



IL MARCHIO:
**STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
TRA IMPRESA E CONSUMATORE**

Premessa

Il Marchio.

Di cosa sia un marchio ci occupiamo al *Capitolo 1* di questa raccolta.

Sarà il capitolo più breve e immediato, perché di definizioni e risposte ne è (già) pieno il web.

Vogliamo piuttosto cogliere spunto dalla nostra esperienza per ricordare i principi generali e le più importanti caratteristiche e categorie dei marchi di impresa. Con la competenza della Dott.ssa Maria Alessandra Monanni¹, proporranno una lettura ispirata da un senso pratico con qualche contaminazione dal mondo della comunicazione.

Noi, infatti, ci raffrontiamo ogni giorno con le aziende, i loro problemi e le loro molteplici attività e interessi (dall'attività ordinaria di contratti alle operazioni straordinarie, come cessioni e acquisizioni). Tra questi non è raro il tema della tutela del proprio marchio, della sua corretta allocazione quale *asset* immateriale principale, e non di meno della sua corretta comunicazione. È per noi ricorrente trovarci a difendere o valorizzare la più esposta rappresentazione dell'*anima dell'impresa* e dei suoi prodotti e servizi.

“Rappresentazione dell'anima dell'impresa”, ecco forse una prima astrazione a favore di una definizione che si staglia tra le tante, a partire da quella che la Legge esprime (cfr. art. 7 CPI – cap. 1).

Il marchio d'impresa rappresenta infatti uno dei principali *asset* di Proprietà Intellettuale di un'azienda. E come vedremo, non solo o non più solo delle aziende (come potrete leggere nel *Capitolo 10*).

Tramite un'efficace politica aziendale il marchio contribuisce al valore stesso dell'azienda, alla sua reputazione nonché al suo posizionamento sul mercato. Anzi ne è il suo risultato e al tempo stesso il punto di partenza o “veicolo”.

Infatti, il marchio è espressione della reputazione aziendale che include aspettative di affidabilità, qualità e garanzia che i consumatori percepiscono sui prodotti/servizi che tale marchio evoca.

Il marchio, quindi, è lo strumento di comunicazione tra impresa e consumatore, indispensabile per permettere ad un'azienda di distinguersi dai concorrenti ed essere riconoscibile sul mercato.

Vedremo perché è importante registrare un marchio (*Capitolo 2*), come questo si distingue dal marchio di fatto e quali azioni si possono esprimere a sua tutela (*Capitolo 3 e 4*).

Accenneremo poi alla valorizzazione del marchio ai fini bilancistici, ma anche di sfruttamento (*Capitolo 5*).

Inoltre, indagheremo sulle sorti del marchio in caso di cessione dell'azienda o di un suo ramo (*Capitolo 6*).

Non da ultimo introdurremo il tema della concorrenza e della tutela (*Parte terza Capitolo 11 e seguenti*), per poter poi approfondire insieme le tematiche che scaturiranno da più specifici casi.

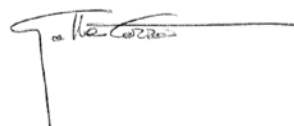
Mettendo a fattor comune le nostre esperienze, abbiamo estrapolato una serie di spunti di approfondimento che troverete catalogati in tre parti:

- la prima, più formalistica, relativa alle definizioni ed ai principi generali applicabili ad ogni tipologia di marchio;
- la seconda, più pratica, si soffermerà sulle specifiche tipologie di marchio;
- la terza, meramente tecnica e processuale, farà cenno ai principi della concorrenza e agli strumenti per tutelarsi da quella sleale.

Questa raccolta, dunque, pur senza la pretesa di completezza manualistica, si propone di offrire una visione sui punti più salienti della disciplina e vita dei marchi di impresa.

Avv. Gabriele Carrà

Avv. Massimiliano Gaini



¹ - *Legal Content Writer*, esperta in comunicazione giuridica e in Proprietà Intellettuale. Per maggiori informazioni vedi www.comunicareildiritto.it.

INDICE

Parte prima: il marchio e le sue formalità

Capitolo 1

Il marchio è la rappresentazione dell'anima dell'impresa pag. 5

Capitolo 2

Marchio di fatto o registrato: lo registro o non lo registro? pag. 8

Capitolo 3

Due marchi simili possono coesistere: il principio "Budweiser" pag. 13

Capitolo 4

L'estinzione del marchio per nullità o non uso pag. 15

Capitolo 5

Il valore economico del marchio d'impresa: la strategia è la valutazione pag. 19

Capitolo 6

Cessione d'azienda e cessione del marchio: effetto trascinamento pag. 22

Seconda parte: le tipologie di marchio

Capitolo 7

La tutela dei cinque sensi con i "nuovi marchi" pag. 27

Capitolo 8

Marchio collettivo e di certificazione per valorizzare il territorio pag. 31

Capitolo 9

Indicazioni Geografiche DOP, IGP, STG: garanzie per il prodotto pag. 34

Capitolo 10

Marchio cittadino e identità visiva: l'innovazione per la città pag. 39

Terza parte: le patologie e le tutele

Capitolo 11

Marchio decettivo: pericolo di inganno per il consumatore pag. 45

Capitolo 12

La concorrenza sleale e la concorrenza del marchio pag. 48

Capitolo 13

La tutela del marchio a seguito di atti di concorrenza sleale pag. 51

Postfazione pag. 54

PRIMA PARTE

IL MARCHIO E LE SUE FORMALITÀ

Il marchio come rappresentazione dell'anima dell'impresa



Il Codice della Proprietà Intellettuale, all'articolo 7, così presenta il marchio:

*«possono costituire oggetto di **registrazione** come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere **rappresentati graficamente**, in particolare 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, purché siano atti a **distinguere i prodotti o i servizi** di un'impresa da quelli di altre imprese».*

Il marchio è dunque una rappresentazione grafica o nominativa per individuare prodotti o servizi legati ad una impresa, comunicando determinati valori, caratteristiche o effetti.

Il marchio di un'impresa non è però solo grafica, *font*, colore, scelta del *namings*: è di fatto la rappresentazione dell'anima dell'impresa, ne racconta la storia e comunica con il consumatore.

Il marchio è quindi un segno distintivo che identifica l'origine dei prodotti e dei servizi di un'impresa, che siano riconoscibili sul mercato rispetto a quelli di imprese concorrenti, allo scopo di attrarre l'attenzione del consumatore e indurlo all'acquisto, o interessarsi all'impresa. Ma non solo, il marchio ha una funzione aggregatrice della sua utenza; i valori che l'azienda esprime attorno al marchio possono creare tendenza, seguito e, addirittura, determinare nuovi comportamenti economici e sociali.

Requisiti formali del Marchio

Il marchio per essere ritenuto valido deve presentare requisiti specifici: capacità distintiva, novità, originalità e liceità.

Vediamoli singolarmente.

Capacità distintiva (art.13 del Codice della Proprietà Intellettuale, il c.p.i.): consente al consumatore di percepire e contraddistinguere i prodotti/servizi di un'impresa rispetto a quelli dei concorrenti.

Novità (art.12 c.p.i.): quando non ci sono segni uguali o simili ad un marchio già noto, o già utilizzati da altri, per i medesimi prodotti o servizi coperti dal quel marchio.

Originalità: il marchio è originale se non utilizza nomi generici e troppo descrittivi per distinguere il prodotto/servizio coperto da quelli presenti sul mercato.

Liceità (art.14 c.p.i.): ossia non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e non deve indurre in inganno il consumatore (**requisito della verità**), soprattutto in riferimento alla provenienza geografica dei prodotti/servizi, alla loro natura e qualità.



Classificazione dei marchi

In base alle loro caratteristiche i marchi si distinguono in:

- **marchio forte e debole** ➡ per l'intensità della tutela;
- **marchio denominativo e figurativo** ➡ per la struttura del marchio, in cui si includono il marchio di colore, il marchio sonoro e olfattivo - cosiddetti "nuovi marchi"² - e anche il marchio olografico, quello di forma o tridimensionale e quello multimediale;
- **marchio di fabbrica, marchio di commercio, marchio di servizio** ➡ in base all'attività di impresa;
- **marchio di fatto o marchio registrato** ➡ in base alla procedura di registrazione³.

La distinzione più significativa in termini di strategia aziendale e progettazione riguarda l'intensità della tutela e la struttura. Sulla base di questa si valutano la registrazione o un suo posizionamento distintivo sul mercato.

² - Per approfondire il tema sui "marchi sensoriali" o "nuovi marchi" vedi il Capitolo 7, «La tutela dei cinque sensi con "i nuovi marchi"», p.27

³ - Per approfondire il tema sulla differenza tra marchio di fatto o marchio registrato, vedi Capitolo 2, «Marchio di fatto o registrato: lo registro o non lo registro?», p.8.

A) Marchio forte e marchio debole

Questa classificazione fa riferimento, come già menzionato, all'intensità della tutela del marchio, che può presentare:

- una capacità distintiva forte (come ad esempio Nike, Coca Cola, Barilla), ossia la capacità del segno di identificarsi come creativo, originale e distintivo, in cui si preferisce l'utilizzo di parole di fantasia, con l'uso di nomi e immagini che non richiamino in alcun modo i prodotti o servizi a cui il segno fa riferimento;
- una capacità distintiva debole⁴ (come ad esempio Melinda, Estathè), in cui il marchio appare meramente descrittivo o generico, richiamando magari anche lo stesso nome del servizio o prodotto contraddistinto, con conseguente maggiore rischio di contraffazione.

B) Marchio denominativo e figurativo

La classificazione riguarda la struttura stessa che deve assumere il marchio, ai fini anche della relativa registrazione:

- denominativo, si compone esclusivamente di parole, lettere, cifre o dalla loro combinazione, senza elementi grafici;
- figurativo, si compone di immagini, elementi grafici e di colore;
- figurativo con elementi denominativi, composto dalla combinazione dei due tipi di elementi, denominativo e figurativo.

In base alla nostra esperienza, il marchio ideale dovrebbe essere quello che comprende una rappresentazione grafica insieme ad una parte denominativa, come migliore espressione dell'anima dell'impresa, allo scopo di ottenere un segno distintivo che sia percepito e fissato nella memoria del consumatore.

È comunque essenziale che l'impresa includa nella progettazione del proprio piano aziendale il marchio come *asset* strategico, e come tipico strumento di comunicazione con cui valorizzare l'impresa, perché capace di trasmettere un messaggio emozionale e percettivo che attragga il consumatore.



⁴ - Si veda Tribunale di Torino, sent. n. 3735/2019 del 25/07/2019, p.11-12, disponibile a [questo link](#)

Marchio di fatto o registrato: lo registro o non lo registro?



Se ci soffermiamo sull'art. 20 c.p.i, riscontriamo in tutta la sua evidenza i vantaggi di un marchio registrato. La sua formulazione è così chiara e completa che vale la pena riprenderla integralmente: *«I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare **uso esclusivo del marchio**. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:*

- a) un **segno identico al marchio per prodotti o servizi identici** a quelli per cui esso è stato registrato;*
- b) 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** [...]*» (art.20, c.1, c.p.i).

Ciò detto, è altrettanto vero che nella attività di impresa si consolida un marchio anche solo con l'uso continuato e indisturbato, (senza - necessità - della registrazione). Altri marchi sono invece registrati sin dalla loro ideazione. La differenza non è solo di ordine economico o formalistico.

Non ci addentriamo, in questa sede, sulla distinzione tra nome, marchio, insegna, logo e brand.

Ci concentriamo piuttosto sulla scelta non sempre consapevole di registrare o meno un marchio, affidandosi a (o confidando su) un suo uso consolidato. Ragioneremo poi sulla sua miglior tutela, cercando di indicare gli elementi distintivi e i vantaggi tra un marchio registrato rispetto a quello di fatto.

L'occasione per tornare in argomento ci è stata data da un'ordinanza della Cassazione chiamata a ragionare sulla coesistenza e sulla prevalenza di marchi di fatto o registrati (Cassazione Civile – prima sezione civile – 07/02/2020, n. 2976).

Di seguito, per esigenze di semplificazione, useremo impropriamente anche la parola “segno” come sinonimo.



Distinzione formale

Affinché un segno, registrato o di fatto, adempia alla sua funzione (ontologica) di distinguere e indicare con chiarezza un prodotto/servizio, è necessario che non venga confuso o scambiato con un altro marchio simile, generando quella **confusione** nella scelta di acquisto del consumatore, che potrebbe poi sfociare nella concorrenza sleale (furbescamente ricercata o creata per superficialità colpevole)⁵.

Come detto, ci sono due macro distinzioni formali che caratterizzano il marchio:

- di fatto
- registrato

Per certificare l'originalità, la proprietà e quindi la riconducibilità di un segno, l'imprenditore può sin da subito tutelare il proprio marchio d'impresa tramite la **procedura della registrazione**, con cui il titolare acquista un **diritto di esclusiva** su di esso.

Va detto che anche il semplice uso del segno non registrato permette all'imprenditore di identificare il proprio prodotto e di difenderlo in caso di concorrenza.

E allora qual è la differenza? Tra il marchio di fatto e quello registrato quale assume un valore economico maggiore? In caso di controversia, con quale l'imprenditore è in maggior misura tutelato?

⁵ - Per un approfondimento su concorrenza sleale vedi Parte Terza «Le patologie e le tutele», p.44.

Differenza tra marchio di fatto e marchio registrato

Per effettuare **la scelta più coerente** riportiamo in questa tabella vantaggi, svantaggi e tutele a garanzia dell'uso di un segno non registrato o di uno registrato.

MARCHIO DI FATTO	MARCHIO REGISTRATO
capacità distintiva	capacità distintiva
novità	novità
liceità	liceità
diritto di esclusiva limitata	diritto di esclusiva
può essere ceduto	può essere ceduto
concessione di licenza	concessione di licenza
valore economico debole	valore economico forte
protezione territoriale limitata	protezione territoriale nazionale certa
onere della prova d'uso e notorietà in giudizio	garanzia di tutela in giudizio su terzi

La registrazione conferisce un **valore economico**⁶ certo e un principio di prova sulla titolarità e diritto d'uso. Discutibili e tutti da dimostrare nel caso di semplice uso del marchio di fatto.

Quindi, se è vero che la registrazione fornisce al marchio tutela, oltre che identità, quali sono gli elementi costitutivi che ne garantiscono il diritto, qualora il marchio non sia registrato?

Indispensabilità dell'uso effettivo del segno

Affinché il segno non registrato sia tutelato sul mercato, è indispensabile che vi sia **un uso effettivo** da cui si possa dimostrare l'intenzione dell'imprenditore di impiegare tale segno come distintivo dei prodotti/servizi della propria impresa.

A tal fine questo "uso" deve essere:

- continuo,
- reale,
- non occasionale.

6 - Per approfondire il tema vedi, «*Il valore economico del marchio d'impresa: al strategia e la valutazione*», al Capitolo 5, p.19.

La notorietà del marchio di fatto

L'acquisto del diritto sul segno non registrato deriverebbe non solo dall'uso in sé, ma anche e soprattutto dal requisito indispensabile della **notorietà** che il segno stesso ha acquisito nel tempo. Una notorietà che assicura alla clientela la riconducibilità del marchio a quel prodotto o servizio.

E allora, il marchio di fatto che rispetta i principi di uso e notorietà potrà rivendicare:

a) il divieto d'uso del segno da parte di terzi non legittimati

indipendentemente dalla registrazione o meno del segno, l'imprenditore può vietare a terzi l'uso del marchio concorrente, se questo pone un **rischio di confusione per il consumatore** sull'origine stessa del prodotto/servizio (articolo 2598 codice civile – in materia di concorrenza sleale)⁷;

b) un uso precedente del marchio di fatto: preuso

chi ha di fatto già usato un segno non registrato – mettendo in atto il cosiddetto “preuso” che potrebbe togliere il requisito di novità ad un marchio registrato successivamente – potrà continuare ad utilizzarlo anche dopo la registrazione da parte di terzi (art. 2571 c.c.), anche se con dei limiti territoriali in virtù della propria notorietà;

c) la notorietà generale e notorietà locale

è possibile per il titolare di un segno non registrato che ha acquisito una sua “notorietà generale” e non solo locale, opporsi alla registrazione di un marchio simile o uguale, che possa di fatto generare confusione nel consumatore (art. 12 c.p.i.).

Onere della prova d'uso sul marchio di fatto

Per dimostrare che ci sia stato un effettivo preuso del segno non registrato, che ne ha determinato la notorietà, il proprietario del marchio deve presentare tutte le prove a sostegno dell'uso effettivo e della notorietà che ne garantiscano il riconoscimento sul mercato (Cass. civ., sent. n. 9889/2016; Tribunale Salerno, sent. n. 2097/2015).

La **prova d'uso** deve essere sostenuta dall'effettiva vendita del prodotto/servizio con quel nome, e relativo abbinamento.

Nello specifico si può assumere a prova d'uso le fatture di vendita del prodotto/servizio o la dimostrazione di avere effettuato delle campagne pubblicitarie su quel prodotto/servizio (Cass. civ., sent. n.10519/2016; Tribunale di Bari, sent. n.5497/2013).

Inoltre, non è escluso che il preuso possa essere dimostrato anche tramite **testimonianza**, la cui valutazione è rimessa alla discrezione del giudice (Cass. civ, ord. n.18725/2018). Dunque, in tal caso, sarebbe opportuno affiancare ad essa una prova documentale, così da avvalorarne il contenuto.

⁷ - Tema che trattiamo nella Parte terza, «Le patologie e le tutele», al Capitolo 11, p.45 e Capitolo 12, p.48.

La scelta dell'imprenditore

Sulla base di questi presupposti, la scelta migliore per l'imprenditore è quella di progettare sin da subito la registrazione del proprio marchio d'impresa nell'ambito della strategia aziendale. Ne sarà così garantita:

- l'immediata e automatica protezione del marchio in tutto il territorio nazionale;
- una netta posizione dell'impresa su un mercato fortemente concorrenziale a protezione dei diritti di proprietà intellettuale sullo stesso;
- una verifica dell'uso esclusivo escludendo ogni potenziale conflitto tra marchi simili e attività concorrenti.

Un marchio forte e riconosciuto otterrà comunque di fatto la sua tutela se rispetta i requisiti sopra riportati.

Tuttavia, nei casi ordinari, soprattutto per quei marchi la cui notorietà è limitata ad ambiti territoriali ristretti, è sicuramente **consigliabile procedere con la registrazione**, e la giustificazione di una tale scelta, la si riscontra nell'art. 20 c.p.i, da cui abbiamo preso le mosse e con cui concludiamo.

Con essa, infatti, si conferisce al marchio **valore, tutela⁸ e proprietà**, a prescindere dalla sua fama (o del prodotto che individua) e, soprattutto in ambito economico, ne permette una migliore identificazione.

Del resto, non vi è marchio noto che non sia registrato. Allo stesso modo vi sono marchi non registrati che (*r*)esistono sin dalla nascita dell'impresa, (con le potenziali vicissitudini che ci accingiamo a leggere).



8 - Ad esempio, si impedisce che in un periodo successivo all'avvio dell'attività qualcuno possa beneficiare di quanto già costruito da altri - che non hanno provveduto alla registrazione del marchio - attraverso la sua registrazione.

Due marchi simili possono coesistere: il principio “Budweiser”



In questo capitolo poniamo l’attenzione su un caso che ci ha visti diretti (e trionfanti) protagonisti su due gradi di giudizio.

Brevemente il *case history* (riportato per sintesi e con nomi di mera fantasia per evidenti ragioni di riservatezza).

La società Alfa, da più di 20 anni, produce e vende con un proprio marchio di fatto (= non registrato). Il prodotto si riferisce ad un target di clientela ben identificato e specifico (di appassionati, prettamente maschile).

Beta, è attiva nella medesima classe merceologica, di fatto commercializza nello stesso segmento di Alfa, ma per una diversa clientela non sovrapponibile a quella di Alfa, in quanto i beni prodotti da Beta pur rientrando nella stessa classe non soddisfano i medesimi bisogni dei clienti di Alfa. Per entrare ancora più nel dettaglio, il cliente tipo di Alfa è un maschio over 40, Beta si rivolge più ad un pubblico femminile.

Il marchio di Beta è successivo ma registrato.

I due marchi sono molto simili ed entrambi hanno al centro la rappresentazione di un certo animale.

Beta cita in giudizio Alfa pretendendo l’uso esclusivo del proprio marchio e chiedendo a Beta di cambiare il proprio.

Anticipiamo che all'esito è prevalso il principio della coesistenza di due marchi simili, (con buona pace delle pretese di Beta: ciascuna società continuerà ad usare il proprio marchio), ma vediamone le ragioni.

La difesa del marchio

Abbiamo visto sopra che la miglior tutela del marchio si realizza tramite la sua registrazione, da cui l'esercizio dei diritti in via esclusiva e la facoltà di inibire a terzi l'utilizzo di segni identici, o simili, per prodotti o servizi identici o simili, idonei a generare confusione nel pubblico dei consumatori (art 20 c.p.i.).

Tuttavia, può succedere che due marchi, registrati, analoghi - quindi confondibili - coesistano sul mercato, nel medesimo segmento merceologico.

In tal caso, vengono in soccorso i concetti della **convalidazione**⁹ (art. 28 c.p.i.) e del **preuso**¹⁰, già definiti dal Codice della Proprietà Industriale – d.lgs. n. 30/2005 - e dal Codice Civile:

- se il marchio non registrato è antecedente al marchio registrato si ha preuso;
- se il marchio non registrato è successivo e utilizzato in buona fede senza alcuna contestazione da parte del titolare del marchio registrato rientriamo nella convalidazione.

I concetti traggono origine da una nota sentenza che ha deciso il c.d. caso Budweiser¹¹, da cui il nostro ordinamento ha recepito l'innovativo concetto della “**preclusione per coesistenza**”, per la cui comprensione occorre aver presente la **funzione distintiva** del marchio.

Il principio che se ne trae è il seguente: **se due marchi hanno convissuto pacificamente per un lungo periodo, la funzione distintiva del marchio registrato non è compromessa dal marchio non registrato**¹² **che, pertanto, ha tutto il diritto di continuare ad esistere.**

Infatti, secondo la massima della Corte d'Appello sopra richiamata,

*“il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l'annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di **uso simultaneo in buona fede** e di lunga durata di tali due marchi di impresa, quando, in presenza di circostanze eccezionali, e tra queste una **pacifica coesistenza**, tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d'impresa, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi”.*

L'implicazione pratica di un tale principio è dirompente: due marchi simili possono quindi coesistere, certo, a condizione che la coesistenza perpetrata non comprometta la funzione comunicativa del marchio.

9 - Ai sensi dell'art. 28 c.p.i., il titolare del marchio anteriore che abbia tollerato per cinque anni l'uso del marchio posteriore non può chiedere la nullità né impedirne l'uso.

10 - Il preuso è disciplinato dall'art. 2571 del codice civile, il quale dispone: «Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valsa».

11 - Per un approfondimento si veda Corte di Cassazione, sez. Civile I, sentenza n.2499/18, del 1° febbraio 2018.

12 - Per un approfondimento vedi «Marchio di fatto o registrato: lo registro o non lo registro?», al Capitolo 2, p. 8

L'estinzione del marchio per nullità o non uso



Parafrasando un noto detto: *“fino a che c’è uso c’è marchio”*.

Infatti, in caso di non utilizzo del marchio se ne perde la tutela e i diritti.

L'imprenditore, per impedire l'**estinzione del proprio marchio**, deve poter dimostrarne l'**effettivo uso** che ne rafforzi il relativo interesse sulla sua **funzione commerciale**: contraddistinguere i prodotti o servizi sul mercato rispetto ai concorrenti.

In questo capitolo affronteremo gli elementi che comportano la **perdita del diritto esclusivo** sul **marchio** da parte del titolare, e quindi la **sua estinzione, anche in caso di registrazione**.

E ciò non solo per il non uso ma anche per l'evidenza di problemi all'origine, visti sia nella valutazione dei requisiti di validità che nella domanda di deposito. Oppure qualora sopraggiungano alcune circostanze illecite, tali da ingannare il consumatore e da comportare di fatto un venir meno del relativo diritto. Si pensi al caso Adidas vs H&M (CGUE, sent. 10 aprile 2008, C-102/07), dove la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato l'illiceità del marchio che confonde il consumatore.

Comunque, la teoria non può prescindere dalla pratica. Da qui l'esempio, per meglio comprendere l'inganno:

marchio "**Cotonelle**", registrato per contraddistinguere esclusivamente prodotti cartacei – quindi, privi di qualsiasi fibra di cotone – ritenuto nullo in quanto evocativo della presenza del cotone e, dunque, ingannevole per i consumatori (Corte di Cassazione, sentenza n. 3276 del 9 aprile 1996).

L'estinzione del marchio

La protezione sul marchio registrato ha una sua durata nel tempo e può perdere di validità per:

- il **mancato rinnovo** - la durata di protezione del marchio registrato è di dieci anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. È rinnovabile. Qualora il titolare non adempia al rinnovo, il marchio si considera scaduto e perde la sua capacità distintiva e protettiva;
- la **rinuncia del titolare** - richiesta che può essere fatta solamente dal titolare del marchio su istanza di **annotazione di rinuncia**.

Quando invece **manchino sin dall'origine specifici presupposti alla registrazione** o, successivamente alla registrazione, si riscontrino **elementi contrari alle disposizioni normative**, di cui è necessaria un'approfondita valutazione sulle relative cause, si possono individuare altri motivi di estinzione del marchio:

- la **nullità**;
- la **decadenza**.



Cause di estinzione del marchio: nullità e decadenza

A) Nullità

L'articolo 25 del Codice della proprietà industriale individua le cause di nullità del marchio.

Un marchio è dichiarato nullo e, quindi, non avrebbe dovuto essere sottoposto a domanda di registrazione, qualora:

- sia **privo dei requisiti di validità richiesti ai fini della registrazione**, come la novità, l'originalità, la capacità distintiva, la capacità di contraddistinguere i prodotti/servizi di un'impresa;
- **manchi di liceità**, ossia sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume¹³;
- induca o abbia caratteristiche tali da indurre **in inganno il consumatore**, soprattutto sulla natura, qualità e provenienza geografica dei prodotti/servizi¹⁴;
- comporti la lesione di un diritto altrui e/o la **violazione della proprietà intellettuale**;
- il **deposito avvenga in malafede**¹⁵, intesa come sottrazione consapevole del marchio altrui, pertanto, il segno è registrato da chi non è legittimato a farlo.

Gli **effetti** della dichiarazione di nullità sono **retroattivi**¹⁶ e nei confronti di chiunque (*erga omnes*, come diciamo noi avvocati)¹⁷. Il marchio nullo nasce originariamente come tale, avendo sin dall'inizio dei vizi¹⁸; pertanto, non potrà mai essere considerato valido e, di conseguenza, pretendere una tutela da possibili contraffazioni.

B) Decadenza

La decadenza del marchio (art. 26 c.p.i), si verifica quando sopraggiunge uno dei seguenti **motivi**:

- **volgarizzazione**, il marchio resta privo della sua capacità distintiva e diventa denominazione "generica", di uso comune¹⁹, non più idonea a identificare uno specifico prodotto/servizio;
- **illiceità sopravvenuta**²⁰, si ha quando un marchio che in origine era vero e lecito, in virtù del suo inappropriato utilizzo sia «*divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico*» (art. 14, c.2, c.p.i.) e «*contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume*» (art.14, c.2, c.p.i.).
- **non uso**²¹, se entro 5 anni dalla registrazione non viene utilizzato.

Gli **effetti** della decisione che accerta la decadenza del marchio retroagiscono alla data di deposito dell'istanza di decadenza o, su richiesta dell'istante, alla data anteriore allo sviluppo delle condizioni di decadenza.

13 - Art.14, c.1, lett.a., c.p.i.

14 - Art.14, c.1, lett.b., c.p.i.

15 - Art.19, c.2, c.p.i.

16 - La nullità esplica i suoi effetti nei confronti di rapporti e vicende verificatesi anteriormente alla sua dichiarazione. Nello specifico, a partire dalla data di registrazione del marchio.

17 - La dichiarazione di nullità produce effetti nei confronti di tutti.

18 - La mancanza dei requisiti necessari per la registrazione.

19 - Art.13, c. 4, c.p.i.

20 - Art.14, c. 2, c.p.i.

21 - Art.24 c.p.i.

Uso effettivo del marchio

Come sopra osservato²², l'elemento essenziale per conservare il diritto esclusivo sul marchio è l'**uso effettivo** – e lecito – da parte del titolare o di terzi autorizzati. In proposito, si può parlare anche di “abitudine” nell'utilizzo del marchio. Questa consente di:

- **tutelare la registrazione;**
- impedire qualsiasi atto di **concorrenza sleale** da parte di imprese che intendono mantenere diritti di esclusiva su marchi non in uso, con l'intento di ostacolare l'attività imprenditoriale di terzi.

È cura del titolare del marchio dimostrare questo uso tramite necessari accorgimenti quali:

- l'archiviazione regolare di tutte le prove d'uso relative ad ogni anno e categoria di marchio e la conseguente conservazione nel tempo, al fine di dimostrarne l'effettivo impiego in caso di contenzioso;
- tenere aggiornato e rinnovato il proprio *asset* dei marchi d'impresa nella versione che sia effettivamente in uso sul mercato, al fine di non raggiungere il punto limite della decadenza.

Per stabilire se vi sia un uso reale del marchio è, comunque, necessario procedere con una valutazione, caso per caso, di tutti gli elementi che ne identifichino la sua validità.

Occorre, dunque, verificare se vi sia stato veramente un uso del segno, anche discontinuo, nel periodo dei cinque anni previsti, al fine di garantire al consumatore l'origine e la commercializzazione del prodotto/servizio per cui il marchio è stato registrato.

Un **mancato uso** del marchio per motivi non dipendenti dalla volontà del titolare, come la forza maggiore, non costituiscono causa di decadenza del marchio.

La **richiesta di istanza** di decadenza, così come quella di nullità, può essere effettuata in via giudiziale da qualsiasi concorrente che veda, nella presenza sul mercato di un determinato marchio, un impedimento all'esercizio della propria attività.

Procedimento amministrativo per nullità o decadenza del marchio

Il legislatore europeo è intervenuto introducendo una novità in materia²³ con la Direttiva UE 2015/2436²⁴. Si tratta della possibilità di **richiedere un'istanza di nullità o decadenza** (artt. 184 *bis*–184 *decies* c.p.i.) di un marchio – scritta e motivata – **per via amministrativa**, in affiancamento al procedimento giudiziale. Nel caso in cui sia già in atto un giudizio (per accertamento di decadenza o nullità) non sarà possibile avviarne uno ulteriore.

La **novità normativa introdotta** intende sveltire, per quanto possibile, le contestazioni per decadenza o nullità del marchio registrato davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

22 - Per un approfondimento, vedi «*Indispensabilità dell'uso effettivo del segno*», al Capitolo 2, p. 8.

23 - Il D.Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019 è l'atto con il quale è stato recepito il contenuto della Direttiva UE 2015/2436.

24 - Disponibile a [questo link](#)

Il valore economico del marchio d'impresa: la strategia è la valutazione



Nella gestione della propria attività, l'imprenditore non può trascurare o tralasciare un'adeguata e attuale **valutazione del marchio** d'impresa. Questo è, infatti, un aspetto fondamentale poiché concorre a definire il valore economico dell'azienda²⁵.

Grandi realtà industriali - il cui nome è già noto al pubblico - così come PMI, start-up e anche organizzazioni professionali, devono essere consapevoli che il marchio rappresenta di per sé un importante strumento di comunicazione tra l'impresa e il consumatore.

Vedremo di seguito come ciò si è esteso da ultimo anche alle città, da cui *l'urban branding*²⁶.

Elementi di attribuzione del valore economico del marchio

Per poter attribuire un **valore economico** al marchio aziendale è opportuno accertarsi, prima di tutto, che esso sia stato sottoposto a registrazione, a garanzia di una sua tutela giuridica.

²⁵ - Intesa come universalità di beni.

²⁶ - Per un approfondimento sul tema vedi in «*Marchio cittadino e identità visiva: l'innovazione per la città*», al Capitolo 10, p.39.

Essa, infatti, ne garantisce la **validità e titolarità dei diritti** rispetto:

- ai prodotti/servizi rivendicati nelle domande di registrazione;
- all'uso effettivo del marchio in ambito nazionale, comunitario, internazionale;
- ad eventuali opposizioni o controversie chiuse, o ancora in essere, al momento della valutazione del valore economico del marchio.
- Quindi, il marchio registrato assicura una rispondenza ai requisiti di **capacità distintiva, novità, originalità e liceità**²⁷.

La registrazione ne aumenta, quindi, il valore rispetto ad un marchio di fatto.

Abbiamo detto che anche il marchio non registrato o di fatto, è espressione di capacità distintiva, ma è dalla certezza che deriva dalla sua registrazione, che si ricava un indice di valore.

Quando diventa necessario per un'impresa valutare il marchio come un asset?

Certamente il marchio deve essere valutato a prescindere e aggiornato a bilancio.

Ci sono però momenti specifici in cui la valutazione è imprescindibile, come, ad esempio:

- contratti di cessione, licenza o utilizzo del marchio;
- trasferimento del marchio rispetto a cessione d'azienda (o suo ramo);
- operazioni straordinarie: fusioni, scissioni di società, affitto d'azienda, più in generale, quelle situazioni in cui è prevista una valutazione del patrimonio aziendale, incluso il marchio;
- vendita del marchio in caso di crisi aziendale o fallimento;
- conferimento del marchio nel corso di un aumento di capitale, in cui la valutazione è obbligatoria, in quanto, ai sensi dell'art. 2343 c.c., si prevede un'apposita perizia;
- passaggio generazionale dell'impresa.

E in cosa consiste la valutazione del marchio? Esiste un unico metodo di valutazione?



²⁷ - Requisiti definiti in «*Il marchio è la rappresentazione dell'anima dell'impresa*», al Capitolo 1, p. 5.

Metodi di valutazione del marchio d'impresa

La valutazione del marchio è una procedura molto articolata e si sviluppa secondo tre metodi, basati rispettivamente su:

1. **reddittività**, ossia quanto il valore del marchio contribuisce al reddito dell'impresa (come, ad esempio, il reddito che si ottiene dalle royalties sul marchio);
2. **costi**, ossia la definizione degli investimenti da mettere in atto per l'attività di progettazione, registrazione e marketing, necessarie per costruire, consolidare e mantenere un marchio;
3. **mercato**, ossia in relazione al valore del marchio espresso dal mercato (analisi di mercato e concorrenza in comparazione a marchi simili, su stesse categorie merceologiche).

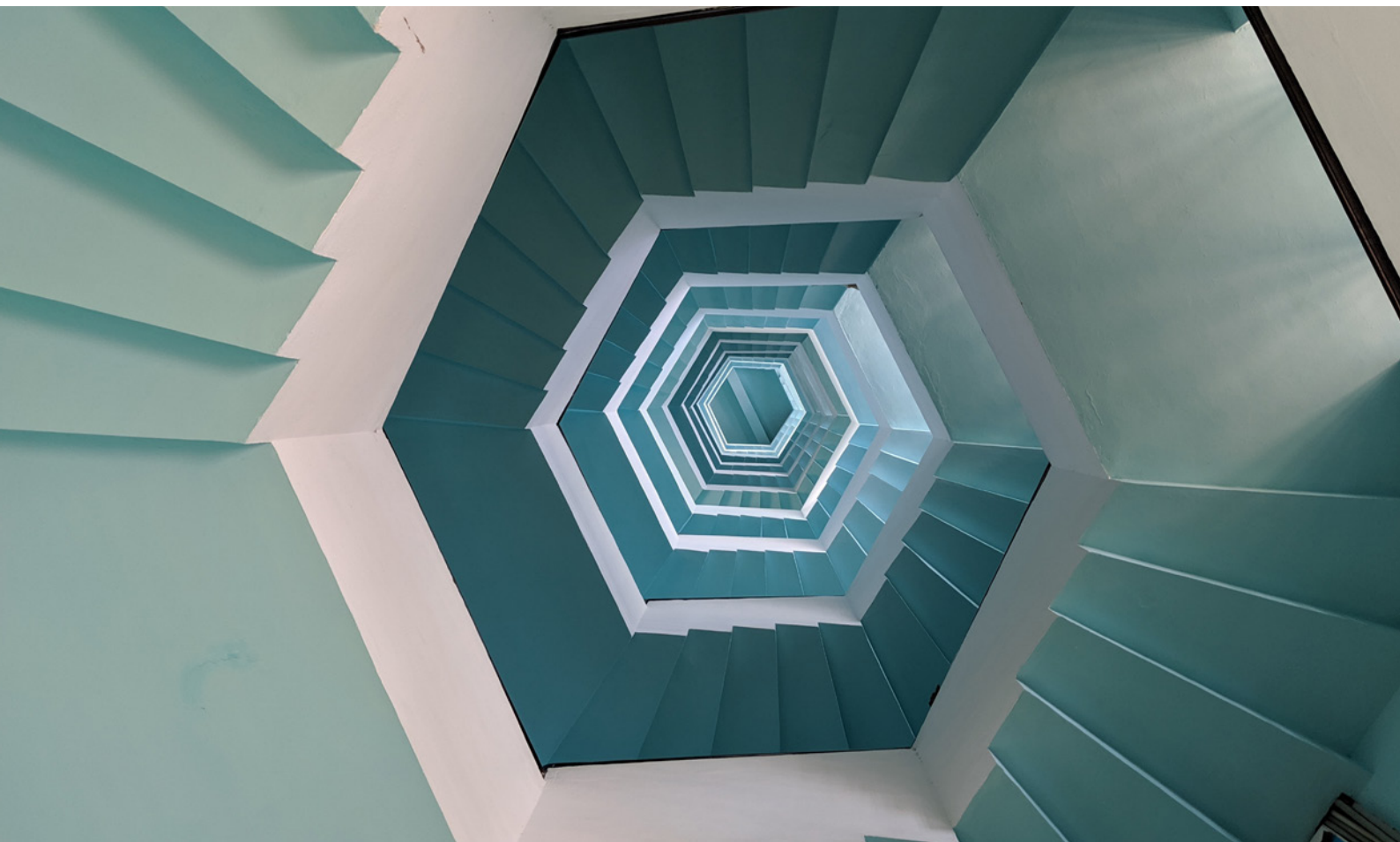
La scelta del metodo più adatto di valutazione del marchio deve essere vagliata sulla base del caso specifico, che deve tener conto:

- del **contesto aziendale** nel quale si andrà ad effettuare l'analisi;
- della **realtà aziendale** interna ed esterna in essere e quella in divenire;
- delle **prospettive aziendali future**;
- del **ciclo di vita del marchio**.

Indubbiamente la valorizzazione del marchio d'impresa, tramite valutazione, non può essere gestita autonomamente dall'azienda ma necessita, di fatto, di un parere professionale. Questo può essere reso in versione di perizia giurata, per esempio nei casi di scissione o cessione di azienda, oppure come relazione e parere per un uso più interno e contabile-bilancistico.



Cessione d'azienda e cessione del marchio: effetto trascinamento



Vedremo in questo capitolo se con la cessione d'azienda, o di un suo ramo²⁸, consegue implicitamente la **cessione del marchio**, tanto da poter pensare ad un “**effetto trascinamento** marchio/impresa”, in ragione della funzionalità, uso e titolarità dello stesso.

Indagheremo se nell'ambito della cessione di ramo d'azienda, si può ritenere efficace il trasferimento del marchio che identifica quel ramo o il prodotto, anche senza espressa disciplina o indicazione; e se il marchio che è in uso all'azienda ceduta, ma è in co-proprietà di terzi, viene altrettanto ceduto al nuovo proprietario a seguito dell'acquisto o subentro in azienda.

La questione è solo apparentemente di immediata soluzione e risposta, (e anche più ricorrente di quanto si possa pensare).

28 - Per un approfondimento su cessione d'azienda e contratto d'affitto d'azienda vedi e-book «*L'affitto d'azienda*», C&G Magazine - Maggio 2021, disponibile a [questo link](#)

Patologia contrattuale

Il trasferimento di azienda, o di un suo ramo, oltre a ben disciplinare le obbligazioni contrattuali e i rispettivi obblighi delle parti, con i relativi diritti, dovrebbe prevedere una attenta e specifica disciplina degli *asset* materiali e immateriali. Altrimenti, potrebbe nascere un equivoco sulla reale volontà delle parti, o del suo valore, da cui può originarsi un vizio del contratto.

La patologia contrattuale è spesso fonte di intervento, purtroppo postumo. Però, fornisce spunti di approfondimento e momenti di riflessione. E' il caso del contratto di cessione di azienda quando non disciplina espressamente il trasferimento del marchio.

In effetti, non è banale chiedersi se chi ha acquistato l'azienda o i suoi *asset*, in mancanza di una esplicita previsione contrattuale sul marchio aziendale, possa considerarlo proprio e serenamente farne uso.

Per capire gli effetti di questo mancato chiarimento contrattuale, si pensi che la nuova proprietà rischierebbe di non poter utilizzare il marchio, con l'ulteriore rischio di un'azione giudiziaria. Per non parlare dei danni economici e non solo.

Vediamo, dunque, se il marchio passa di diritto al cessionario con buona pace del cedente, anche in caso di mancato riferimento. Vale a dire se esiste o meno un **effetto di trascinamento del marchio** a seguito della cessione di azienda.

Prendiamo anche qui spunto da un caso pratico.

Case History

La società Alfa, già attiva nel suo settore ma non ancora conosciuta al grande pubblico, decide di accelerare il **processo di consolidamento del mercato** con una scelta strategica opportuna: acquistare un competitor già meglio posizionato (favorendo così anche la crescita per linee esterne).

Stabilisce quindi di comprare il ramo della azienda concorrente Beta, che tra le sue attività annovera proprio quella del segmento di interesse di Alfa.

Obiettivo dell'operazione straordinaria di Alfa non è (solo) quello di conquistare la fetta di mercato che rappresenta il ramo di Beta, quanto il suo più noto Marchio, rappresentato da quel ramo in cessione.

Le volontà e gli obiettivi di Alfa e Beta convergono in un contratto, in cui si dà per scontato il passaggio di tutto ciò che rappresenta il ramo e, di conseguenza, anche del marchio, sebbene questo non venga esplicitato.

La vicenda si complica ulteriormente quando si apprende che il marchio era sì in uso di Beta ma era in comproprietà con Gamma, sebbene fosse già passato in uso ad Alfa (senza legittimazione in tal senso).

Dettaglio di non poco conto, tanto da sembrare un caso di scuola.

Se vuoi sapere come finirà, balza all'ultimo paragrafo, altrimenti addentriamoci nei passaggi intermedi.

Trasferibilità del marchio

Abbiamo visto nel *Capitolo I* come il **marchio**, che sia denominativo e/o figurativo, **rappresenta**, distingue e valorizza una **specifica azienda e i suoi prodotti/servizi**, garantendone la **riconoscibilità sul mercato** e la sua circolazione.

La circolazione del marchio all'interno del mercato può avvenire in funzione del valore economico, del suo uso sul mercato e della specifica titolarità.

Essa trova la sua disciplina a livello nazionale, nell'art. 23 del Codice della Proprietà Industriale e nell'art. 2573 del Codice Civile in cui si prevede che:

«il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato» [art. 2573, c.1, c.c.].

Aderendo alla definizione di azienda come complesso unitario di beni, organizzato per l'esercizio di impresa, potremmo concludere a favore di una inerzia nel trasferimento che trascina anche il marchio, sebbene non espressamente previsto.

In caso di cessione d'azienda, dunque, anche il marchio, come ogni altro bene, verrebbe trasferito, in quanto facente parte dell'oggetto del contratto d'acquisto, che vuole l'azienda nella sua complessa unità organizzata.

Otterremo così un **effetto implicito per trascinamento** (ci piace definirlo così).

Una sentenza del Tribunale di Roma, conferma l'interpretazione sopra accennata, laddove afferma che in assenza di pattuizioni contrarie – o specifiche – il **trasferimento del marchio segue l'azienda** in quanto elemento costitutivo della stessa (sent. n.17765, del 16 settembre 2011; Cass. civ. sent. n.1118/2019).

La **libera trasferibilità del marchio** può avvenire in due modalità di attribuzione:

- la licenza
- la cessione del marchio.

Con la **licenza**, il titolare del marchio mantiene il diritto su di esso ma attribuisce un diritto di **godimento temporaneo** ad un terzo, a cui concede quindi il diritto di uso, dietro corrispettivo.

Con la **cessione del marchio**, invece, si ha un **trasferimento definitivo del marchio**, con passaggio di titolarità da un soggetto ad un altro.

In caso di cessione di azienda o di un ramo d'azienda, è bene capire sin da subito:

- a chi è attribuita la titolarità del marchio, se a persona fisica o giuridica;
- quali sono le classi merceologiche che il marchio copre e quali i prodotti/servizi tutelati;
- se vi è o meno il consenso espresso del titolare del diritto.

Inoltre, con il trasferimento tramite licenza o cessione si deve comunque garantire di **non recare in inganno il consumatore** rispetto ai prodotti/servizi tutelati.

Deve, infatti, continuare quella coerenza comunicativa che associa il prodotto al marchio e lo rende riconoscibile sul mercato.

Cessione del marchio: rapporto marchio/impresa

Con il contratto di cessione di ramo d'azienda si trasferiscono contestualmente beni e diritti e, quindi, in automatico i rapporti contrattuali, ad eccezione di quelli a carattere personale o che non siano ancora esauriti (art. 2558 c.c.).

Uso del marchio

La questione qui descritta, sul rapporto tra marchio/impresa e sull'effetto trascinamento del marchio, in sede di cessione di azienda o di un suo ramo, è certamente complessa e molto tecnica, e non può essere lasciata indisciplinata su una sottile linea di confine tra il detto e il non detto, previsto o non, esplicito o implicito.

A prova del legame tra marchio e azienda, la Cassazione nel 2014 ha stabilito che la cessione d'azienda comporta la cessione del marchio, fino a compromettere la validità del contratto di cessione del marchio senza la contestuale cessione dell'azienda (Sent. n. 5931)²⁹.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la presunzione di trasferimento avrà effetto solo per i marchi non riconducibili agli elementi identificativi della persona giuridica cedente l'azienda o il ramo di azienda, intendendosi per tali la ragione sociale delle società di persone e la denominazione delle società di capitali (Cassazione n. 19480/2016, del 23 settembre 2016).

Vale a dire che la presunzione del “*trasferimento per trascinamento*” si verifica se il segno non contiene il nome dell'imprenditore. In questo caso, si suppone che l'imprenditore, se non ha specificatamente disciplinato delle sorti del suo marchio, non ha allora inteso cederlo con l'azienda, ma ha deciso di trattenerlo per sé, prevalendo, dunque, «*l'elemento personale su quello reale*»³⁰.

D'altro canto, il marchio speciale ha lo scopo di dare informazioni ai consumatori sulla provenienza dei prodotti, pertanto l'elemento personale sembra essere sostanzialmente privo di rilievo giuridico, e dunque segue l'azienda³¹.

L'effetto di trascinamento implicito parrebbe resistere anche nel caso si sia trasferita l'insegna senza espressa previsione del marchio che contiene.

In tal caso, il titolare del marchio può vietare l'uso (conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a, della prima direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988) se si tratta di un uso che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio (Corte di Giustizia Comunità Europee, Grande Sez., 11/09/2007, n.17).

Aderendo, dunque, alla tesi dell'azienda come universalità di beni, non si può che giungere alla conclusione secondo **cui il marchio si trasferirebbe unitamente e indistintamente ai beni aziendali in quanto parte dell'azienda, al pari di ogni altro bene che la costituisce.**

Rimane però aperta la possibilità di diverse soluzioni in base alla differenza specifica di alcuni tipi di marchio.

29 - Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. n.5931 del 13 marzo 2014.

30 - Albertini L., *Trasferimento del marchio e operazioni societarie straordinarie (trasformazione, fusione, scissione)*, 2012, Contratto e impresa, Vol.28, Editore: Wolters Kluwer Italia Srl, pp.900-937.

31 - Albertini L., *op.cit.*, 2012, pp.900-937

SECONDA PARTE

LE TIPOLOGIE DI MARCHIO

La tutela dei cinque sensi con i “nuovi marchi”



La **scelta d'acquisto del consumatore** di un prodotto o servizio è sempre più espressione di una **percezione sensoriale ed emozionale**, portando le aziende a sperimentare un marketing innovativo aprendo la porta della Proprietà Intellettuale ai cosiddetti “**nuovi marchi**”.

Anche i servizi legali non ne sono immuni: infatti, la scelta di uno studio legale è spesso conseguenza di una spinta emotiva o il risultato di una comunicazione che fa leva su emozioni (dando per scontato – o scontando – le qualità tecniche).

User experience del consumatore

In funzione dell'adattamento dell'**esperienza del consumatore** al contesto tecnologico sempre in divenire, le imprese hanno dovuto adattarsi per mantenere viva l'attenzione del potenziale cliente affinché si converta in cliente fidelizzato.

Ci si è accorti che la “*user experience*” del consumatore non ruota più solo intorno agli aspetti tecnici del prodotto/servizio, ma anche su ciò che lui stesso percepisce ad un livello più profondo.

Quindi, in questo contesto esperienziale, le aziende, giocando con i cinque sensi (vista, udito, gusto, tatto e olfatto), tramite il **marketing “sensoriale”**, mettono in atto una diversa strategia aziendale che colloca al centro il consumatore stesso.

Questa nuova strategia viene attuata tramite la creazione di nuovi tipi di marchio che rispondono a questo approccio.

I “nuovi marchi”

L'interesse delle imprese di adottare nuove strategie di comunicazione ha fatto sì che ai marchi tradizionali, quali il marchio denominativo e figurativo, si affiancassero nuovi marchi che prendono in considerazione colori, forme, suoni, immagini e profumi.

Segni che, di fatto, si presentano come più adatti ad attrarre il consumatore, dato che fanno leva sulle sue emozioni e sensazioni.

Ma, quali sono i requisiti che i “nuovi marchi” devono avere per essere ritenuti validi alla registrazione? Come si possono tutelare i cinque sensi?

Elenco esemplificativo dei marchi

Di fatto possono essere oggetto di registrazione *«tutti i segni, in particolare 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**»*, ci ricorda l'articolo 7 del Codice della Proprietà Intellettuale.

In base a questa disposizione, possono rientrare in un elenco esemplificativo tutti i segni che siano ritenuti idonei a costituirsi come marchio e che rispondano quindi ai necessari requisiti di validità.

Certamente sarà più facile registrare un **marchio “visibile”**, quindi percepibile tramite la vista, come i marchi di:

- colore
- multimediali
- olografici.

Diverso è per il **marchio “invisibile”**, quindi meno percepibile, come i marchi:

- sonori
- olfattivi
- gustativi
- tattili.

Rimane però aperta la domanda di come rappresentare graficamente, ad esempio, un marchio che richiami un suono o un profumo.

Un esempio di marchi sonori lo troviamo nella tendenza degli spot pubblicitari dell'automotive di accompagnare al marchio un suono distintivo del segno che diventa parte dello stesso in quanto esclusivo.³²

Requisiti di validità dei “nuovi marchi”

Questi nuovi marchi per essere considerati validi - così come quelli tradizionali³³ - devono necessariamente:

- **distinguere il prodotto/servizio** di un'impresa rispetto ad un'altra concorrente,
- essere **riproducibili (graficamente) in modo chiaro e preciso**,
- possedere i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità,

come disciplinato dagli articoli 7-12-13-14, Codice della Proprietà Industriale, dall'art. 4, Regolamento (UE) 2017/1001 e dall'art. 2, Direttiva 89/104/CEE³⁴ sui marchi d'impresa.

E dunque per essere oggetto di registrazione, in qualsiasi modalità si presenti, il marchio deve possedere il requisito della “**rappresentazione grafica**”, ne deriva che i “nuovi marchi” invisibili ne sarebbero esclusi.

Rappresentazione grafica

Perciò la rappresentazione grafica assume nei “nuovi marchi”, a differenza di quelli tradizionali, una sua rilevanza, soprattutto in quelli sonori, olfattivi, gustativi, per i quali di fatto è difficile un trasferimento su veste grafica.

Soccorre la normativa europea – con il Regolamento (UE) 2017/1001³⁵ – che ha introdotto il requisito della chiarezza della rappresentazione del marchio, stabilendo che:

*«il segno dovrebbe poter essere **rappresentato in qualsiasi forma idonea** utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la **rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva**».*

Vediamo come potrebbe applicarsi la norma ai marchi sonori e olfattivi di cui, a chiusura della nostra presentazione sui “nuovi marchi”, diamo di seguito una breve descrizione.

32 - A tal proposito vedi i due spot pubblicitari ai seguenti due link: [Sound logos](#) e [Sound logos 2](#)

33 - Per approfondire il tema vedi in «*Il marchio è la rappresentazione dell'anima dell'impresa*», al Capitolo 1, p.5.

34 - Disponibile [a questo link](#)

35 - Visionabile [a questo link](#)

Marchi sonori

Il marchio sonoro – incluso nell’elenco esemplificativo normativo – è costituito da un suono o da una combinazione di suoni.

E’ molto diffuso tra le imprese in quanto rappresenta uno strumento adatto per stimolare la memoria sensoriale del consumatore che associa il suono (motivo musicale o specifico rumore) ad un determinato prodotto/servizio.

Come non possiamo certamente dimenticare il rombo del motore delle moto Harley Davidson o il ruggito del leone di Metro-Goldwyn-Mayer.

La sua rappresentazione avviene tramite:

- la **raffigurazione di un pentagramma** che deve essere, come richiesto, precisa, chiara e riconoscibile, al fine di non dare adito a incertezze interpretative sullo stesso e garantirne la tutela con la registrazione;
- un **file audio**, modalità preferibile soprattutto per i suoni che non sono musicali.



Marchi olfattivi

Il marchio olfattivo, costituito da un odore o una fragranza, non è espressamente menzionato nella normativa, ma per la non tassatività della norma può essere incluso nella sua tutela.

Ne sono esempio, il profumo di limone per i toner di stampanti e fotocopiatrici o le essenze di frutta per lubrificanti sintetici per veicoli, registrati negli Stati Uniti.

Per questo marchio è difficile individuare i requisiti di validità richiesti in quanto segno invisibile, il quale richiama la **potente memoria olfattiva in associazione ad un prodotto** che susciti nel consumatore specifiche emozioni e lo spinga all’acquisto.

Occorre, quindi, capire secondo quali modalità esso può essere ritenuto valido ai fini della sua registrazione, tenendo presente la difficoltà effettiva di entrare in contatto con quella specifica fragranza da parte del consumatore finché il prodotto non viene di fatto usato.

O anche la capacità di elaborare un abbinamento creativo e distintivo tra la fragranza/essenza e il prodotto.

Marchio collettivo e di certificazione per valorizzare il territorio



Nei casi in cui lo stesso prodotto è in un certo senso “condiviso” da più imprese, si parla di **marchio collettivo**, anziché di marchio individuale.

Un esempio immediato è rappresentato dal Parmigiano Reggiano o dal prosciutto di Parma, i cui marchi sono espressione, tra l'altro, di garanzia di qualità e provenienza geografica.

La differenza con il marchio ordinario è immediata:

- il **marchio individuale** identifica l'origine di un prodotto/servizio dell'impresa che ne è proprietaria, ossia l'azienda che lo produce e lo commercializza, permettendo di per sé una connessione diretta tra marchio e impresa;
- il **marchio collettivo**, invece, assume la funzione di garanzia delle caratteristiche e della qualità di determinati prodotti/servizi appartenenti a diverse o più imprese, facenti parte di una stessa associazione o consorzio, di cui ne individua e certifica comuni elementi distintivi.

Quest'ultimo lo troviamo disciplinato dall'art. 11 c.p.i., aggiornato con Decreto Legislativo n.15 del 20 febbraio 2019.

In funzione della specifica **valorizzazione territoriale**, il marchio collettivo «*può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*» (art. 11, c. 4, c.p.i.).

Pertanto, l'impresa i cui prodotti/servizi provengano dalla stessa area geografica, può “*diventare membro dell'associazione di categoria titolare del marchio*» (art.11, c. 4, c.p.i.) e utilizzare quel marchio collettivo, a condizione che rispetti tutti i requisiti richiesti dal regolamento d'uso.

Al marchio collettivo si affianca il **marchio di certificazione**, nell'intento di **valorizzare anche le attività commerciali locali**, soprattutto quelle legate ai prodotti tipici del Paese, e, quindi, alla loro commercializzazione anche in un contesto internazionale (art. 4 del D. Lgs. n.15/2019).

Titolarità e regolamento d'uso

A) Titolarità marchio collettivo e marchio di certificazione

Il titolare del marchio collettivo non è il produttore, bensì è l'ente, che ha il compito di verificare che il segno venga utilizzato da ogni singolo imprenditore del consorzio in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento d'uso.

In particolare, il titolare ha:

- la responsabilità di **sorvegliare sull'uso corretto del segno**, nel rispetto del regolamento d'uso ma anche del Regolamento (UE) n. 1001/2017 sul marchio dell'UE;
- l'onere di **modificare il regolamento d'uso** qualora esso presenti elementi che vadano in contrasto con la normativa;
- la facoltà di adottare idonee misure che possano **prevenire** un utilizzo illecito dei marchi da parte di terzi, come possibili **atti di contraffazione**;
- la possibilità di imporre eventuali sanzioni nei confronti degli utilizzatori;
- l'obbligo di constatare le caratteristiche oggetto di certificazione.
- Inoltre, il titolare del marchio di certificazione deve essere imparziale, per cui è tenuto a non utilizzare il marchio per i prodotti/servizi che lui stesso certifica.



B) Domanda di registrazione e regolamento d'uso

In fase di deposito delle due tipologie di marchio in esame è necessario allegare alla domanda, quale **componente essenziale ai fini della relativa tutela**, il **regolamento d'uso** che disciplina «l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni».

Contenuto del regolamento d'uso: elementi comuni e propri

MARCHIO COLLETTIVO	MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
nome del richiedente	nome del richiedente
rappresentazione del marchio	rappresentazione del marchio
soggetti legittimati all'uso	soggetti legittimati all'uso
modalità d'uso del marchio	modalità d'uso del marchio
condizioni d'uso del marchio e sanzioni per violazione alla normativa	condizioni d'uso del marchio e sanzioni per violazione alla normativa
prodotti/servizi oggetto del marchio, luogo d'origine degli stessi e relative materie prime	prodotti/servizi oggetto del marchio, luogo d'origine degli stessi e relative materie prime
procedimento di produzione e lavorazione dei prodotti/servizi	caratteristiche prodotti/servizi da certificare
scopo dell'associazione di categoria	dichiarazione del titolare che attesta di non svolgere attività sui prodotti/servizi certificati
soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria	criteri di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio

Indicazioni Geografiche DOP, IGP, STG: garanzie per il prodotto



Le **indicazioni geografiche** hanno lo scopo di garantire la qualità e provenienza geografica di un prodotto, nonché di valorizzare il territorio.

Rispetto al Marchio (industriale o commerciale), non distinguono un prodotto, ma la sua **provenienza** con riferimento ad una specifica **area geografica**, così come la sua **qualità**, in funzione di specifici fattori ambientali, climatici e legati alla tradizione.

Le Indicazioni Geografiche esprimono pertanto uno **stretto legame tra il prodotto e il territorio d'origine**, certificando quei **prodotti** che hanno ormai acquisito una loro **tipicità e reputazione**, in relazione alle qualità e caratteristiche della zona di appartenenza.

Tipologie di Indicazioni geografiche

In base al Regolamento (UE) n. 1151/2012³⁶, le Indicazioni Geografiche includono:

- Denominazione di origine protetta (**DOP**) – di cui si considera anche la DOC, denominazione di origine controllata e la DOCG, controllata e garantita (proprie del settore vinicolo);
- Indicazione geografica protetta (**IGP**);
- Specialità tradizionali garantite (**STG**).

Requisiti di accesso tutela

DOP (art.5, c.1,Reg.1151/2012)	IGP (art.5, c.2,Reg.1151/2012)	STG (art.17,Reg.1151/2012)
Nome che identifica un prodotto.	Nome che identifica un prodotto.	Individua la composizione e il modo con cui il prodotto è realizzato.
Originario di un luogo, regione.	Originario di un luogo, regione.	Non è collegato ad una zona geografica specifica.
Qualità e caratteristiche dovute ad ambito geografico e fattori naturali e umani.	Origine geografica attribuibile a qualità e reputazione.	Istituito per salvaguardare i metodi di produzione e le ricette tradizionali.
Fasi di produzione svolte nella zona geografica delimitata.	Almeno una delle fasi di produzione deve essere svolta nella zona geografica delimitata.	È lo strumento di comunicazione dei produttori sulle caratteristiche dei loro prodotti tradizionali.



³⁶ - Disponibile a [questo link](#)

Disciplina delle indicazioni geografiche

La disciplina applicabile rientra nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, come per il marchio d'impresa e i marchi collettivi e di certificazione, di cui abbiamo parlato nel *Capitolo 8*.

Oltre al Regolamento (UE), troviamo negli artt. 29 e 30 c.p.i. un'ampia tutela delle indicazioni geografiche, a favore di quei prodotti meritevoli di protezione per l'appartenenza ad uno specifico territorio, da cui derivano le loro caratteristiche di qualità e reputazione - art. 29 c.p.i.³⁷.

Il loro uso è vietato se è «*idoneo ad ingannare il pubblico o comporta uno sfruttamento indebito della reputazione*» - art. 30 c.p.i.

Le indicazioni geografiche titolate sono sottoposte ad una procedura di registrazione, che richiama i marchi collettivi, in quanto anch'esse usufruibili da più imprenditori, in conformità ad uno specifico "disciplinare" di produzione e alla relativa sottoposizione ad un organismo di controllo.

La tutela delle indicazioni geografiche

Sono protette, in relazione a prodotti comparabili, da:

- qualsiasi tentativo di indicazione falsa o ingannevole della provenienza di un prodotto;
- da atti di concorrenza sleale;
- da contraffazioni;
- da qualsiasi atto che possa di per sé indurre in errore il consumatore sull'effettiva origine del prodotto scelto.

In caso di un possibile conflitto tra indicazioni geografiche e marchi, si può parlare di tutela "rafforzata", in relazione a prodotti dello stesso tipo per cui:

- i segni che sono in conflitto con le DOP o IGP, non possono essere registrati come marchi, quindi, in fase di procedura di registrazione, l'ufficio competente potrà opporsi ad essa;
- si può registrare un'indicazione geografica se sussiste un marchio anteriore (coesistenza dei segni).

Il titolare del marchio potrà continuare ad utilizzarlo e anche rinnovarlo, salvo non sopraggiungano cause di nullità o decadenza³⁸.



37 - Si riporta per completezza l'art.29 c.p.i.: «Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione».

38 - Cause che abbiamo trattato in «L'estinzione del marchio per nullità o non uso», al Capitolo 4, p.15.

Il Made in Italy e il regime sanzionatorio

Una specifica indicazione geografica è rappresentata dal “*Made in Italy*”, ossia una forma di tutela per beni prodotti interamente in Italia o tale da prevedere che almeno due delle fasi di lavorazione siano svolte nel territorio italiano e per le restanti sia garantita comunque la tracciabilità.

Con essa il legislatore ha stabilito anche un regime sanzionatorio amministrativo e penale in caso di indicazioni false o fallaci su prodotti con apposizione dell’indicazione, che però di fatto non rispettano i requisiti specifici del “*Made in Italy*”, a danno del consumatore.

Procedura di registrazione: disciplinare di produzione

Anche per le indicazioni geografiche, come per i marchi d’impresa, è possibile richiedere il riconoscimento in DOP o IGP tramite una procedura di registrazione, secondo una prima fase nazionale ed una successiva fase comunitaria.

I soggetti legittimati a procedere sono i gruppi formati da vari produttori (**consorzio di tutela**) che creano lo stesso prodotto all’interno dell’area territoriale identificata nel disciplinare.

Il “**disciplinare**” - art. 7, Reg. (UE) n.1151/2012 - è una sorta di *vademecum* sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Il disciplinare è redatto in maniera chiara e dettagliata al fine di permettere all’organismo di controllo di poter certificare l’esatta applicazione delle procedure e della normativa, a garanzia della qualità del prodotto.

È fatto obbligo ai produttori di rispettare i requisiti richiesti per la registrazione e, una volta inserite le indicazioni necessarie, i beni potranno essere commercializzati sotto il regime di DOP o IGP o STG.

Procedura di registrazione: disciplinare di produzione

Anche per le indicazioni geografiche, come per i marchi d’impresa, è possibile richiedere il riconoscimento in DOP o IGP tramite una procedura di registrazione, secondo una prima fase nazionale ed una successiva fase comunitaria.

I soggetti legittimati a procedere sono i gruppi formati da vari produttori (**consorzio di tutela**) che creano lo stesso prodotto all’interno dell’area territoriale identificata nel disciplinare.

Il “**disciplinare**” - art. 7, Reg. (UE) n.1151/2012 - è una sorta di *vademecum* sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Il disciplinare è redatto in maniera chiara e dettagliata al fine di permettere all’organismo di controllo di poter certificare l’esatta applicazione delle procedure e della normativa, a garanzia della qualità del prodotto.

È fatto obbligo ai produttori di rispettare i requisiti richiesti per la registrazione e, una volta inserite le indicazioni necessarie, i beni potranno essere commercializzati sotto il regime di DOP o IGP o STG.

Contenuto del disciplinare

ELEMENTI	OGGETTO
Nome del prodotto	Deve comprendere la DOP o IGP, ossia il nome della zona territoriale delimitata.
Descrizione del prodotto	La sua specificità e origine che permette di differenziarlo da altri della medesima categoria. Rappresenta un rilevante elemento ai fini del controllo.
Zona geografica	L'area entro la quale viene ottenuto il prodotto.
Prova dell'origine del prodotto	A cui si ricollega la sua "tracciabilità" ossia la possibilità di tracciare il percorso produttivo: dalle materie prime alla commercializzazione.
Metodo di produzione	Deve essere scritto in modo chiaro e dettagliato, al fine di consentire ai produttori della medesima area geografica di seguire la stessa produzione in conformità al disciplinare.
Legame con il territorio	Quale elemento essenziale delle specifiche del prodotto in relazione alla registrazione come DOP o IGP.
Strutture di controllo	Riferimenti delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare e i relativi compiti.
Etichettatura	S'indicheranno le tipologie di confezionamento e informazioni obbligatorie relative al prodotto.

Marchio cittadino e identità visiva: l'innovazione per la città



Concludiamo la nostra panoramica con una tipologia di marchi emergente che raccoglie su una sottile linea di distinguo quanto abbiamo visto per il Marchio e quanto invece appartiene al *marketing* e al *branding*.

Ci riferiamo ai marchi cittadini o infatti all'*urban branding*.

La globalizzazione economica, culturale e sociale ha comportato, a livello nazionale e internazionale, una crescita della competizione anche tra le città, le quali rispondono alla sfida costruendo o rafforzando la propria identità sul mercato, tramite la creazione di un nuovo *asset*: il **marchio cittadino**.

Nasce, infatti, **l'esigenza anche per le città di trovare il modo di distinguersi**, di attrarre più residenti, turisti, investitori, insomma *stakeholder*, allo scopo di valorizzarla e migliorarne la percezione dell'ambiente e del vissuto.

Questo è possibile applicando un diverso approccio comunicativo che metta al centro dell'esperienza:

- l'identità della città;
- il valore e la peculiarità di ogni luogo urbano che sia di per sé attrattivo;
- la capacità di ascoltare e dare importanza ai desideri ed esigenze dei cittadini.

Un approccio, quindi, che si connetta al concetto di *marketing* e *branding* urbano che non vede il territorio, la città come un semplice prodotto turistico da vendere, ma come un'entità con una propria personalità, sulla quale narrare una storia.

Il tutto finalizzato anche alla corretta valorizzazione dell'*asset* immateriale così identificato, per come scopriremo in conclusione.

In questo contesto, però, come si colloca il marchio cittadino rispetto al marchio commerciale?

Veniamo quindi al nostro segmento professionale (*legal*) e sfioriamone le implicazioni, ragionando anche sulle differenze rispetto all'uso più ordinario del marchio.

Marchio commerciale e marchio cittadino

Non esiste una definizione specifica da cui trarre una distinzione dottrinale tra marchio commerciale e marchio cittadino. Per valorizzare quest'ultimo, è necessario effettuare un percorso in equilibrio tra concetti noti in ambito industriale/commerciale e applicazioni innovative nella sfera del *branding* cittadino.

Una sfida di spessore sarà codificare e valutare quale impatto potrà generare l'impiego del marchio cittadino sul piano giuridico, commerciale e contrattuale, tenendo conto ciò che caratterizza l'uno rispetto all'altro.

Marchio commerciale

Il marchio commerciale e industriale differenzia il prodotto/servizio da altri prodotti/ servizi lanciati sul mercato tipico concorrenziale, ne esprime il suo valore³⁹, l'essenza dell'impresa, la sua commerciabilità e gli eventuali investimenti su ricerca e sviluppo.

Marchio cittadino

Il marchio cittadino non ha un prodotto specifico a cui legarsi o da identificare ma è l'insieme di esperienze, servizi e anche prodotti che vengono offerti, realizzati da una città o da un luogo.

La sua valorizzazione, peraltro, dipende da una serie di attività di non immediata quantificazione (dove spesso la natura preesistente gioca un ruolo predeterminante).

Il marchio cittadino, a differenza di quello commerciale, include infinite tipologie di prodotti/ servizi, di elementi (naturali) preesistenti che esprimono un valore, un'immagine, rendendo suggestiva la città, partecipando alla creazione della sua identità. Pertanto, il marchio cittadino è espressione delle attività svolte dagli enti locali a suo favore, definendone il relativo valore intrinseco.

In questo senso il marchio diventa una conseguenza di un'attività di *branding*.

39 - Per approfondire il tema sul valore economico del marchio vedi in «*Il valore economico del marchio d'impresa: la strategia è la valutazione*», al Capitolo 5, p.19.

Marketing urbano e marchio cittadino

Per far conoscere una città, migliorare il suo posizionamento e credibilità come destinazione turistica e commerciale, un ruolo importante è assunto dal *marketing* urbano, efficace strumento strategico che permette di individuare:

- i caratteri distintivi di una città (monumenti, attrazioni turistiche, paesaggi, aspetti culturali d'interesse o di LIFE STYLE), che la rendono più attrattiva delle altre;
- un marchio che sia il protagonista delle campagne di *marketing* urbano al fine di aiutare la città a differenziarsi dalle altre;
- un equilibrio tra le parti interessate nella progettazione ed esecuzione della strategia di *marketing*.

La creazione di un marchio cittadino è di fatto un processo complesso che deve tenere conto dei vari operatori, dei destinatari del *marketing* urbano e della forte competitività del mercato. L'obiettivo è creare un marchio/*brand* urbano che sia **espressione dell'immagine della città**, che la racconti in maniera originale e ne garantisca lo sviluppo economico a livello nazionale e locale.

Un marchio cittadino che faccia sì che l'identità urbana sia nel «*suo insieme misurabile, tangibile e comunicabile*». La realizzazione del *branding* urbano e la creazione di un marchio cittadino sono parte integrante della strategia di *marketing*, sono il proseguimento naturale dell'applicazione del *marketing* urbano, allo scopo di costruire una solida reputazione della città nel lungo periodo.

Di conseguenza, *city branding* e *marketing* urbano sono strettamente connessi tra di loro, al punto che, se si intende effettivamente formalizzare un piano economico locale, va da sé la necessità di mettere a budget anche la realizzazione di un progetto di *city branding*.



City branding e identità visiva

Un progetto di *city branding* deve tener conto non solamente del logo della città, ma deve essere in grado di:

- trasmettere una storia;
- fare vivere un'esperienza positiva ai suoi visitatori;
- sviluppare una *brand image* capace di racchiudere in sé emozioni e percezioni che il marchio comunica al pubblico.

Per questo diventa essenziale mettere le basi per costruire un'efficace **identità visiva** (*visual identity*) della città che si adatti ai cambiamenti comunicativi e di target, al fine di ottenere un marchio cittadino che:

- includa i valori sociali, culturali, economici e turistici di una città;
- rispetti la storia e la cultura della città;
- sia riconoscibile sul mercato e in grado di valorizzare l'economia locale;
- generi vantaggi concorrenziali.

La *city branding* è dunque una **strategia comunicativa** che si pone l'obiettivo di **costruire l'identità di una città**, promettendo di valorizzare e far percepire al target di riferimento il territorio urbano in maniera diversa.

Si prenda, ad esempio,

- il marchio cittadino “*I love New York*” che esprime un'importante forza comunicativa di identità visiva, data dalla peculiare rappresentazione grafica e dal messaggio che vuole trasmettere: l'amore dei cittadini per la loro città;
- o il modello di marchio cittadino sviluppato dalla città di Bologna, il cui processo di costruzione dell'identità della città ha previsto un'analisi della percezione dell'immagine urbana, della identità visiva, allo scopo di creare un *brand* urbano innovativo.



Il logo ideato da Milton Glazer. Fonte Wikipedia.org

L'obiettivo è **migliorare il posizionamento della città** “*aperta e accogliente in cui si vivono*

esperienze ed emozioni autentiche secondo le proprie aspirazioni “ e, quindi, attrarre il visitatore ad andare, ad esempio, a Bologna.

In conclusione, l'applicazione e interazione dei concetti di *marketing* e *branding* urbano e dello sviluppo economico locale è formalizzato in uno specifico modello di sviluppo locale che intende valorizzare il marchio cittadino.

Il modello di sviluppo locale per valorizzare il marchio cittadino

Questo modello, ai fini della creazione del *marchio* urbano, richiama:

- un'**analisi strutturale** delle varie aree cittadine e dei relativi prodotti e servizi;
- l'individuazione degli **obiettivi**;
- le esigenze dei cittadini;
- la definizione dell'**urban identity** e *brand image*;
- l'**identificazione del "prodotto cittadino"** sulla base dell'identità individuata e l'immagine che si vuole mantenere nel lungo periodo;
- la **progettazione del marchio cittadino** che parta dalla scelta del *naming*, del logotipo, dello *slogan*, per arrivare all'effettiva costruzione dell'identità del marchio;
- la **promozione** del marchio;
- l'analisi delle componenti e forze economiche che si sono adottate per la creazione della città e dei suoi servizi;
- l'analisi delle risposte e ritorni economici di dette attività.

Questi ultimi aspetti attengono all'identificazione del valore del marchio da cui si definisce la sua corretta imputazione a bilancio come *asset* immateriale.

Quindi il marchio cittadino sta assumendo una connotazione rilevante che vale la pena considerare da parte degli amministratori, allo scopo di mettere in atto una gestione cittadina più moderna e efficace.



TERZA PARTE

LE PATOLOGIE E LE TUTELE⁴⁰

⁴⁰ - GHIDINI G., CAVANI G., *Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2021, Zanichelli Editore.

SIROTTI GAUDENZI A., *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, 2017, Maggioli Editore.

TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale, e IT*, 2017, Editore Wolters Kluwer.

Marchio decettivo: pericolo di inganno per il consumatore



Un marchio è decettivo quando il messaggio che trasmette al consumatore risulta essere idoneo «ad ingannare il pubblico, in particolare sulla **provenienza geografica**, sulla **natura** o sulla **qualità dei prodotti o servizi**» contraddistinti dal segno – art. 14, c.1, lett.b, c.p.i.

Questa disposizione – insieme all’art. 7, c.1, lett. g), del Regolamento n. 1001/2017⁴¹ – definisce gli impedimenti alla registrazione dei marchi d’impresa, al fine di prevenire un possibile pericolo di inganno rispetto alla comunicabilità del suo messaggio fondato sul **principio di verità del marchio**.

Il marchio, infatti, può comunicare informazioni sulla provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti/servizi.

⁴¹ - Disponibile a [questo link](#)

Queste informazioni però, una volta collegate a specifici prodotti o servizi, possono di per sé non essere vere, al punto da rendere il marchio stesso ingannevole agli occhi del pubblico.

L'obiettivo dell'imprenditore è, quindi, creare un marchio che sia in grado di trasmettere al consumatore un **messaggio vero e affidabile**, piuttosto che comunicare un contenuto ingannevole tale da disorientare lo stesso consumatore (Cass. 26/03/2004, n. 6080).

Presupposti di decettività del marchio

Le informazioni decettive - non veritiere - del marchio riguardano:

- una **specificata origine geografica** del prodotto, quale aspetto rilevante sulla scelta di acquisto del consumatore, che in realtà è riconducibile ad altro marchio registrato, per contraddistinguere beni che provengono da altre zone;
- la **natura o qualità** di prodotti o servizi contraddistinti dal segno, che però evoca caratteristiche degli stessi diverse da quelle presenti nell'attestato di registrazione del marchio.

Come, ad esempio, il già menzionato caso storico del marchio registrato "Cotonelle" – Cass. 09/04/1996, n. 3276 – che contraddistingueva prodotti in carta (carta igienica e fazzoletti).

In funzione del nome utilizzato - che evocava il cotone -, il segno induceva in errore il consumatore, il quale percepiva che per la fabbricazione di tale prodotto si utilizzassero fibre di cotone anziché la carta.

La Corte di Cassazione, avendo rilevato una specifica **violazione del principio di verità** e un uso illecito del marchio, ne identificò il **carattere decettivo**, idoneo ad ingannare i consumatori, rendendo la registrazione non valida e determinandone di fatto la sua nullità.

Al contrario, se si fosse utilizzato come marchio un nome di fantasia, non si sarebbe verificato alcun inganno.

Qualora si realizzi un marchio descrittivo, con caratteristiche che in realtà non hanno nulla a che vedere con i prodotti per cui tale segno è stato depositato e registrato, allo stesso modo lo si qualificherebbe come marchio decettivo.

Si desume perciò che, per valutare se vi sia o meno decettività di un marchio, è necessario tenere conto del suo significato effettivo in rapporto ai prodotti o servizi per i quali lo stesso viene registrato, nonché dell'uso che se ne fa del medesimo.

Uso decettivo del marchio: nullità o decadenza

Anche l'uso ingannevole del marchio può portare alla sua estinzione⁴². La normativa pone di fatto dei vincoli a tale uso, come previsto dall'art. 21, c.2, c.p.i., in cui si afferma che:

«non è consentito usare il marchio (...) in modo da (...) da indurre (...) in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi».

⁴² - Per approfondire il tema vedi in «L'estinzione del marchio per nullità o non uso», al Capitolo 4, p.15.

Da questa norma – insieme a quanto disposto dall’art. 14, c.2, lett. a), c.p.i. – si evince che, in caso di decettività⁴³, si potrà dichiararne:

- la **nullità**, se l’inganno si manifesta all’atto della registrazione;
- la **decadenza**, se l’inganno si manifesta in seguito all’uso del marchio (post registrazione).

Allo stesso tempo, secondo un diverso orientamento, qualora l’inganno riguardi il marchio in sé considerato, si potrà parlare di nullità se la decettività è originaria, o di decadenza se la decettività è sopravvenuta.

Se l’origine dell’inganno si ravvisa nell’uso stesso del marchio, si potrà applicare solo l’art. 21 c.p.i., la cui violazione potrebbe essere presupposto di un atto di concorrenza sleale e, quindi, di eventuali sanzioni.

Sopravvenuta decettività del marchio

Nell’ipotesi in cui il marchio dovesse avere i **presupposti di ingannevolezza** già all’atto del deposito della domanda di registrazione, il titolare dovrà di fatto fare un passo indietro, dato che l’Ufficio competente ne rifiuterà la richiesta.

Qualora invece l’ingannevolezza sorga in un momento successivo alla registrazione, in funzione dell’uso che ne fa il titolare (modo e contesto in cui il segno è utilizzato), il marchio, originariamente valido, potrà essere sottoposto a decadenza per sopravvenuta decettività.

In tal caso, si assume che sia venuto meno l’equilibrio comunicativo tra il messaggio del marchio e i prodotti/servizi dallo stesso contraddistinti.

Sulla base dei presupposti qui illustrati, per non rischiare di perdere il proprio marchio d’impresa è essenziale che il titolare cerchi di salvaguardare la sua funzione di qualità e garanzia rispetto ai prodotti / servizi contrassegnati.

Pertanto, a protezione del marchio, è necessario che il titolare adotti efficaci comportamenti, come, ad esempio, mettere in atto una coerente campagna informativa, che fornisca al consumatore idonei chiarimenti circa il prodotto e la provenienza.

⁴³ - Per un approfondimento si veda TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale*, e IT, 2017, Editore Wolters Kluwer, pp.216 e ss.

La concorrenza sleale e la tutela del marchio



Il tentativo di acquisire fette di mercato è insito in un sistema di libera concorrenza (e nell'animo imprenditoriale).

Questa sana “competizione” tra imprese passa anche attraverso un confronto tra marchi.

Libertà di concorrenza non vuol dire però assenza di regole e -ovviamente- la slealtà non dovrebbe essere contemplata nelle strategie imprenditoriali.

Sappiamo però che non è sempre così. Non di rado, si incappa in concorrenti che, pur di acquisire clientela (o non perderla), gettano discredito sul prodotto avversario, si appropriano dei suoi pregi, delle sue risorse (umane o tecniche), o ne copiano non solo i prodotti o il brevetto, ma anche – e qui ci interessa – la forma, i segni distintivi, i nomi.

La norma fondamentale in tema di concorrenza è l'art. 2598 ("Atti di concorrenza sleale"), codice civile, ed in particolare il suo punto 1), da leggere e interpretare in combinato con gli artt. 20, 124, 125, 126 del Codice di Proprietà Industriale.

Per quanto specificatamente interessa alla tutela del marchio, l'art. 2598 ci dice che «*ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

- *usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (...)*»⁴⁴.

Dalla citata norma possiamo estrapolare le seguenti precisazioni utili ad una sua corretta prospettazione e applicazione. Per ragioni di sintesi ci soffermeremo solo sulle principali, rimandando eventuali approfondimenti a esigenze specifiche.

Le indicazioni di cui al citato articolo si riferiscono e applicano solo agli imprenditori, tra i quali esiste un rapporto di concorrenza⁴⁵. La norma non mira infatti a tutelare il consumatore, ma a porre delle regole di comportamento tra imprese.

Il rapporto di concorrenza sussiste quando gli imprenditori condividono la clientela finale perché offrono gli stessi prodotti o prodotti affini sul medesimo mercato. Sul punto torna utile quanto esposto ai Capitoli 2, 3 e 6 in punto di confusione tra marchi e tutela degli stessi.

Interessante notare che la tutela può essere richiesta ed esercitata anche se la concorrenza o l'attività in tal senso lesiva, sia solo potenziale⁴⁶.

E in tal senso rileva tanto il mercato attuale quanto quello di possibile espansione territoriale o merceologica (quindi potenziale o prospettico).

Non occorre dunque che si siano verificati episodi di effettiva confusione, basta che sussista un concreto **rischio di confondibilità** conseguente ad un giudizio di probabilità⁴⁷.

44 - Per completezza di informazione riportiamo il seguito dell'articolo:

«(...) 2) *diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*

3) *si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».*

45 - Il rapporto di concorrenza tra le imprese è protetto dalla normativa sul diritto della concorrenza, che prevede due ordini di norme:

- quelle a tutela della libera concorrenza delle imprese sul mercato (che coinvolge i diritti di Proprietà Intellettuale e la disciplina *antitrust*), allo scopo di promuovere una "sana" concorrenza che offra qualità dei prodotti/servizi, un equilibrio nei prezzi e permetta al consumatore di poter scegliere l'offerta più vantaggiosa;
- quelle che di fatto dispongono il divieto di compiere atti di concorrenza sleale e l'applicazione di eventuali sanzioni.

46 - Si veda sul punto il successivo Capitolo 13, *La tutela del marchio a seguito di atti di concorrenza sleale*, p.51.

47 - Per un approfondimento e interpretazione sul tema e quindi sulla concorrenza sleale confusoria per imitazione servile, si veda: Tribunale di Torino, sent. n.2502 del 15 luglio 2020, disponibile a [questo link](#).

48 - L'obiettivo del diritto della concorrenza è garantire la presenza di un mercato concorrenziale in efficienza economica e dinamica, in cui i diversi attori operano secondo il binomio investimenti/innovazione per «*massimizzare il benessere dei consumatori*». Difatti l'innovazione è un fattore determinante ai fini di «*un'economia di mercato aperta e competitiva*», in cui protagonisti sono i diritti di Proprietà Intellettuale e la concorrenza, che si devono coordinare per incentivare le imprese ad investire in ricerca e sviluppo, al fine di realizzare nuovi prodotti e definire nuovi processi all'interno di un tipico contesto di trasformazione tecnologica CERULLI IRELLI V., BELLUCCI V., *Antitrust e Proprietà Intellettuale*, 2019, editore Wolters Kluwer, pp. 3 e ss.

Come detto (e meglio specificato nelle prime righe della norma stessa), l'articolo 2598 del codice civile convive con *“le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi”*, vale a dire le norme speciali in materia di marchi registrati. Ciò significa che la **disciplina della concorrenza sleale**⁴⁸ tutela i segni che, pur non essendo stati registrati, siano stati legittimamente usati e si affianca a quella dettata specificatamente dal Codice della Proprietà Industriale per i marchi registrati.

I segni tutelati dall'articolo 2598, punto n. 1) dl Codice Civile, possono consistere analogamente a quanto disposto dall'articolo 7 c.p.i, in:

- parole
- numeri
- lettere
- colori
- rappresentazioni grafiche,

e in ogni altra entità che possa distinguere sul mercato un prodotto.



La tutela del marchio a seguito di atti di concorrenza sleale



Ogni impresa deve essere consapevole di quanto sia importante valorizzare i propri diritti di Proprietà Intellettuale.

Qui accenniamo agli strumenti utili a proteggerli, al fine di non farsi trovare impreparati in caso di **atti di contraffazione o di concorrenza sleale**.

Un utilizzo illecito di un marchio altrui o di un segno uguale o simile comporta di fatto un atto di contraffazione se il soggetto che compie l'illecito non è stato autorizzato a farlo, creando un **rischio di confusione nel consumatore**, che quindi potrebbe acquistare prodotti contraffatti pensando siano originali.

La normativa prevede degli strumenti (processuali) affinché il titolare di un marchio possa tutelarsi di fronte ai suddetti atti.

Requisiti per tutelare il marchio

Il marchio, per potere essere tutelato da una attività confusoria, dovrà essere:

- dotato di capacità distintiva;
- utilizzato legittimamente dal soggetto che ne chiede la tutela;
- effettivamente confondibile con il segno illegittimamente usato dal terzo.

La tutela concorrenziale trova quindi applicazione nel caso in cui il segno oggetto dell'uso confusorio da parte del terzo, sia dotato di capacità distintiva, cioè sia un segno che il pubblico effettivamente ricollega all'impresa. Ovvero deve essere provata l'idoneità dei segni in conflitto a contraddistinguere i prodotti imitati dagli altri simili presenti sul mercato, non essendo quindi sufficiente la sola circostanza di averli utilizzati per primi (Tribunale di Torino del 17 agosto 2011).



È inoltre sempre necessario che ricorra un concreto rischio di confusione: si deve quindi avere riguardo all'effettivo uso dei segni distintivi (ancorché, come si è detto sopra, il danno conseguente sia ancora o solo potenziale).

Per costante giurisprudenza, il **giudizio sulla confondibilità**⁴⁹ deve essere svolto avendo riguardo all'impressione generale suscitata nel consumatore medio, generata da un esame rapido e sintetico, come viene svolto all'atto dell'acquisto, e non quindi da un esame comparativo analitico dei prodotti concorrenti.

Strumenti processuali per la tutela del marchio

In materia di concorrenza sleale vi è una particolare esigenza di immediatezza nell'azione, al fine di evitare che i soggetti colpiti da una condotta illecita subiscano (o continuino a subire) pregiudizi gravi irreparabili. Ne risulta che è assai frequente in questa materia **il ricorso alla tutela d'urgenza** ex articolo 700 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 128 – 131 c.p.i., volto a ottenere un provvedimento cautelare e inibitorio per far cessare tempestivamente la condotta illecita lamentata.

Spesso la tutela inibitoria ottenuta all'esito di un procedimento d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.), è già di per sé idonea ad assicurare la definitiva soddisfazione del soggetto leso, il quale potrà anche rinunciare all'instaurazione del giudizio di merito, laddove la misura sia idonea ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (art. 669 *octies*, VI comma, c.p.c.).

In materia sorge spesso l'esigenza anche di **un giudizio di accertamento negativo**, per ottenere la declaratoria di non aver compiuto atti di concorrenza sleale, al fine di chiarire sul mercato a clienti, fornitori, altri concorrenti, la legittimità del proprio operato⁵⁰.

Le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 2599 e 2600 del Codice Civile e comprendono:

- l'inibizione dei comportamenti accertati di concorrenza sleale;
- i provvedimenti conseguenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Ai fini del **risarcimento** conseguente alla condotta lamentata, non è necessario che si sia verificato un danno concreto e quantificato, ma è sufficiente il **pericolo di un danno**. Basterà quindi dimostrare fatti sintomatici capaci di far ritenere sussistente ed effettiva la **probabilità di confusione**. In buona sostanza si richiede la semplice capacità della condotta di un concorrente ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di un danno attuale.

Infatti, in caso di contraffazione, il danno è in *re ipsa*, ossia il danno ed il conseguente diritto al risarcimento è immediatamente derivante all'accertata attività illecita e sleale portata in giudizio, e, anche a prescindere da una sua esatta quantificazione, potrà essere ottenuto in via equitativa.

Il Giudice può inoltre disporre la pubblicazione della sentenza o del dispositivo (art. 126 c.p.i.).

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, tale misura non rappresenta una forma di risarcimento in forma specifica, ma è accessoria e volta a procurare al danneggiato una soddisfazione per equivalente: è vista come una sanzione autonoma che «*prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità*» ed è «*diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso*» (Cassazione n. 6226/2013 del 13 marzo 2013). ■

49 - Per un approfondimento e interpretazione sul tema, si veda: Tribunale di Torino, sent. n.3930 del 10 agosto 2021, disponibile a [questo link](#).

50 - In materia di risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale si veda Tribunale di Torino, sent. n.3930 del 10 agosto 2021, disponibile a [questo link](#).

Postfazione

La materia dei marchi, per quanto specifica e ben delineata, è comunque ampia, complessa e ricca di svariate sfaccettature. Qui ne abbiamo offerto una panoramica, senza pretesa di dettaglio, focalizzando l'attenzione sull'aspetto aziendale del marchio, al fine di offrire all'imprenditore degli spunti di attenzione utili all'esercizio della propria impresa.

E così nella parte terza - più specifica (e forse anche per addetti ai lavori) - ci siamo ulteriormente trattenuti dalla forte tentazione di richiamare le varie fasi del giudizio e le più approfondite tematiche processuali, mirando ad una semplificazione per mostrare quelli che possono essere gli strumenti utili ad un'efficace protezione del marchio.

Dunque, abbiamo, come dire, *“riordinato le nostre esperienze”* per offrire una sintesi più concreta e anche di provocazione a quegli approfondimenti che ne conseguiranno.

Ogni caso è una storia a sé e, per quanto si possa argomentare in linea teorica e astratta, andrà comunque declinato ed esaminato nella sua peculiarità.

Ci auspichiamo dunque che, all'esito di questa lettura, possiate aver trovato quelle prime nozioni utili a individuare una idea, una necessità o anche un problema, rimandando alla competenza specifica l'applicazione o la soluzione della vostra particolare e singolare storia di impresa.

E se ti è piaciuta (o anche non), vorrai dirci che ne pensi:
scrivici o contattaci, [**www.carra-gaini.it**](http://www.carra-gaini.it).



🌐 www.comunicareildiritto.it

✉ copy@comunicareildiritto.it



CarràGaini
& PARTNERS

✉ info@carra-gaini.it 🌐 www.carra-gaini.it

 Carrà & Gaini Avvocati Associati