

Per la Corte di giustizia europea l'assenza del requisito può essere sanata

# Marchi, «distinzione» a tappe

La Corte di giustizia europea, con la sentenza n. 65 del 7 luglio 2005, ha stabilito che un marchio, benché originariamente privo di capacità distintiva, può essere registrato o comunque ritenuto valido se ha nel tempo acquisito tale capacità in forza dell'uso come parte di un più ampio marchio registrato.

Si tratta del caso dello slogan utilizzato dalla *Société des Produits Nestlé* per pubblicizzare uno snack al cioccolato: «Have a break ... have a Kit Kat». Nel 1995 Nestlé, già titolare dei marchi «Kit Kat» e «Have a break ... have a Kit Kat», chiedeva nel Regno Unito la registrazione come marchio del solo «Have a break» per prodotti a base di cioccolato, di confetteria, di caramelle e di biscotti. La concorrente Mars Uk si opponeva alla concessione del marchio sostenendo che esso fosse del tutto privo di capacità distintiva. La questione è arrivata sino ad una Corte d'Appello britannica che ha richiesto l'intervento della Corte di giustizia per la risoluzione di una questione pregiudiziale legata all'interpretazione

della direttiva 89/104/CEE in materia di marchi d'impresa.

Per il giudice britannico il segno «Have a break» sarebbe intrinsecamente privo di capacità distintiva ai sensi dell'articolo 3.1. lett. b) della direttiva. Tale segno, mancando di uno dei presupposti essen-

## Decisivo l'utilizzo come parte di un più ampio segno registrato

ziali per la registrazione non potrebbe essere registrato, salvo che venga dimostrato l'acquisto di capacità distintiva in seguito all'uso, così come previsto dal successivo punto 3 del medesimo articolo.

Ciò che però al giudice del Regno Unito è parso dubbio ai fini della applicazione di quest'ultima disposizione è che, nel caso di Nestlé, il segno «Have a break» non fosse stato utilizzato in modo autonomo ma essenzialmente come parte del più ampio marchio registrato «Have a break ... have a Kit Kat». Per questo ha ritenuto di dover

chiedere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, se ai sensi dell'articolo 3.3 della direttiva il carattere distintivo possa essere acquisito (anche) in seguito o in conseguenza dell'uso del marchio come parte di o in combinazione con un altro marchio.

La risposta della Corte è stata affermativa e la questione, oltre che interessante dal punto di vista teorico, appare destinata ad avere importanti risvolti pratici. Infatti, vi sono alcuni tipi di marchi che raramente vengono utilizzati da soli (ad esempio molti marchi di forma) e che dunque avrebbero potuto essere penalizzati da un'interpretazione troppo restrittiva dell'articolo 3.3.

Al fine di meglio comprendere la portata del principio stabilito dalla Corte, vale la pena ricordare che ai sensi dell'articolo 3.3. della direttiva «un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo (...) se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha

acquisito un carattere distintivo». La norma è stata inserita dal legislatore italiano nell'articolo 13 del nuovo codice della proprietà industriale (e prima ancora nel decreto legislativo 480/92).

Dunque, un uso qualificato può riabilitare un marchio originariamente privo di capacità distintiva. Si tratta del cosiddetto «*secondary meaning*», istituto conosciuto nel nostro ordinamento, ancor prima dell'intervento del legislatore comunitario e della riforma del 1992, grazie all'elaborazione di dottrina e giurisprudenza. In sostanza, si vuole evitare che possa essere invalidato un segno che, originariamente privo di capacità distintiva, l'abbia acquisita in seguito in forza dell'uso fattone da un'impresa per i propri prodotti o servizi. Ma quali caratteristiche deve avere questo uso per riabilitare un marchio privo di capacità distintiva? Sul punto la direttiva e la nostra legge sono generiche, prevedendo soltanto l'«uso che è stato fatto».

Sappiamo che rilevano gli investimenti pubblicitari effettuati sul marchio, la quota di mercato dete-

LA SENTENZA



Orbene, una siffatta identificazione, e pertanto l'acquisizione di un carattere distintivo, può risultare sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo, come pure dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscono effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa. Si deve ricordare che gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o il servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente, e che, nell'ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (...). Concludendo, la questione pregiudiziale sollevata va risolta nel senso che il carattere distintivo di un marchio contemplato dall'articolo 3, n. 1, della direttiva può essere acquisito a seguito dell'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo.

**Corte di Giustizia europea, sentenza 7 luglio 2005, causa C-353/03**

nuta dallo stesso, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, la percentuale di coloro che, nel settore di riferimento, sono in grado di riconoscere il marchio, le dichiarazioni di soggetti qualificati come camere di commercio e associazioni professionali (criteri enunciati dalla Corte nella decisione 4 maggio 1999 per il caso *Winsurfing Chiemsee* e ribaditi nella decisione Nestlé). Con la sentenza in esame, la Corte aggiunge un nuovo elemento: per acquisire capacità distintiva il marchio non deve necessariamente essere utilizzato

in maniera autonoma, ma è possibile che esso venga usato come parte di un marchio registrato, oppure in combinazione con esso. Infatti, ciò che rileva è che il segno sia stato utilizzato come marchio e che gli interessati percepiscano effettivamente il tal prodotto o servizio come proveniente da un'impresa determinata. Stabilito in via generale questo principio, la parola torna ora alla Corte d'appello britannica cui spetterà valutare la eventuale (sopravvenuta) capacità distintiva del marchio «Have a break».

MARELLA NAJ OLEARI