

Con ordinanza n. 26872 del 4 ottobre 2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di marchi, ha indicato quando vanno considerati “deboli”.

Il marchio “forte” è quello privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi contraddistinti, in cui è maggiore la capacità distintiva o che abbiano comunque acquistato tale forza distintiva attraverso l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione.

Per consolidata giurisprudenza i marchi sono “deboli” quando 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 del prodotto stesso; lo sono poi anche per l’uso di parole di comune diffusione, che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Naturalmente la debolezza del marchio non incide sull’attitudine alla registrazione ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. civ., sez. I, ord. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. civ., sez. VI, 25 gennaio 2016, n. 1267 e molte altre).

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 a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

È invece marchio geografico, o toponimo, quel marchio (al quale pure la sentenza allude) che opera il riferimento a una specifica località mediante il nome geografico, che, almeno di regola, non ha una capacità distintiva proprio perché descrive semplicemente la provenienza geografica del prodotto o del servizio di riferimento.

Secondo la Suprema Corte non è propriamente un marchio geografico quello che indica una semplice caratteristica morfologica di un elemento naturale, come la conformazione del terreno, trattandosi in tal caso di una mera indicazione di comune linguaggio.

Nella specie, la corte territoriale ha specificato in qual senso il marchio “il Borro” dovesse esser intendersi come marchio debole, essendo incentrato per l’appunto su un termine (“borro”) indicativo di un elemento morfologico e naturalistico del terreno.

Ebbene, la Suprema Corte, in separate controversie tutte riferibili alla tutela del citato marchio, ne ha confermato la conclusione in base al fatto che l’uso di un vocabolo indicativo di una determinata conformazione del territorio, sovente tipica proprio dei luoghi di produzione del vino, è a tal punto di uso comune da appartenere, in pratica, al linguaggio quotidiano (Cass. civ., sez. I, ord. 13 febbraio 2019, n. 4254; Cass. civ., sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 10980).

Riferimenti Normativi:

- D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)



La tutela del marchio: la differenza tra marchio geografico (o toponimo) e la caratteristica morfologica di un elemento naturale

Diritto civile Società

Giovanna Spirito

04 | 10 | 2021
