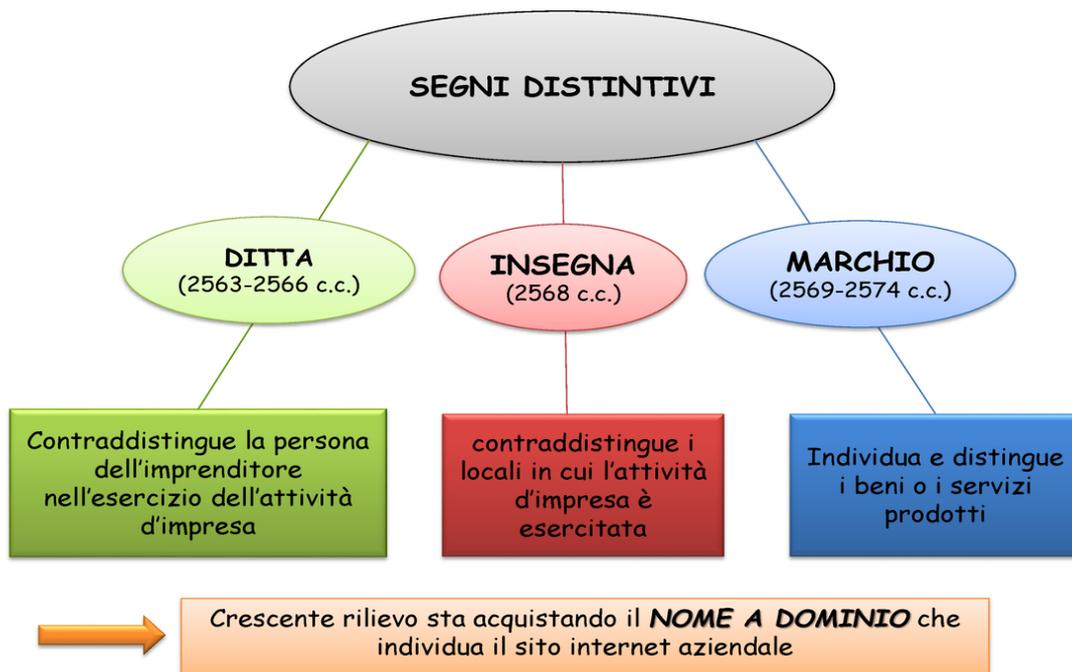


SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPRENDITORE



-
-



OGGETTO

I segni distintivi hanno per oggetto tutte le entità che possono essere rappresentate graficamente e che siano idonee a distinguere un'impresa da un'altra. Si tratta in particolare di:

- LETTERE, PAROLE, NOMI E SIGLE;
- CIFRE E NUMERI;
- SUONI;
- FIGURE E DISEGNI;
- FORME DEL PRODOTTO O DELLA SUA CONFEZIONE;
- COLORI E COMBINAZIONE DEGLI STESSI;
- GLI ODORI E I PROFUMI PURCHÉ POSSANO ESSERE RAPPRESENTATI GRAFICAMENTE.

Tali ipotesi si sono nel tempo affermate con la prassi in quanto la legge non prevede espressamente che cosa costituisca oggetto dei segni distintivi. L'unico riferimento normativo è quello previsto al n. 1 dell'articolo 2598 c.c. che parla di "nomi o segni distintivi".

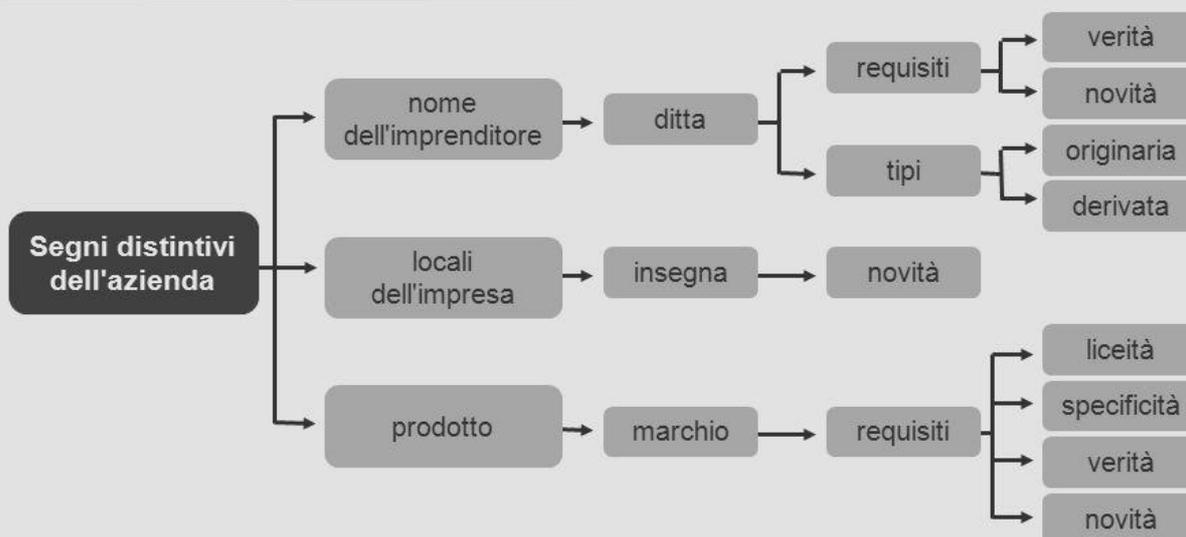
Per costituire oggetto di tutela, tuttavia, questi segni devono avere determinate

CARATTERISTICHE

Per essere tali devono possedere determinati requisiti di validità fra i quali, in prima battuta, si annoverano: la capacità distintiva, la novità, l'uso e la notorietà. Regole comuni inoltre devono essere adottate dall'imprenditore per evitare di porre in essere atti di concorrenza sleale e danneggiare i diritti dei concorrenti.

L'azienda e i segni distintivi

Tra i beni che rientrano nel complesso aziendale ve ne sono alcuni detti **immateriali**. Tra questi, molto importanti sono i cosiddetti **segni distintivi** dell'azienda.



Impresa e azienda > L'azienda e i segni distintivi

MONDADORI EDUCATION

Capacità distintiva, novità, uso e notorietà

- **CAPACITÀ DISTINTIVA** = idoneità del segno a distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli degli altri. Tale capacità può variare nel tempo nel senso che può essere acquisita successivamente oppure può essere persa. Di conseguenza varia anche la temporalità dell'essere oggetto di tutela del segno. Sempre rispetto al tempo può inoltre variare di intensità ovvero essere in un momento più forte e in un momento più debole. La capacità distintiva di un segno, tuttavia, sotto i profili appena elencati, rileva nel momento in cui il segno viene violato.
- **NOVITÀ** = L'imprenditore infatti deve adottare come segno distintivo una formula nuova che non sia già utilizzata nel mercato da altro imprenditore né che sia simile. Si rammenta infatti che l'intento del legislatore è sempre quello di evitare il fenomeno della concorrenza sleale ed in particolare, con riferimento ai segni distintivi, le fattispecie confusorie di cui al n.1 dell'articolo 2598 c.c. Tale requisito è richiesto sia per i segni registrati che non registrati.

• **NOTORIETA'/USO**= Per essere noto deve essere utilizzato nel mercato. Da qui discende il terzo requisito di validità dei segni distintivi che è l'uso. L'unica eccezione è rappresentata dal marchio che è soggetto a registrazione.

Infine, il mero uso non è sufficiente a rendere il segno conosciuto. È necessaria anche una certa notorietà ovvero un utilizzo continuativo che consenta ad un pubblico di associare determinati prodotti e servizi ad un'impresa. Si parla infatti di notorietà qualificata del segno.

LA DURATA DEI SEGNI DISTINTIVI

Sulla durata dei segni distintivi bisogna fare **specifiche precisazioni con riferimento a ciascuno di essi.**

Il **marchio** ha una durata **decennale** a seguito del deposito della domanda di registrazione, rinnovabile un infinito numero di volte. Vi sono tuttavia delle **ipotesi di estinzione** del diritto, alcune individuate dalla legge. Si tratta di:

nullità, di cui all'articolo 25 c.p.i.;

decadenza per non uso;

volgarizzazione (ovvero trasformazione del marchio in denominazione generica del prodotto o del servizio);

decettività di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), c.p.i.;

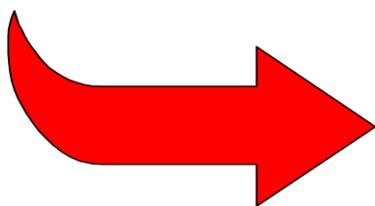
contrarietà alla legge o all'ordine pubblico (art. 14, comma 2, lett. b), c.p.i.).

La **ditta dura fintanto che viene utilizzata**. Si ha dunque l'estinzione del diritto sulla ditta in corrispondenza del non uso e dunque della perdita della notorietà qualificata di cui si è parlato.

Lo stesso discorso vale per l'insegna: il pubblico deve dimenticare il segno con riferimento ad una determinata attività a seguito della cessazione della stessa.

Tralasciando ditta insegna e altri segni distintivi ci concentriamo su

ANALISI SPECIFICA



IL MARCHIO

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti e delle merci dell'impresa. Oltre che dal codice civile, dagli artt. 2569 in poi, è altresì disciplinato dal Codice della proprietà industriale.

PER ESSERE VALIDO DEVE ESSERE

VERO; il marchio non deve contenere segni che possono ingannare il pubblico, per esempio sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi rappresentati

NUOVO; – il segno che si vuol registrare non deve essere identico o simile ad un marchio già registrato.

Attenzione! Su quest'ultimo punto c'è un grande equivoco che vogliamo chiarire subito. L'Ufficio italiano Brevetti e Marchi e l'EUIPO (per i marchi europei) non fanno la ricerca di anteriorità: cioè, quando ricevono la domanda di registrazione, non verificano se esiste già un marchio registrato identico o simile a quello esaminato.

L'Ufficio italiano e quello europeo non fanno la ricerca di anteriorità
La loro valutazione infatti si concentra sui primi aspetti elencati: è un marchio lecito o potenzialmente ingannevole? Ha capacità distintiva o in qualche modo descrive il prodotto o servizio che rappresenta?
Come sapere se esistono marchi precedenti potenzialmente in conflitto col tuo?
Affidandoti ad consulente abilitato perché faccia una ricerca di anteriorità.

CONFORME A LEGGE, ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME; liceità – significa che non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, ritratti, nomi o pseudonimi altrui (senza aver chiesto preventivamente il consenso agli interessati)

NON IN GRADO DI VIOLARE I DIRITTI ESCLUSIVI DEI TERZI

Quando il tuo marchio è **identico o simile a quello già depositato o registrato da un altro, non puoi usarlo**. È un impedimento alla registrazione di tipo “relativo”, perché non è l'Ufficio a rigettare la tua richiesta per un vizio formale, ma di solito è **il titolare del marchio registrato** (simile o identico al tuo) **che si attiva e si oppone alla tua domanda di registrazione all'Ufficio marchi e brevetti competente**. La legge stabilisce i tempi entro cui può muoversi: ha **3 mesi** di tempo dal momento in cui la tua domanda di marchio viene ufficialmente pubblicata sul bollettino dei marchi per impedirti di registrarlo. Dopodiché **può sempre chiedere di cancellare il marchio già registrato entro i 5 anni successivi**, passati i quali è molto difficile (se non impossibile) impedirti di usarlo. Non è sempre detto che questa situazione si verifichi, ma è **possibile correre ai ripari** incaricando un **professionista abilitato** perché faccia una ricerca di anteriorità-

COME STABILIRE SE DUE MARCHI SONO SIMILI?

Stabilire se due marchi sono identici è piuttosto semplice, la vera complessità sta nel definire se un marchio altrui è potenzialmente simile al tuo, ma solo un professionista con esperienza potrà darti un parere qualificato.

In linea generale, infatti, due marchi possono essere considerati simili secondo tre criteri:

- 1) **assonanza letterale (fonetica)** – si assomigliano nel modo in cui sono, pronunciati e dal punto di vista sonoro
- 2) **assonanza visiva** – i due marchi si assomigliano perché sono graficamente simili
- 3) **assonanza concettuale** – i due marchi si assomigliano perché rappresentano due concetti simili

Quindi maggiori sono i punti di somiglianza, maggiore è la probabilità che i due marchi vengano considerati simili. **Ma non ci sono regole valide in assoluto** e la valutazione va fatta caso per caso. Per esempio, questi marchi sono stati considerati simili:

MEDINETTE

MESILETTE

FORTIS

FORIS

ARTEX

ALREX

MARILA

MARILAN

EPILEX

E-PLEX



Attenzione, la **somiglianza fra due marchi non è sempre pericolosa**. Il rischio di contestazioni può sorgere se appartengono allo stesso settore o a settori molto simili, in caso contrario **due marchi che si assomigliano possono convivere!**

Per capirlo bisogna farsi le domande giuste:

- a quali settori di attività appartengono i prodotti o servizi?
- come verranno utilizzati?
- a cosa servono?
- quante probabilità ci sono che abbiano gli stessi produttori?
- di solito si trovano nello stesso punto vendita, grande magazzino o sezione del supermercato?

Se dalle risposte a queste domande risulta che i due marchi (simili) **appartengono a prodotti o servizi differenti**, i due segni possono convivere sul mercato perché è chiaro a tutti, specie al consumatore, che sono due aziende completamente diverse.

ORIGINALE; il marchio deve essere originale, quindi distinguersi da tutti i prodotti, servizi, attività dello stesso tipo presenti sul mercato in quella categoria

merceologica, in altri termini deve avere capacità distintiva e di conseguenza **non possono** essere usati come marchi:

denominazioni generiche del prodotto o servizio rappresentato (per esempio, il marchio di una linea di mangimi per roditori, per essere registrato, non può chiamarsi “semi di girasole” o “frutta secca”)

termini che possono descrivere il prodotto o il servizio o l’attività rappresentati (per esempio, il marchio di mangimi per roditori non potrà chiamarsi “mangimi per piccoli animali” o “qualità e salute in scatola”)

termini di uso comune nel commercio (come “extra” o “super”).

Ecco alcuni esempi di marchi che l’Ufficio Marchi ha rifiutato **considerandoli non originali** perché descrittivi o incapaci di distinguere il prodotto dalla concorrenza:



per alimenti

FONDENTENERO

per cioccolato

RESTO APERTO

per servizi di ristorazione

Non solo i nomi e le parole, ma anche gli elementi figurativi possono essere respinti se descrivono il prodotto o il servizio rappresentato. Ecco alcuni esempi di marchi rifiutati:



una foglia di vite nel marchio di un vino



una mucca per il marchio di prodotti derivati dal latte

Ma possono essere respinti anche **i termini che indicano una qualità particolare** del prodotto, una sua funzione positiva o accattivante.

Per esempio sono stati rigettati questi marchi:

GREEN PREMIUM UNIVERSAL

FLEX

MINI

SUPER

ECO

MEGA

ULTRA

MEDI

MULTI

PLUS

- **IL MARCHIO PUO'ESSERE REGISTRATO E NON**

Il diritto a utilizzare un marchio, infatti, non è legato alla sua registrazione, ma sorge con il semplice uso di fatto da parte dell'imprenditore. Il marchio non registrato è perciò riconosciuto dalla legge come quello registrato

Il marchio non registrato è un **marchio di fatto**. Fermo restando che il marchio registrato gode di una tutela più ampia, gode di tutela, pur se minore, anche il marchio di fatto.

Andiamo con ordine, chi ottiene la registrazione di un marchio gode di una presunzione assoluta di titolarità del diritto e di una protezione estesa a tutto il territorio nazionale. Il titolare di un marchio di fatto invece gode di tutela solo provando il preuso ed unicamente entro l'ambito territoriale nel quale il marchio è stato usato. Chi usa un marchio ma non lo registra non ottiene dunque la tutela prevista dall'articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale rubricato "Diritti conferiti dalla registrazione" tuttavia può ottenere la protezione prevista dall'articolo 12 comma 1 del Codice della Proprietà Industriale nonché dall'articolo 2571 del Codice Civile.

Certo, ci sono alcuni strumenti da utilizzare per difendersi in giudizio dai concorrenti, ma in sede legale chi non ha registrato il proprio marchio è più debole e dovrà produrre molte prove utili a dimostrare che quel marchio non registrato è stato ampiamente diffuso sul territorio nazionale in modo di avere acquistato una certa fama.

Ad esempio si dovranno esibire fatture di vendita, articoli di giornale, campagne pubblicitarie e tutto ciò che può essere utile a dimostrare la diffusione.

Inoltre il marchio di fatto potrà continuare a esistere solo per i prodotti e il territorio di riferimento, senza la possibilità di sviluppi futuri in altri ambiti.

In generale il marchio di fatto può quindi essere utilizzato per un periodo breve d'avviamento, per essere sicuri che il mercato lo apprezzi. Dopo la fase iniziale è sempre consigliato procedere con la registrazione.

Infatti gli abusi e le contraffazioni dei marchi sono all'ordine del giorno: molto meglio incontrare uno squalo a bordo di una nave che a nuoto...

Registrando il marchio della tua impresa sei in grado di difenderti facilmente dagli attacchi avversari in sede legale.

REGISTRAZIONE

CHI

Può chiedere ed ottenere una registrazione per marchio chiunque, persona fisica o giuridica,
- lo utilizzi o
- si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

DOVE

La domanda di registrazione di marchio si può presentare presso:
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- Camere di commercio industria e artigianato
- Ulteriori uffici o enti pubblici determinati con D.M. Sviluppo economico

REQUISITI E CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
- l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia (in tal caso, si deve allegare il relativo atto di nomina);
- la eventuale rivendicazione della priorità o della data da cui decorrono gli effetti della domanda in caso di trasformazione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale;
- la riproduzione grafica del marchio;
- l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza.

Puo avere diversa rilevanza terriotriale



MARCHIO ITALIANO

=



HA VALIDITÀ IN ITALIA



MARCHIO EUROPEO

=



HA VALIDITÀ IN EUROPA



MARCHIO INTERNAZIONALE

=



HA VALIDITÀ IN PIÙ STATI



MARCHIO ESTERO

=



HA VALIDITÀ IN UN SINGOLO STATO ESTERO (ESEMPIO: REGNO UNITO)

Le classi merceologiche dei marchi

Trattandosi di segni atti ad identificare prodotti e/o servizi sul mercato, **i marchi si registrano in specifiche classi merceologiche, identificate a livello internazionale** (abbigliamento, automobili, ristorazione, ecc.), ragion per cui è possibile che marchi simili vengano registrati e concessi per prodotti o servizi differenti in classi differenti. **L'accordo di Nizza stabilisce le classi di prodotti e servizi per i quali è possibile registrare un marchio.**



Quali diritti derivano **dalla registrazione dei marchi**

Poiché l'articolo 20 CPI stabilisce che i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella **facoltà di fare uso esclusivo del predetto marchio, in relazione ai prodotti per i quali esso è stato richiesto o registrato è evidente l'importanza di procedere ad una corretta classificazione e registrazione nei paesi di interesse.**

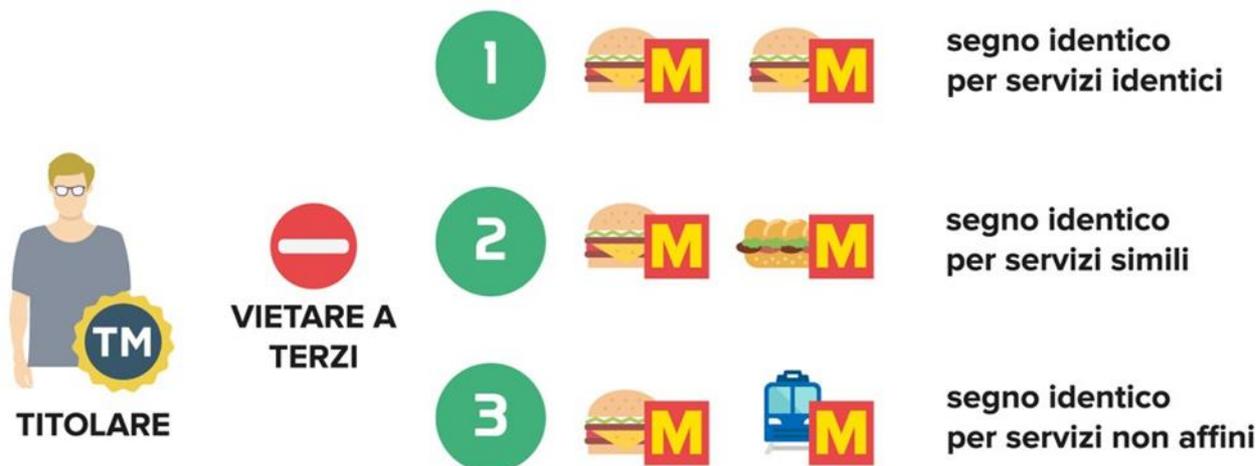
AL TITOLARE DI UN MARCHIO REGISTRATO SONO RICONOSCIUTI DIRITTI E DOVERI

Diritto di esclusiva

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di usare (ossia apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni) offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità nell'attività economica:

- un segno identico al marchio da lui depositato per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Da notare che dal mese di luglio 2011 anche in Italia è possibile agire in via amministrativa per impedire ad un terzo di registrare un marchio identico o simile ad un proprio marchio o altro diritto precedente. La procedura amministrativa – definita opposizione – si svolge avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e comporta – in caso di esito positivo – il rifiuto della registrazione del marchio contro cui è stata proposta. È evidente, quindi, l'importanza di porre sotto sorveglianza i propri marchi registrati, al fine di monitorare e fermare sul nascere fenomeni di contraffazione o confusione sul mercato.



Durata e rinnovo

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. Il marchio può essere rinnovato - entro la data di scadenza - per periodi di dieci anni, ovvero la sua durata può essere prolungata senza termine nel tempo. In alcuni Stati è fatto obbligo di provare l'uso del marchio nel tempo (ad esempio negli USA). Per questo ed altri motivi è importante affidare ad uno studio di consulenza in proprietà industriale la gestione dello scadenziario del proprio marchio, al fine di evitare spiacevoli dimenticanze.

Decadenza e uso di un marchio

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. **Non è prevista la decadenza del marchio per non uso qualora il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili in vigore, di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.** La decadenza non opera automaticamente, è necessario richiedere e ottenere una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria italiana (Tribunale).

La decadenza del marchio può sussistere anche per sopraggiunta:

volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica o standard del prodotto o servizio, oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;



illiceità, cioè se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, oppure se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o ancora per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Se i motivi di decadenza di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, la decadenza opererà solo in relazione a tali prodotti o servizi.

La prova d'uso del marchio

La prova d'uso del marchio è prevista in alcune giurisdizioni, come, ad esempio, negli USA e Canada. La prova consistente in **una dichiarazione d'uso corredata da alcuni esemplari del marchio così come usato**. Il mancato deposito della dichiarazione d'uso (per il quale sono ammesse proroghe) comporta la cancellazione della registrazione. In Italia non è prevista la prova d'uso del marchio

CHE COSA PUÒ RAPPRESENTARE IL MARCHIO



<p>MARCHI DENOMINATIVI</p> <p>Nike</p> <hr/> <p>Jaguar</p> <hr/> <p>Ikea</p> <hr/> <p>WWF</p>	<p>MARCHI FIGURATIVI</p>  <hr/> 	<p>MARCHI FIGURATIVI CONTENENTI ELEMENTI DENOMINATIVI</p> 
<p>MARCHI DI FORMA</p> 	<p>MARCHI A MOTIVI RIPETUTI</p> 	<p>MARCHI DI COLORE UNICO (ES. MILKA)</p> 

Prima di procedere è sempre utile



CONSIDERAZIONI ULTERIORI

- l'articolo 22 del CPI sancisce che **non possono essere adottati come denominazione sociale, marchio registrato o di fatto e dominio internet segni che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

Premettiamo che **non si possono registrare parole o espressioni tratte dal linguaggio comune, che abbiano una funzione intrinsecamente descrittiva** della qualità del prodotto/servizio cui si riferiscono, **in quanto prive di capacità distintiva** che costituisce uno dei requisiti necessari per procedere alla registrazione di un segno come marchio d'impresa.

L'art. 13, comma 1, lett. b) del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005) esclude infatti il carattere distintivo dei segni “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad 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 del servizio”.

Nel divieto di cui all'art. 13 comma 1 lett. b sono ricomprese anche tutte quelle parole o espressioni impiegate anche per esaltare in genere tutti i prodotti o servizi ai quali vengano riferite, dando rilievo alle migliori caratteristiche (ad es., fine, super, extra), al target cui si rivolgono (ad. es., deluxe, elite, top) o al pregio che conferiscono a chi li sceglie (ad. es., royal, prestige, etc.) e questo perchè si tratta di **aggettivi ampiamente impiegati nell'uso comune per decantare davanti al consumatore medio le qualità di qualsiasi prodotto o servizio a cui vengano associate: si tratta di parole o espressioni che non sono caratterizzate da una specifica forza creativa o originalità né costituiscono espressione di “speciale inventiva o immaginazione” (Cass. n. 30490/2017).**

➤ Ciò però non significa che non è possibile registrare parole del linguaggio comune, dopo averle trasformate o anche una combinazione di due o più termini, l'importante è che tale modifica o combinazione dia al segno forza caratterizzante. Un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, salva nell'ambito del generale divieto dell'uso di termini del linguaggio comune come marchio, l'ipotesi in cui gli stessi non presentino alcuna aderenza concettuale con il prodotto che identificano, ma siano ad esso collegate da un accostamento di pura fantasia, tale da consentire di riconoscerne carattere originale ed efficacia individualizzante (cfr. Cass., Sez. 1, 9/10/1992, n. 11017; 30/01/1985, n. 573; 11/05/1982, n. 2929).

Comunque, anche la mera combinazione di due o più termini o la lieve modifica di un vocabolo con l'aggiunta di un suffisso, di un prefisso o l'elisione della parte finale, possono essere registrati come marchio, sebbene si tratti comunque di marchi che restano deboli; ciò significa che, salvo il caso in cui tali termini non abbiano alcuna aderenza o affinità concettuale con i prodotti/servizi che contraddistinguono e siano dotati di un proprio carattere di originalità, il titolare di tali marchi non può impedire che altri utilizzino forme leggermente diverse di questi segni come marchi d'impresa.

➤ **Tutto questo significa che se un marchio utilizza termini d'uso comune associati assieme o anche solo la radice di un termine che viene poi modificata ad esempio con l'aggiunta di suffissi o di un prefisso o di un aggettivo o avverbio superlativo, si tratta comunque di marchi deboli**, i cui titolari non possono opporsi, ritenendoli imitativi, alla registrazione di altri marchi simili che utilizzino gli stessi termini d'uso comune con leggere variazioni e ciò anche indipendentemente dalla affinità concettuale con i prodotti che contraddistinguono. Questo è anche quello che ha precisato la Corte di Cassazione in una recente sentenza (15927/2018), conformandosi al costante orientamento giurisprudenziale nel decidere in un caso in cui un'impresa che aveva registrato un termine di uso comune, variandolo leggermente, si era opposta alla registrazione di un marchio che si avvicinava ad esso.

In tale occasione, la Corte ha inoltre chiarito che se il termine del linguaggio comune leggermente modificato per renderlo lievemente creativo o una variazione dello stesso (ma ciò vale anche nel caso di combinazione di due o più termini) utilizzato e registrato come marchio viene nuovamente modificato da un'altra impresa e inserito in un marchio complesso, quindi in una combinazione di elementi verbali e grafici, ipotizzando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile, il fatto che il termine sia stato inserito in una

rappresentazione più articolata, non può comportare contraffazione se l'inserimento comporti una modifica sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva del primo, derivante appunto dall'adozione di una parola o un'espressione priva di forza caratterizzante: mentre infatti per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2016, n. 13170; 25/01/2016, n. 1267; 26/06/2007, n. 14787).

Ad ogni modo, il titolare del marchio che viene diffidato dall'impiego o dalla registrazione di un marchio costituito da termini di uso comune combinati insieme o da variazioni del termine che si presume contraffattorio di uno simile già registrato, tenendo presente che si tratta di marchio debole, dovrà effettuare le proprie valutazioni anche di natura economica. Ciò significa chiedersi: nella mia specifica situazione, mi è più utile affrontare un giudizio in tribunale per proteggere un marchio che comunque resta un marchio debole o investire in un nuovo marchio dotato di carattere individualizzante?

Se il diffidato si trova in una fase iniziale della propria attività e/o non ha ancora investito in pubblicità e magari ha utilizzato il segno solo come insegna locale o su una fan page di un social, invece di sostenere le spese di un giudizio può decidere di investire nello sviluppo di nuovo marchio veramente originale e, dopo aver effettuato le giuste ricerche di anteriorità procedere alla sua successiva registrazione, magari anche a livello dell'Unione Europea. Diverso naturalmente è il caso in cui un soggetto ha già investito molto per promuovere quel marchio che è già affermato nel contesto del proprio pubblico di riferimento; ebbene, in tali circostanze di certo sarà conveniente giocare la carta del giudizio per trovare la giusta difesa dei propri diritti.

MARCHIO E CONCORRENZA SLEALE

Quale è il rapporto fra violazione di un marchio e concorrenza sleale? Può verificarsi il caso in cui un imprenditore scorretto:

- si appropria del marchio altrui o
- pone in essere la contraffazione del marchio altrui

per esempio mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente. In questa ipotesi si può procedere in due diversi modi anche con una sola azione giudiziaria.

La condotta scorretta può essere posta a fondamento:

- non soltanto di un'azione reale a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche,
- di un'azione personale per concorrenza sleale.

Ciò nel caso in cui quel comportamento scorretto del vostro competitor abbia creato confondibilità fra i vostri rispettivi prodotti e servizi.

Le due azioni possono essere esercitate anche congiuntamente (con risparmio di tempo e di soldi).

Ciò vuol dire che per l'imprenditore è sufficiente provare la sola contraffazione del marchio per essere "agevolato" anche nell'azione personale di concorrenza sleale ovviamente se i rispettivi prodotti (copiati) ingenerano confondibilità nel consumatore.

