse possano essere inopinatamente usati per “sabotare la relativizzazione della nullità per difetto di novità”, segnalato da P. SPADA, *Postilla*, cit., 347.

fatto valere solo con l'azione giurisdizionale⁸⁷⁸ e che correlativamente non assumerebbe invece rilievo come impedimento in fase di registrazione. Questa soluzione può sembrare preferibile a chi, rilevato che per gli impedimenti assoluti vengono in considerazione la modalità d'esame di ufficio, dia peso decisivo al dato testuale per cui la previsione che definisce i profili su cui si appunta l'esame d'ufficio della domanda⁸⁷⁹ non menziona l'art. 19.2 c.p.i. In questa più cauta prospettiva non sarebbero neppure ammissibili osservazioni di terzi⁸⁸⁰, visto che scopo delle osservazioni medesime è quello di eccitare i poteri ufficiosi e, nella specie, assumendo che difettino i medesimi poteri ufficiosi, le osservazioni risulterebbero così destinate a cadere comunque nel vuoto e dunque restare prive di qualsiasi funzione.

La soluzione non pare però inevitabile. Già in passato si era deciso⁸⁸¹ che vi possono essere situazioni nelle quali l'Ufficio legittimamente respinge una domanda se risulti già *ex actis*, ad es. dalle dichiarazioni rese dallo stesso depositante, che ricorra un impedimento; e ciò ancorché l'impedimento non fosse esplicitamente menzionato fra quelli sui quali verte l'esame dell'Ufficio. Anche oggi pare possibile giungere alla stessa conclusione di nuovo sfruttando il registro sistematico. Per questa via, si potrà ammettere che, se la mala fede del richiedente sia rivelata dallo stesso contenuto della domanda, l'Ufficio abbia il potere-dovere di attivarsi per far valere l'impedimento corrispondente, posto che il dovere medesimo deriva dai principi costituzionali di corretta amministrazione e che l'Ufficio non può trincerarsi dietro l'assenza di una norma che prescriva che il suo esame debba vertere sulla buona fede del registrante⁸⁸². Se questa posizione⁸⁸³ fosse, come pare, difendibile, il suo accoglimento avrebbe una conseguenza ulteriore: che anche rispetto a questo impedimento assoluto troverebbero ingresso le osservazioni dei terzi controinteressati, che deriverebbero la loro legittimazione proprio dall'ipotizzata presenza di poteri dell'Ufficio e che, dal punto di vista pratico, avrebbero significative possibilità di portare alla luce materiali ed elementi a supporto della dimostrazione del carattere abusivo della richiesta di registrazione⁸⁸⁴.

⁸⁷⁸ Lett. b) dell'art. 25.1 c.p.i., azionabile da chiunque vi abbia interesse come anche dal Pubblico Ministero: art. 122.1 c.p.i.

⁸⁷⁹ L'art. 170.1 c.p.i.

⁸⁸⁰ Ai sensi dell'art. 175 c.p.i.

⁸⁸¹ Comm. Ricorsi 14 giugno 1986, n. 32, in *Giur. ann. dir. ind.* 2373, caso «Perfetti», resa in un contesto normativo nel quale, a sua volta, la previsione dell'art. 22 l.m., che sanciva il divieto di registrazione in mala fede, non era richiamata dall'art. 29 l.m., relativo all'esame dell'Ufficio.

⁸⁸² Tanto più che in questo caso, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di impedimento relativo derivante dal contrasto con la previsione di cui alla lett. c) dell'art. 14.1 c.p.i., l'accertamento non presuppone un contraddittorio con il titolare del diritto anteriore confligente. In argomento v. già § 15.7.

⁸⁸³ Che del resto era stata proposta da P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 339-340 e nota 7, già all'indomani della Novella; e confermata nel successivo P. SPADA, *Postilla*, cit., 350.

⁸⁸⁴ Il tragitto interpretativo potrebbe poi essere condotto alle sue ultime conseguenze, ipotizzando che le stesse conclusioni possano valere anche per la domanda di registrazione in mala fede di un marchio comunitario.