

Marchi complessi a esame «distinto»

L'accertamento deve essere parcellizzato e prendere in considerazione tutti gli elementi grafici utilizzati

La Corte di cassazione con la sentenza n. 12860 del 15 giugno 2005 torna a occuparsi dei marchi complessi e d'insieme.

La normativa in materia di marchi (anche in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 30/05) non definisce il marchio complesso, che è frutto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e che viene definito come quel segno composto da una pluralità di elementi (non solo denominativi ma anche disegni, forme, suoni e colori), dove almeno uno di questi elementi, il cosiddetto cuore del segno, risulti idoneo a conferire capacità distintiva al marchio. Laddove non esistesse un «cuore», o se questo non fosse sufficientemente distintivo, il marchio complesso non sarebbe tutelabile.

Anche il marchio d'insieme è una figura che nasce dall'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. In particolare, è così definito il marchio costituito sempre da una pluralità di elementi che, pur risultando singolarmente considerati privi di capacità distintiva, acquistano questa capacità in virtù della loro nuova e originale combinazione.

Per comprendere appieno il significato di queste categorie e della decisione della sentenza n. 12860/05 bisogna ricor-

dare che nel nostro ordinamento la novità e la capacità distintiva (originalità) sono due requisiti essenziali per la validità del marchio.

Nel caso considerato, la Suprema corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal titolare del marchio «Supercandeggina più smacchia senza danno», che era stato ritenuto dai giudici di primo e secondo grado privo di capacità distintiva. In particolare, la Corte d'appello aveva ritenuto che «supercandeggina» e «smacchia senza danno» non fossero registrabili, perché espressioni generiche attestanti «la qualità ovvero la funzione del prodotto» e che, per altro verso, l'aggettivo «più» non fosse adottabile come marchio perché già presente in molti altri marchi anteriori. Ri-

tenendo tutti i componenti del marchio non distintivi, la Corte d'appello aveva negato la tutela al marchio in questione.

La Cassazione definisce innanzitutto «marchio complesso» quello che si ha «quando il segno consiste anch'esso in una pluralità di elementi grafici, tuttavia ciascuno dotato di capacità distintiva da accertarsi da parte del giudice con l'esame necessariamente parcellizzato quasi si trattasse ogni volta di un fascio di marchi». E valuta quindi compiuto correttamente questo esame da parte del giudice d'Appello che — dice la Corte — lo ha compiuto «individuando, nella assoluta genericità dei termini e dei segni grafici e coloristici, l'impossibilità di attribuire a ciascuno e quindi al complesso la protezione di cui si tratta».

A prescindere da ogni considerazione sulla definizione di marchio complesso che, rispetto ai precedenti giurisprudenziali della stessa Cassazione, appare meno chiara, alcune perplessità sorgono laddove la Corte stabilisce che l'esame del marchio complesso, per accertarne la validità, debba essere «necessariamente» parcellizzato.

In realtà, come la dottrina e altra giurisprudenza hanno sostenuto, può avvenire che un marchio complesso che non presenti alcun elemento di efficacia individualizzante, possa essere considerato nell'insieme dotato di capacità distintiva, proprio grazie alla particolare combinazione dei suoi diversi elementi (il cosiddetto marchio d'insieme). In questo senso, il marchio d'insieme potrebbe essere considerato co-

me appartenente al genus del marchio complesso.

Dalla lettura della sentenza emerge che il ricorrente aveva invocato la valutazione del marchio come marchio d'insieme sin dal giudizio di primo grado. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che la qualificazione del segno come marchio complesso, anziché d'insieme, non fosse sindacabile in sede di legittimità. Le due figure di marchio «d'insieme» e «complesso» sono state dunque considerate dalla Corte come diverse e non appartenenti allo stesso genere.

La decisione della Suprema corte comunque offre un'interessante occasione di riflessione sulla scelta del segno da registrare.

Il settore dei marchi è molto affollato, tali e tante sono le registrazioni, che appare sempre più difficile individuare un segno dotato di novità e originalità. D'altra parte, la decisione di adottare un marchio privo di capacità distintiva può costare molto cara. Il rischio è duplice: vedersi annullare il marchio (magari dopo anni e molti investimenti) e subire, senza poter reagire efficacemente, l'utilizzazione di segni simili da parte dei concorrenti, con le conseguenze del caso.

MARELLA NAJ-OLEARI

Regole a due vie

Le novità della sentenza 12860

■ **Il ricorso.** La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal titolare del marchio «Supercandeggina più smacchia senza danno», ritenuto privo di capacità distintiva dai giudici di primo e secondo grado

■ **La decisione.** Per i giudici di legittimità, la Corte d'Appello ha eseguito correttamente l'esame del marchio proposto dal ricorrente, e ne ha giustamente negato la tutela

■ **Le conclusioni.** La Corte, nella sentenza 12860 del 15 giugno 2005, ha dato una nuova interpretazione del rapporto tra «marchio complesso» e «marchio d'insieme», considerandole due figure non appartenenti allo stesso genere. I giudici hanno definito «marchio complesso» quello che si ottiene quando «il segno consiste anch'esso in una pluralità di elementi grafici, tuttavia ciascuno dotato di capacità distintiva da accertarsi da parte del giudice con l'esame necessariamente parcellizzato, quasi si trattasse ogni volta di un fascio di marchi»

Stop alle indicazioni generiche e descrittive

La normativa sui marchi (ora gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 30 del 2005) stabilisce che sono privi di novità e capacità distintiva tutta una serie di segni tra cui, ad esempio, quelli già registrati o usati da altri, i segni di uso comune, le denominazioni generiche e le indicazioni descrittive.

Ma quali sono in sostanza questi segni? In passato la giurisprudenza ha sostenuto che fossero di uso comune e dunque non avessero efficacia caratterizzante parole come «extra», «super», «standard», «lusso», «leader», «superiore», e così via.

Per denominazioni generiche e descrittive, invece, si intendono quei segni costituiti dai nomi comuni dei prodotti o servizi che si vogliono con-

traddistinguere (ad esempio «jeans» per contraddistinguere pantaloni), o che descrivano caratteristiche o qualità di questi prodotti o servizi (ad esempio «liberty» per mobili di legno).

Il divieto è comunque temperato da due condizioni:

■ l'uso di denominazioni generiche e descrittive è consentito se non c'è relazione con i prodotti o servizi che si vogliono contraddistinguere (ad esempio «jeans» per un profumo);

■ il divieto vale per segni che abbiano «esclusivamente» questa funzione descrittiva, ben potendo essere registrati marchi costituiti da segni «in parte» generici e descrittivi.

M.N.O.