

Con ordinanza n. 26877 del 20 settembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che sono marchi «deboli» quelli che risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (in termini: Cass. civ. 25 gennaio 2016, n. 1267, ove il richiamo a Cass. civ. 26 giugno 1996, n. 5924; cfr. pure, ad esempio: Cass. civ. 12 maggio 2021, n. 12566, in motivazione; Cass. civ. 15 gennaio 2020, n. 738, non massimata in CED; Cass. civ. 13 febbraio 2019, n. 4254, in motivazione; Cass. civ. 29 novembre 2018, n. 30951, non massimata in CED).

In particolare, una parola del linguaggio comune può dar vita a un marchio «debole» o «forte» a seconda che consenta, o rispettivamente non consenta, al consumatore di avvertire un'affinità concettuale tra la parola usata e il prodotto e il servizio contrassegnato.

Si trova comunemente affermato, nella stessa giurisprudenza di legittimità, che, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (tra le tante: Cass. civ. 21 ottobre 2022, n. 31221; Cass. civ. 14 maggio 2020, n. 8942; Cass. civ. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. civ. 24 giugno 2016, n. 13170).

Questa differenza di tutele trova un riscontro sul piano del diritto unionale, anche se in termini non proprio coincidenti. L'esistenza di un rischio di confusione, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è esclusa dal debole carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. UE, 5 marzo 2020, C-766/18 P, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloum*, 70; Corte giust. UE 12 giugno 2019, C-705/17, *Hansson*, 44). In base alla stessa Corte, tuttavia, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C251/95, *Sabel*, 24): e poiché la tutela di un marchio depositato dipende dall'esistenza di un rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (Corte giust. CE 29 settembre 1998, C39/97, *Canon*, 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell'art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, *Lloyd*, 20).

In tale prospettiva assumono centralità l'attitudine, presente nel marchio forte, ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi confuso con segni simili, e la simmetrica penuria, nel marchio debole, di elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri marchi, della medesima portata (cfr. Cass. 12 maggio 2021, n. 12566 cit., in motivazione).

Il marchio patronimico è considerato un marchio forte (Cass. civ. 29 dicembre 2011, n. 29879; Cass. civ.

14 aprile 2000, n. 4839). Il marchio «forte» è tutelato contro i segni che lascino immutato il suo nucleo espressivo: e questo sta a significare che la ripresa della parola o delle parole in cui consiste il marchio può non dar vita all'effetto confusorio ove quel termine o quei termini assumano una diversa valenza di senso anche perché inseriti in un contesto lessicale complessivamente coerente con questa diversa accezione di significato.