

CESARE GALLI

Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario

SOMMARIO: 1. Diritto dei marchi e diritto comunitario: le ragioni di un incontro/scontro. – 2. Il marchio nella realtà economica e la sua considerazione da parte del legislatore comunitario. – 3. Il marchio come segno, prima che come segno distintivo. – 4. La capacità distintiva nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E. – 5. Marchi forti e deboli: la necessità di una valutazione “caso per caso”. – 6. I marchi di forma e i problemi dell’acquisto e della perdita di capacità distintiva. – 7. Conclusioni: l’approccio “realistico” al marchio nella realtà di mercato come apporto di fondo del diritto comunitario alla materia dei segni distintivi.

1. Il rilievo concorrenziale – e almeno potenzialmente anticoncorrenziale – dei diritti della proprietà industriale, e più in generale della proprietà intellettuale, ne ha fatto sin dall’inizio oggetto di particolari attenzioni da parte del diritto comunitario.

A portare il diritto comunitario a confrontarsi direttamente col contenuto dei diritti di proprietà industriale, contribuendo significativamente all’evoluzione di essi, è il principio di territorialità che li governa, e che pone necessariamente questi diritti in rotta di collisione con uno dei principî fondamentali del diritto comunitario, e cioè quello della libera circolazione delle merci all’interno della Comunità: è infatti evidente che in base al richiamato principio di territorialità, che governa la materia della proprietà industriale, anche all’interno dell’ambito comunitario ad ogni passaggio di frontiera le merci rischiano di imbattersi in un diritto di proprietà industriale diverso ed autonomo da quello in vigore nel Paese da dove provengono, diritto che, come tale, potrebbe essere invocato per impedirne l’ulteriore circolazione, e quindi diventare strumento per la compartimentazione dei mercati.

Questo conflitto è stato affrontato, e risolto, dalla giurisprudenza comunitaria e poi dalla stessa Direttiva n. 89/104/C.E.E. sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d’impresa, enunciando il principio dell’esaurimento comunitario dei diritti di proprietà industriale¹, che impedisce al titolare di uno di tali diritti di opporsi all’ulteriore circolazione di prodotti immessi in commercio nella Comunità da lui stesso o con il suo consenso. Allo stesso tempo la giurisprudenza comunitaria ha enunciato la nozione di «*oggetto specifico*» del diritto, quale criterio per stabilire quando possano ritenersi giustificati divieti e restrizioni all’importazione derivanti da diritti di proprietà industriale e commerciale², considerando quindi giustificati questi divieti e restrizioni appunto in quanto fossero conformi a tale oggetto specifico, e non giustificati quelli che, viceversa, andassero oltre tale oggetto, con una significativa evoluzione: mentre infatti la giurisprudenza più tradizionale della Corte di Giustizia C.E. faceva rientrare

¹ Si veda, con particolare chiarezza, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia C.E. nel caso Centrafarm/Winthrop Corte Giust. C.E., 31 ottobre 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 1480 ss. e in *Racc. giur. Corte*, 1974, 1183 ss.

² Sul punto si veda specialmente Corte Giust. C.E., 17 ottobre 1990, nel procedimento C-10/89 (Hag 2), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 844 e ss..

nell'oggetto specifico di protezione del marchio la sola funzione di indicazione di origine del marchio³, nella giurisprudenza comunitaria più recente l'oggetto specifico del diritto di marchio sembra andare oltre questa funzione, ed allargarsi alle ulteriori componenti del messaggio comunicato dal marchio, comprese quelle suggestive⁴, nella prospettiva – che rappresenta la costante del diritto comunitario della proprietà industriale e intellettuale e che sta all'origine anche della politica di armonizzazione che ha portato al varo prima della Direttiva n. 89/104/C.E.E. sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e poi del Regolamento n. 94/40/C.E. sul marchio comunitario (d'ora in avanti: RMC) – di evitare che il diritto di marchio possa diventare strumento di distorsioni del mercato, adeguando la disciplina giuridica alla realtà del marchio nella realtà economica (e nella vita) contemporanea.

2. Sul piano economico, il marchio è infatti oggi lo strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, poiché viene impiegato (e valorizzato) non soltanto per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è utilizzato da una determinata impresa e quindi dell'esistenza di un'esclusiva di quest'impresa sull'uso di esso in un determinato settore (la tradizionale “funzione di indicazione di provenienza” del marchio), ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del “messaggio” che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i dati che i consumatori hanno desunto dall'esame e dall'uso (diretto o indiretto) di questi prodotti o servizi; sia – e soprattutto – le informazioni e le suggestioni diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità.

È su queste ultime componenti del “messaggio” collegato al marchio, ed in particolare sulla capacità di esso di evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio contraddistinto, che oggi maggiormente si concentra il valore di mercato, in termini di c.d. *selling power* (potere di vendita)⁵, dei marchi più famosi – per i quali gli economisti preferiscono parlare di “marche” –, in quanto grazie a questa capacità evocativa essi aggiungono al prodotto un valore aggiunto rilevante per il pubblico⁶. Per i consumatori, anzi, acquistare prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che, oltre ad assolvere una funzione di identificazione, assume anche un valore simbolico, rappresenta spesso una forma di “*investment in reputation capital*”, perché usando (e sfoggiando) questi prodotti o servizi e i loro marchi essi comunicano all'esterno una certa immagine

³ Cfr. ad esempio Corte Giust. C.E.E., 25 maggio 1978, nel procedimento C-102/77.

⁴ Così espressamente Corte Giust. C.E., 11 luglio 1996, nei procedimenti riuniti C-94 e C-73/94, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 1255 e ss.. Si vedano anche Corte Giust. C.E., 11 luglio 1996, nei procedimenti riuniti C-427/93, C-429/93 e C-436/93, in *Racc. giur. Corte*, 1996, 3457 e ss. e Corte Giust. C.E., 4 novembre 1997, nel procedimento C-337/95, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 1131 e ss..

⁵ In argomento si veda D. PREDOVIC, *La valutazione del marchio*, Milano, 2004; e AA.VV., *Brand*, (a cura di) D. PREDOVIC, Milano, 2004.

⁶ Sul punto cfr. in particolare N. ECONOMIDES, «The Economics of Trademark», in 78 *TMR* (1988), p. 523 e ss., spec. pp. 532-535

di se stessi, coerente con lo “stile” collegato a questi marchi⁷. La critica ideologica che viene spesso rivolta ai marchi⁸, muovendo dall’assunto che, quando le componenti di immagine ricollegate ai marchi famosi fanno aggio sulle qualità intrinseche del prodotto, i consumatori sono indotti ad acquistare a più caro prezzo prodotti che nella sostanza sono del tutto equivalenti ad altri più economici (o addirittura peggiori di essi), sembra dunque superabile sulla base del riconoscimento del valore che nell’odierna realtà di mercato anche queste componenti di immagine possono assumere per i consumatori, e correlativamente del fatto che il successo o l’insuccesso di un prodotto, e quindi anche dei prodotti “di marca”, alla fine dipende comunque dalle scelte del mercato, ossia dei consumatori.

A questa evoluzione del marchio nella pratica economica⁹ ha fatto riscontro un’evoluzione normativa, per effetto della quale si è giunti – proprio a seguito dell’attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. e al varo del RMC – al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione, e quindi alla protezione del marchio contro ogni sfruttamento parassitario, sia che questo si verifichi nella forma del pericolo di confusione, sia che avvenga in quella dell’agganciamento, e cioè contro tutte le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino l’appropriazione non autorizzata di quella sorta di “economia esterna” del marchio che è legata al “messaggio” in esso incorporato¹⁰. A questo riconoscimento fa però da contraltare, specialmente nel nostro ordinamento, un’articolata posizione di responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi di tale messaggio percepiti dal pubblico come collegati a quel marchio, che viene posta a carico del titolare di esso, il quale deve garantire la conformità a questo messaggio dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio (si parla a questo riguardo di “statuto di non decettività” del marchio e nella dottrina anglosassone di “*consumer trademark*”¹¹).

⁷ Richiamavano l’attenzione su questo punto già W. LANDES - R. POSNER, «Trademark Law: an Economic Perspective», in 30 *Journ. of Law and Econ.* (1987), p. 265 e ss., poi ripubblicato con modifiche come «The Economics of Trademark Law», in 78 *TMR* (1988), p. 267 e ss., spec. pp. 304-306.

⁸ La critica radicale verso le «marche» costituisce uno dei cavalli di battaglia del movimento *no global*, tra i cui «testi sacri» si annovera il *best seller* N. KLEIN, *No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*, Toronto, 2000 (ed. it.: *No Logo, economia globale e nuova contestazione*, Milano, 2001). Per una replica condotta da un punto di vista giuridico a queste posizioni si veda C. GALLI, «Protezione del marchio e interessi del mercato», in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, p. 661 e ss..

⁹ Su questa evoluzione si veda in particolare T. DRESCHER, «The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signals to Symbols to Myth», in 82 *TMR* (1992), p. 301 e ss.; e nella dottrina italiana C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.

¹⁰ Per questa sottolineatura cfr. ancora W. LANDES - R. POSNER, «The Economics of Trademark Law», *cit.*, p. 304. Si veda anche G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, pp. 145-146.

¹¹ Cfr. A. KAMPERMANN SANDERS - S. MANIATIS, «A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality», in *EIPR*, 1993, p. 406 e ss., a p. 415.

3. Prima ancora, però, l'evoluzione di origine comunitaria del diritto dei marchi ha portato a valorizzare dal punto di vista giuridico (e anche specificamente normativo) profili che non erano mai stati colti appieno dalla nostra giurisprudenza e neanche dalla nostra dottrina, relativamente agli stessi presupposti per la protezione dei segni distintivi.

Proprio perché il marchio è essenzialmente uno strumento di comunicazione, un elemento del linguaggio (anche se non necessariamente verbale), cioè il simbolo di un messaggio inerente il prodotto o il servizio per cui la registrazione è domandata, esso deve consistere in una realtà che i consumatori percepiscano appunto come “segno”, ovvero come portatrice di un significato, venendo così idealmente a distinguerlo dal prodotto o servizio contrassegnato: il che può sembrare banale, ma non lo è, se si pensa che tradizionalmente da noi il tema della capacità distintiva era letto puramente in negativo, escludendo dalla registrazione i marchi consistenti in denominazioni generiche e indicazioni descrittive, ponendosi quindi il problema essenzialmente per i marchi denominativi ed essenzialmente per escluderla, e non per affermarla.

Dunque, può essere marchio solo ciò che è segno, ma questo ovviamente non basta: perché si possa parlare di marchio, il significato di cui, in quanto segno, esso è portatore deve essere “distintivo”, ossia il segno deve essere percepito come l'indicatore (anche) dell'esistenza di un'esclusiva sull'uso di esso in un determinato settore e quindi del fatto che in quel settore vi è un solo soggetto che può usarlo, ovvero autorizzare altri ad usarlo e che assume la responsabilità per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati. I marchi (e gli altri segni distintivi) si contrappongono così, da un lato, agli elementi che segni non sono, ossia che il pubblico non percepisce come portatori di un messaggio, ma apprezza in se stessi, come di regola avviene per le forme ed i colori, che possono costituire marchi solo eccezionalmente e cioè solo in quanto siano concretamente percepiti dal pubblico come segni¹²; dall'altro lato, in quanto segni “specifici”, si contrappongono ai segni “generici”, cioè ai nomi e ai simboli che nel comune linguaggio (verbale e non verbale) esprimono esclusivamente una o più caratteristiche del prodotto o servizio per cui vengono usati, o addirittura ne rappresentano il nome comune o costituiscono simboli di uso generale, e che, come tali, non comunicano (anche) l'esistenza di un'esclusiva, ma devono restare a disposizione di chiunque intenda usarli appunto nel loro significato “generico”. E anche questo sembra banale, ma continua a sfuggire alla parte della nostra giurisprudenza nazionale che, in presenza di un rafforzamento per effetto dell'uso di segni contenenti appunto una di queste componenti “generiche”, afferma che l'estensione al significato concettuale della protezione del marchio “rafforzato” riguarda anche tale componente, che invece non può essere monopolizzata nel suo significato generico, appunto in ragione della *ratio* antimonopolistica che sta

¹² Si vedano in particolare, per i marchi di colore, le sentenze di Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 e Corte Giust. C.E., 24 giugno 2004, nel procedimento C-49/02; e per i marchi di forma quella di Corte Giust. C.E., 7 ottobre 2004, nel procedimento C-136/02.

al fondo di questa regola e che pure era già ben presente alla nostra dottrina¹³.

Per i marchi registrati, a questi due requisiti basilari – in assenza dei quali non si potrebbe neppure parlare di marchi, e più in generale di segni distintivi – se ne aggiunge un terzo, di ordine essenzialmente pratico, e cioè l'ideoneità del segno ad essere rappresentato graficamente: e si tratta di nuovo di un tema che, pur non essendo nuovo, ha ricevuto dalla giurisprudenza comunitaria un particolare approfondimento. Come ha chiarito la Corte di Giustizia europea, questo requisito risponde infatti all'esigenza di mettere i terzi interessati, autorità e operatori economici, in grado rispettivamente di «conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio di impresa, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all'esame preliminare delle domande» e di «accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali»¹⁴; appunto su questa base la Corte ha (discutibilmente) escluso dalla registrazione come marchio comunitario un segno costituito da una particolare profumazione da applicare ai prodotti destinati ad esserne contraddistinti, avendo ritenuto inidonee a soddisfare questi requisiti tutte le forme utilizzate dal depositante per rappresentare graficamente tale profumazione¹⁵.

4. Nel Codice della Proprietà Industriale (CPI) – che su questi temi ha sostanzialmente ripreso le norme della legge marchi riformate nel 1992 a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E. – questi requisiti basilari sono previsti e disciplinati dagli artt. 7 (Oggetto della registrazione), 13 (Capacità distintiva) e 12, comma 1°, lett. *a* (segni di uso comune), cui corrispondono gli artt. 4 e 7, comma 1°, lett. *a*, *b*, *c* e *d* RMC. La prima norma, in particolare, contiene anche un'elencazione esemplificativa, e perciò non esaustiva, delle realtà che, singolarmente o in combinazione tra loro (nel qual caso si parla di marchi complessi), possono costituire un segno e quindi essere protette come marchio, comprendente «le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche».

L'art. 13 CPI esclude dalla protezione come marchio i segni «privi di capacità distintiva», ed «in particolare» quelli costituiti «esclusivamente» dalle denominazioni generiche e da indicazioni descrittive relative ai prodotti o servizi per i quali il marchio viene richiesto. Di questi segni il CPI (come la norma corrispondente del RMC) fornisce una serie di esempi («i segni che in

¹³ Si veda già il famoso articolo di A. SRAFFA, «Monopoli di segni distintivi o monopoli di fabbricazione?», in *Riv. dir. comm.*, 1930, II, p. 1 e ss..

¹⁴ Corte Giust. C.E., 12 dicembre 2002, nel procedimento C-273/00, punti 50 e 51 della decisione.

¹⁵ La Corte non si è pronunciata sulla possibilità di ricorrere a tecniche spettrografiche per descrivere l'odore, come una parte della dottrina aveva suggerito (così in particolare L. MANSANI, «Marchi olfattivi», in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, p. 262 e ss.). In precedenza, a favore della registrabilità si era invece espressa la Commissione di ricorso dell'U.A.M.I. con decisione dell'11 febbraio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999.

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 del servizio»); tra questi, un'importanza particolare e qualche problema interpretativo presenta il caso dei segni relativi alla "provenienza geografica". Un'interpretazione estrema porterebbe infatti ad escludere *tout court* dalla registrazione come marchi individuali i segni costituiti esclusivamente da nomi geografici; contro questa lettura della norma vi è tuttavia il rilievo che i segni generici o descrittivi di cui il legislatore mira ad evitare la monopolizzazione non sono ovviamente tutti quelli che possono astrattamente definire o descrivere un qualsiasi prodotto o un servizio o loro caratteristiche, ma sono soltanto quelli che vengano ad assolvere questa funzione in relazione agli specifici prodotti o servizi per i quali è richiesto il marchio: il che sembra lasciare aperta la possibilità di proteggere come marchi i nomi geografici di regioni o di località che, sempre nella percezione dei consumatori, non influenzino le caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati, e che quindi, anche quando indicano l'effettiva provenienza di questi prodotti o servizi, si presentino agli occhi del pubblico come nomi di fantasia¹⁶. Anche su questo tema si è pronunciata la Corte di Giustizia europea, affermando che il divieto si applica non soltanto alle denominazioni geografiche che attualmente influenzino il giudizio del pubblico sulla qualità dei prodotti contraddistinti, ma anche a quelle che siano solo *potenzialmente* in grado di designare la provenienza geografica della categoria di prodotti per cui il marchio venga richiesto¹⁷; la Corte non sembra tuttavia essersi spinta sino al punto da escludere dalla registrazione come marchio i nomi geografici che assumano per il pubblico interessato un valore evocativo che prescinda dall'origine geografica in senso stretto.

Tradizionalmente, la dottrina e la giurisprudenza italiane ritenevano che l'ipotesi, appena considerata, delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive esaurisse il novero dei segni privi di capacità distintiva, e quindi in pratica interpretavano "in negativo" tale requisito, che veniva considerato sussistente alla sola condizione che il marchio non avesse ad oggetto appunto la denominazione generica del prodotto o del servizio contrassegnato o un'indicazione descrittiva ad esso relativa. Questa impostazione appare però riduttiva sotto varî profili ed è stata infatti abbandonata. Anzitutto è chiaro che la stessa *ratio* che vieta di monopolizzare denominazioni generiche e indicazioni descrittive vale anche per i segni non denominativi che egualmente esprimano, in modo generico, le caratteristiche del prodotto o del servizio contrassegnato, come le immagini che lo rappresentino o le confezioni che riprendano la forma dei prodotti contenuti. Il rischio che si vuole evitare vietando l'appropriazione come marchio dei segni generici è infatti quello che il monopolio sul segno possa trasformarsi in monopolio sul prodotto: come ha sottolineato anche qui la giurisprudenza comunitaria, tale divieto «persegue una finalità di interesse

¹⁶ Comm. Brevetti 7 ottobre 1994, in *Il dir. ind.*, 1995, pp. 151-152.

¹⁷ Corte Giust. C.E., 4 maggio 1999, in cause C-108/97 e C-109/97.

generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti»¹⁸.

In secondo luogo, sono egualmente privi di capacità distintiva anche i marchi che «consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio» oggi menzionati nell'art. 12, comma 1°, lett. *a* del CPI, in materia di novità, ma destinati, nella proposta di revisione del CPI, ad essere collocati a loro volta nell'art. 13, in modo sistematicamente più corretto. Secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza e della dottrina italiana, questi segni sarebbero costituiti da denominazioni o da simboli (bidimensionali o tridimensionali) che, pur non avendo valenza descrittiva, sono «correntemente adoperat(i) nella prassi del mercato e nella vita quotidiana con riferimento a prodotti di qualunque tipo (e quindi) parole come 'super', 'extra', 'standard'»¹⁹ o anche i numeri più bassi e le lettere dell'alfabeto, in quanto questi segni sono comunemente usati per indicare le diverse "serie" dei prodotti, e come tali non appaiono monopolizzabili, se non in relazione alla peculiare grafia con la quale sono utilizzati, o alla combinazione tra loro o con altri elementi, verbali o figurativi²⁰. La Corte di Giustizia europea ha inoltre ampliato questa definizione, chiarendo che anche segni che, pur non essendo descrittivi, sono divenuti di uso comune nel (solo) specifico settore per il quale il marchio è richiesto devono essere considerati non monopolizzabili²¹.

Queste due ipotesi non esauriscono tuttavia il novero dei segni privi di capacità distintiva. Come è stato chiarito anche qui dalla Corte di Giustizia europea, possono esistere altri segni che, pur non essendo né descrittivi, né di uso generale, egualmente non sono concretamente idonei a comunicare un messaggio e in particolare un messaggio distintivo, nel senso che si è chiarito sopra, e cioè ad essere percepiti dal pubblico di riferimento come segni distintivi; secondo i Giudici comunitari occorre cioè verificare anche *in positivo* la sussistenza del requisito della capacità distintiva, anziché considerarlo soltanto *in negativo*, in relazione ai divieti di registrazione dei segni di uso comune e di quelli costituiti esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o servizio per cui il marchio è registrato o da un'indicazione descrittiva ad essi relativa, come era tradizionale nella giurisprudenza e nella dottrina italiane. Sempre dalla giurisprudenza comunitaria appare peraltro evidente che questo è in un certo senso un impedimento "di chiusura", che viene in considerazione essenzialmente per i marchi costituiti da realtà che, agli occhi del pubblico, non svolgono normalmente una funzione distintiva. Il problema si pone in particolare per i marchi costituiti dai colori, dalle forme del prodotto o della sua confezione e –

¹⁸ Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-363/99 e Corte Giust. C.E., 12 febbraio 2004, nel procedimento C-265/00.

¹⁹ Così già V. DI CATALDO, *I segni distintivi*², Milano, 1993, p. 69.

²⁰ In tal senso si veda già Cass. 7 maggio 1983, n. 3109, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, n. 1595.

²¹ Corte Giust. C.E., 4 ottobre 2001, nel procedimento C-517/99. In argomento si veda M. AMMENDOLA, «I segni divenuti di "uso comune" e la loro inappropriabilità come marchi», in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1 e ss..

come ha posto in luce la Corte di Giustizia europea – anche dagli slogan, in quanto, secondo i giudici comunitari, «non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base di siffatti slogan»²². Per i colori (ma un ragionamento analogo sembra che possa venire ripetuto per le lettere e per i numeri più bassi) si pone anche un problema ulteriore: come ha sottolineato ancora la Corte di Giustizia europea, infatti, nella «valutazione del carattere distintivo che un determinato colore possa presentare» si deve tener conto del «numero ridotto di colori effettivamente disponibili», in conseguenza del quale «un ridotto numero di registrazioni come marchi per servizi o prodotti potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili», creando «un monopolio così esteso (che) non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare uno svantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico»²³: fermo restando che questa esigenza è tanto più sentita quanto più ampio è l'ambito merceologico di protezione del marchio (cosicché si potrebbe pensare che la stessa protezione di un colore primario sia possibile, quando la gamma di prodotti o servizi cui la protezione dovrebbe estendersi è particolarmente ristretta); e che più in generale si può dire che c'è protezione dove c'è in concreto (anche per cifre, lettere e colori) un elemento che è percepito come portatore di un messaggio distintivo, ma che in pari tempo questa protezione sussiste contro ciò che nella concreta realtà di mercato determina un richiamo effettivo a questo messaggio.

5. Tutti questi impedimenti riguardano in ogni caso soltanto i marchi che siano costituiti “esclusivamente” dalle realtà che abbiamo considerato sinora. Questo avverbio, inserito nella legge italiana in occasione dell'adeguamento di essa alla Direttiva n. 89/104/C.E.E. e naturalmente presente anche nel RMC, viene ad escludere espressamente dal divieto di registrazione i segni nei quali insieme ad elementi generici o descrittivi o comunque non distintivi ne compaiano altri più propriamente distintivi: ciò significa, ad esempio, che anche parole consistenti in denominazioni generiche o indicazioni descrittive possono entrare a far parte di validi marchi dei prodotti o servizi cui esse si riferiscono, se vengono usate in combinazione con altri elementi in modo che il segno risultante appaia dotato di capacità distintiva; e conferma una conclusione che la nostra giurisprudenza ha sempre ritenuto pacifica²⁴, traendone peraltro il corollario per cui la protezione del marchio è comunque limitata ai soli elementi distintivi in esso contenuti²⁵.

La nostra giurisprudenza, anzi, ha costruito a questo riguardo la già ricordata

²² Corte Giust. C.E., 21 ottobre 2004, nel procedimento C-64/02 P. Si veda anche Corte Giust. C.E., 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03.

²³ Corte Giust. C.E., 6 maggio 2003, nel procedimento C-104/01 (caso Libertel).

²⁴ In questo senso si vedano tra le altre Cass. 12 maggio 1975, n. 1839, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, p. 54 e ss.; Cass. 29 maggio 1998, n. 5338, *ivi*, 1998, p. 82 e ss..

²⁵ Nel caso in cui il marchio comprenda una pluralità di elementi distintivi, la protezione è accordata anche a ciascuno di essi, individualmente preso: così ad esempio App. Bologna 29 maggio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, p. 913 e ss..

contrapposizione, spesso applicata in modo meccanico, tra marchi “forti” e “deboli”, i primi dei quali sarebbero quelli costituiti da segni distintivi in tutte le loro componenti ed i secondi quelli che invece sono distintivi solo in alcuni elementi, di regola perché costruiti su una base descrittiva modificata mediante troncamenti ed elisioni (ad esempio, “Mesulid” per un farmaco a base di nimesulide), aggiunte di lettere (“Panem” per prodotti di panificazione) o fusioni di parole (“Lemonsoda” per una bevanda gasata al limone); in base a questa contrapposizione i marchi forti sarebbero tutelati anche contro imitazioni solo parziali e più lontane dal modello originale (in particolare, quando non sono segni di pura fantasia, contro imitazioni che riprendano il nucleo concettuale del marchio originale), quelli deboli solo contro la copiatura integrale o quasi integrale, e comunque solo contro quella che cada anche sulle componenti distintive di essi. Ma in realtà le regole per accertare la violazione dei diritti su un marchio altrui richiedono sempre una valutazione caso per caso, sulla base dei criteri indicati dal legislatore, che non si presta alle generalizzazioni ed ai meccanicismi, e la limitazione nella tutela dei marchi contenenti elementi non distintivi deriva piuttosto dall’esigenza, di ordine filioconcorrenziale, di lasciare questi elementi (ed in particolare le componenti descrittive) a disposizione di tutti gli operatori del settore²⁶.

6. Un’esigenza antimonopolistica sta al fondo anche della disciplina “speciale” – anche qui di origine comunitaria – dei marchi di forma che il CPI ed il RMC apprestano rispettivamente agli artt. 9 e 7, comma 1°, lett. e, vietando la registrazione dei segni «costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto». Come ha chiarito, anche in questo caso, la Corte di Giustizia europea, la *ratio* di questi divieti è infatti ancora una volta di carattere filioconcorrenziale, poiché si tratta qui di evitare che il monopolio della forma come segno diventi un monopolio sui valori sostanziali che la forma, in sé considerata, possiede²⁷: l’esclusiva sui marchi, infatti, è potenzialmente perpetua, a differenza di quella brevettuale ed anche di quella attribuita dal diritto d’autore, che sono sempre temporanee; ed una tutela perpetua su questi valori sostanziali assumerebbe una valenza anticoncorrenziale. Questa *ratio* segna però anche il limite del divieto: sembra quindi ragionevole ritenere che siano solo questi valori sostanziali che devono cadere in pubblico dominio, mentre se la stessa utilità o lo stesso valore sostanziale (estetico o di mercato) possono essere conseguiti attraverso infinite varianti, ciascuna di queste varianti potrebbe essere protetta come marchio senza con ciò monopolizzare tali valori, e dunque in tal caso il divieto di registrazione non dovrebbe operare.

Questi divieti, dunque, non hanno nulla a che vedere con la capacità

²⁶ C. GALLI, «Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici», in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, p. 14 e ss..

²⁷ Si veda in particolare Corte Giust. C.E., 18 giugno 2002, nel procedimento C-299/99 (caso Philips/Remington).

distintiva e con la stessa natura di segno delle forme, per le quali valgono invece le stesse regole già viste per tutti gli altri segni, fermo restando che tali regole si declinano per le forme (come per i colori) in modo affatto peculiare, in ragione della regola di esperienza già accennata – e più volte richiamata dalla giurisprudenza comunitaria – per cui queste realtà non vengono abitualmente percepite dal pubblico come segno, ed in particolare come segno distintivo. Proprio per questo assume particolare importanza per le forme la possibilità che la capacità distintiva originariamente assente venga acquisita con l'uso. In generale, infatti, si ammette (ed anche questo è un portato dell'intervento del legislatore comunitario) che un marchio originariamente privo di capacità distintiva possa acquisirla, anche dopo la registrazione, per effetto dell'uso del segno sul mercato, ed in tal caso la sua invalidità originaria venga sanata (art. 13, comma 3° CPI e art. 51, comma 2° RMC). Il fenomeno è raro per i marchi denominativi (dove richiede che il segno acquisti un "significato secondario" distintivo, che prende il posto o quanto meno si affianca al significato originario generico), mentre è più frequenti appunto per i marchi di forma o di colore, che se di regola non sono percepiti come segni, possono diventarlo, quando vengano usati come tali e "caricati" di un messaggio distintivo, in particolare per effetto della pubblicità; quel che è richiesto, in ogni caso, è che «in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa»²⁸, e la prova di ciò potrà essere data ricorrendo a testimonianze di qualificati operatori degli ambienti interessati o ad indagini demoscopiche.

Per converso, nel caso in cui capacità distintiva venga meno dopo la registrazione, il marchio originariamente valido è soggetto a decadenza. A tal fine, l'art. 13 CPI e l'art. 50 del RMC precisano al riguardo che la perdita di capacità distintiva deve essersi prodotta «per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare»; si è perciò sostenuto da noi che la decadenza non si produrrebbe, anche quando il segno ha perduto la capacità distintiva, se comunque il titolare non ha fatto uso del suo segno in un significato generico e non ha omesso di attivarsi contro gli usi generici del suo segno effettuati da terzi. La Corte di Giustizia europea ha però recentemente precisato che l'inattività del titolare «può anche corrispondere all'omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio ... al fine di chiedere all'autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno»²⁹: il che sembra indicare che solo una reazione efficace del titolare può evitare la decadenza, e che ciò che realmente conta, anche sotto questo profilo, sia ancora una volta la percezione del pubblico.

7. Questi rilievi consentono quindi di trarre alcune conclusioni. Una lettura sistematica e coordinata delle norme, conforme all'interpretazione che di esse è stata data dalla giurisprudenza comunitaria, sembra infatti indicare la volontà del

²⁸ Corte Giust. C.E., 7 luglio 2005, nel procedimento C-353/03, *cit.*.

²⁹ Corte Giust. C.E., 27 aprile 2006, nel procedimento C-145/05.

legislatore comunitario di subordinare (e commisurare) l'esclusiva attribuita dai segni distintivi al significato che essi presentano per il pubblico, valorizzando questa percezione del pubblico come cardine del sistema, in contrapposizione a letture "formalistiche", particolarmente diffuse da noi (ma anche in altri Paesi: si pensi a certe regole presuntive della giurisprudenza tedesca che la Corte di Giustizia C.E. ha stroncato³⁰), che ricordano da vicino le analoghe interpretazioni che da parte di taluni erano state date della legge tedesca sui marchi del 1894, nel senso che in base ad essa «fuor della registrazione non vi fosse salute; e che dentro la registrazione, preceduta da disamina ufficiale assai attenta, non vi potesse essere se non legittimità», il tutto perché «così la sicurezza del commercio, si diceva, era assicurata al massimo grado»; interpretazioni che però anche allora vennero abbandonate nel volgere di pochi anni, e portarono ad una nuova e più moderna considerazione dei segni distintivi «sotto una luce più schiettamente privatistica», che vedeva nel marchio non un privilegio concesso dallo Stato, ma un segno nato dal mercato che andava tutelato come tale, in relazione alle reali esigenze della vita commerciale³¹.

In tal modo il cerchio si chiude: abbiamo visto infatti che l'interesse del diritto comunitario per la proprietà industriale e intellettuale in generale, e per i segni distintivi in particolare, nasce da un'esigenza di ordine concorrenziale, o meglio, di difesa (e di costruzione) del libero mercato. E' dunque del tutto coerente con questa impostazione che i sacrifici che queste esclusive impongono alla libertà degli operatori economici siano strettamente correlati alla funzione che i diritti che ne formano oggetto appunto sul mercato svolgono concretamente.

CESARE GALLI

³⁰ Si vedano ad esempio Corte Giust. C.E., 6 ottobre 2005, nel procedimento C-120/04, in materia di confondibilità, e Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97, in materia di accertamento della rinomanza. E proprio in materia di capacità distintiva, questa volta in senso critico rispetto a un criterio "formalistico" seguito in Gran Bretagna, si veda Corte Giust. C.E., 16 settembre 2004, nel procedimento C-404/02, che ha affermato a chiare lettere che «Il carattere distintivo di un marchio, indipendentemente dalla categoria nella quale esso rientri, deve essere oggetto di una valutazione concreta» (punto 27 della decisione).

³¹ Così il memorabile saggio di M. GHIRON, «Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano», in *Riv. dir. civ.*, 1915, p. 150 e ss., alle pp. 162-163 e già ID., «La riforma delle leggi industriali in Germania», in *Riv. dir. comm.*, 1914, I, p. 436 e ss., spec. pp. 437-438.