

Marchi descrittivi, suggestivi, arbitrari, di fantasia

A) Marchi forti e deboli: insufficienza della distinzione.

E' tradizionale nella dottrina e giurisprudenza italiana la distinzione dei marchi in forti e deboli, a seconda della assenza o presenza di collegamento concettuale tra il segno e il prodotto¹. I marchi forti non hanno alcuna connessione col prodotto, le sue qualità o effetti, o non vi fanno alcun riferimento². I primi sono protetti contro ogni imitazione, anche quando effettuata con segni che presentino una rilevante variazione, dato che la protezione concerne (come talora si dice) il "tipo", cioè il nucleo individualizzante (si che la imitazione rimane anche se ciò che varia è il nucleo); i secondi hanno una sfera di protezione assai minore, che può ridursi alla tutela solo in caso di piena identità tra segno imitato e imitante³. La tesi non mi pare scorretta. Tuttavia essa è scarsamente utile per esprimere le varie gradazioni della tutelabilità e della tutela. Invero le fattispecie presentano un *continuum*, che non può essere schematizzato in due sole categorie. Propongo invece l'adozione di cinque categorie (alcune delle quali divido in sottocategorie), sulla traccia di quanto si fa in altri ordinamenti⁴ e, per certi aspetti, nella prassi dell'Ufficio Comunitario di Alicante (OHIM).

La categorizzazione è rilevante sia per verificare la sussistenza dei requisiti di proteggibilità, che per determinare l'ampiezza della tutela. Faccio comunque presente che:

- i requisiti di tutelabilità non dipendono solo dall'aspetto distintivo del marchio, ma anche da altri fattori, quali la presenza di marchi anteriori, la liceità, ecc.;
- l'ampiezza della tutela non dipende solo dal grado di distintività del marchio, ma anche da altri fattori, che la Corte di Giustizia Europea ha indicato in sette⁵, e la giurisprudenza americana in otto o nove⁶.

¹ O servizio. Nel seguito della trattazione userò unicamente il termine "prodotto".

² Vanzetti-Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2000, 3.a ed., p. 199-200; Vanzetti-Galli, *La nuova legge marchi*, Milano 2001, p. 133 ss.; Sena, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano 2001, p. 44 (che peraltro non ricollegano particolare valore alla distinzione).

³ Cass. 5091/2000; Cass. 4939/2000; Cass. 14315/1999; Cass. 13592/1999.

⁴ Particolarmente significativa la sentenza del giudice Friendly in *Abercrombie & Fitch v. Hunting World*, 537 F. 2d 4; 189 U.S.P.Q. 764 (2nd Cir. 1976). V. anche *Miller Brewing Co. v. Heileman Breving Co.*, 561 F. 2d 75; 195 U.S.P.Q. 281 (7th Cir. 1977).

⁵ Sentenza *Lloyd's v. Kljisen*, CGE C – 342/97 del 22 Giugno 1999:

- valutazione del carattere distintivo;
- caratteristiche intrinseche del marchio;

Tuttavia la distintività del marchio è spesso l'elemento più rilevante per determinare se vi sia tutela e quanto ampia essa sia.

B) Segni generici.

1. All'inizio della gamma stanno i *segni generici*, e cioè le parole, figure o altri segni che indicano, nel linguaggio o nei mezzi di comunicazione comuni, il prodotto (o servizio).

1.1 Se impiegati per se soli, tali segni non possono essere appropriati come marchio. Sono necessitati, nel linguaggio o nell'uso corrente, per indicare il prodotto. Se nel linguaggio corrente un prodotto è identificato anche tramite una sua caratteristica essenziale (qualità, ingredienti o effetti), sono segni generici anche quelli che indicano tale caratteristica.

L'impedimento alla loro registrazione (da soli) è assoluto, e la validità non può essere affermata. Anche un *secondary meaning* non è possibile, a meno che il linguaggio non abbandoni il significato generico, o il significato distintivo abbia a prevalere su quello generico. Non mi pare che questo fenomeno si sia mai verificato.

1.2 Segni generici possono tuttavia essere appropriati come marchio se inseriti in un segno complesso, assieme a parole o figure non comuni, o

-
- quota di mercato;
 - intensità dell'uso;
 - ammontare dell'investimento;
 - settore rilevante del mercato;
 - opinione delle camere di commercio.

⁶ *AMF, Inc. V. Sleekraft Boats*, 599 F. 2d 341 (9th Cir. 1979);

- strength of the plaintiff mark;
- relatedness of the goods;
- similarity of the mark;
- evidence of actual confusion;
- marketing channel use;
- likely degree of purchaser care;
- defendant's intent in selecting the mark;
- likelihood of expansion of the product lines.

L'ultimo punto viene anche indicato come possibilità che il titolare del marchio "bridges the gap", e cioè venga in futuro ad occupare l'area di mercato i cui opera il contraffattore – *Polaroid Corp. V. Polarad Electronics Corp.*, 287 F. 2d 492; 128 U.S.P.Q. 411 (2nd Cir. 1961). Invece in *Re E.I. Du Pont De Nemours Co.*, 476 F. 2d 1357 (CCPA 1973) vengono considerati :

- similarity of the marks (appearance, sound, connotation, impression);
- similarity of goods or services;
- similarity of trade channels;
- conditions of sale (considered v. impulse purchase);
- strength of the mark;
- actual confusion;
- number and nature of similar marks on similar goods;
- length of time of concurrent use without actual confusion;
- variety of goods with which the mark is used.

usati in una accezione non comune. E' il caso di *Prima Active Sport* per abbigliamento sportivo⁷ e di molte denominazioni o ragioni sociali, quali *Cassa di Risparmio delle Province Lombarde*, *Fabbrica Italiana Automobili Torino*, *General Electric*, *Standard Oil Company of New Jersey*, e più recenti *Electronica*, *Cine Action*, *Cine Comedy*, *Doublemint*, *Quick & Easy*⁸.

C) Segni descrittivi

2. La seconda classe della gamma è data dai *segni descrittivi*. Questi non sono i segni generici usati per indicare il prodotto, ma ad esso si avvicinano. Detti segni si possono dividere (da un punto di vista diverso da quello della distintività, e cioè dal punto di vista della composizione del segno) in due sottoclassi:

2.a: segni che pur non essendo i termini designativi, ne lasciano capire tuttavia la denominazione, risultando da una (modesta) modificazione del segno generico che li designa (normalmente, con modificazione o aggiunta del prefisso o suffisso)⁹. A questa sottoclasse appartiene ad esempio, *Benegol*, *Vitalité* e *Electronica*¹⁰.

2.b: segni che descrivono una caratteristica (composizione, uso, effetti), senza però stabilire un legame necessitato con il prodotto¹¹. Non si deve trattare di caratteristiche principali, che il pubblico ricolleggi immediatamente al prodotto. Altrimenti il segno sarebbe interamente necessitato e generico. Ma d'altra parte non si deve neppure trattare di caratteristiche del tutto secondarie, o irrilevanti. Chè allora il segno non avrebbe con il prodotto un collegamento apprezzabile, e sarebbe da collocare nella classe o nelle classi successive. In questa sottoclasse metterei *Rapid Link* per telecomunicazioni¹² e *Baby Dry* per pannolini per neonati¹³.

⁷ OHIM, Board 2, decisione (dec.). 83/1999 del 22.3.2000. Gli esempi del testo sono fatti per rendere più chiaro il discorso. Non è certo (specie per quelli inventati) che siano sempre appropriati.

⁸ OHIM, Board 4, dec. 32/2000 del 5.1.2000; Board 2, dec. 135/1999 del 31.1.2001; Board 2, dec. 136/1999 del 31.12.2001; Board 2, dec. 193/1999 del 31.1.2001; Comm. Ric. 2, dec. 648/1999 del 28.3.2001.

⁹ Secondo la terminologia dell'OHIM "where it contains some alteration, alliteration or transposition", oppure "addition, subtraction or alteration" (Board 3, dec. 614/1999 del 3.4.2000 e dec. 492/1999 del 12.4.2000).

¹⁰ OHIM, Board 2, dec. 24/2000 del 31 Gennaio 2001; Board 4, dec. 32/2000 del 5 Dicembre 2000.

¹¹ Secondo la terminologia dell'OHIM: "where it does not establish a conceptual relationship or association with the goods or services it seeks to protect" (Board 3, dec. 614/1999 del 3.4.2000).

¹² OHIM Board 3, dec. 313/1999 del 14.3.2000.

¹³ OHIM CGE C- 383/99 del 20.9.2001. V. anche *EuroHealth*, OHIM Board 2, dec. 359/1999 del 7.6.2001 e *New Born Baby*, OHIM Board 4, dec. 140/2000 del 3.10.2001. Forse *Baby Dry* si

Questi segni possono essere registrati, e la loro validità non può essere riconosciuta, se non quando sia data prova di un uso sufficiente ad affermarli, presso una sfera non irrilevante del pubblico, come distintivi di prodotti provenienti da una impresa, e non già di prodotti comunque provenienti. Al riguardo, mi pare si possono effettuare queste distinzioni (dal punto di vista del carattere distintivo):

2.1 segni che possono essere registrati (o possono essere ritenuti validi) solo se sia data prova di *secondary meaning*¹⁴;

2.2 segni che possono essere registrati (o possono essere ritenuti validi) se vi sia una prova di un uso di una certa sostanziale entità che non raggiunge il livello del *secondary meaning*.

Nel caso sub. 2.1 si guarderà all'effetto dell'uso, e cioè all'accreditamento del segno nel mercato. Nel secondo caso si guarderà soprattutto all'uso, ritenendo rilevante un uso di una certa entità (art. 7.3 regolamento marchio comunitario). Metterei nel primo gruppo *Easy Bank* per i servizi bancari¹⁵; nel secondo *Men's Health* (forse) per prodotti per educazione; *Flagship* per servizi di trasporto; *Big Power* per strumenti tecnici¹⁶.

Tali segni sono protetti contro imitazioni assai accentuate; in pratica contro una identità o quasi identità. La funzione di descrivere non può essere oggetto di monopolio. Il titolare del marchio descrittivo, adottando il segno, accetta il rischio che altri usino la stessa descrizione. Ai terzi è imposto un onere (tanto maggiore quanto più forte è il *secondary meaning* imitato) di differenziarsi, fermo restando il loro diritto di descrivere. Potranno perciò i terzi riprodurre integralmente la parte descrittiva, modificando il suffisso o

può porre in relazione intermedia tra questa categoria e la successiva. Esso non denota il pannolino. Se si ritiene che indichi l'effetto, esso cade in questa categoria, e perciò richiede la prova di un *secondary meaning* per la registrazione. Se si ritiene che esso richieda un qualche sforzo di immaginazione da parte del consumatore, esso ricade nella categoria successiva, e perciò non richiede una prova di *secondary meaning*. *Baby Dry* fu ritenuto "a syntactically unusual juxtaposition" anche se i singoli termini potevano essere generici.

¹⁴ Il concetto di *secondary meaning* si può intendere in due modi:

- uso di un termine generico che dà luogo a un collegamento con il prodotto, venendosi a perdere l'originario significato. Così il *Restatement of Torts, Unfair Competition, Comment e (Draft 2, Mar. 23, 1990)*: "(when) the mark has come through use to be uniquely associated with a specific source";
- uso di un termine generico che dà luogo a un collegamento col prodotto, ma che lascia in vita, sia pure in modo secondario, l'originario significato. Così *Inwood Laboratoires Inc. V. Ives Laboratoires Inc.*, 456 U.S. 844, 851 ; 102 S. Ct. 2182, 2187 : « to establish secondary meaning a manufacturer must show that, in the mind of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product rather than the product itself ».

¹⁵ OHIM, Board 3, dec. 316/1999 del 31.1.2000.

¹⁶ OHIM Board 1, dec. 187/1999 del 10.2.2000; Board 3, dec. 229/1999 del 14.2.2000; Board 3, dec. 169/1999 del 3.3.2000. *Megatours* per servizi turistici fu registrato senza prova d'uso (Board 1, dec. 295/1999 dell'1.2.2000).

prefisso nell'ipotesi 2.a, o aggiungendo espressioni e qualificazioni alla indicazione della qualità, ingrediente o effetto nell'ipotesi 2.b.

D) Segni suggestivi.

3. La terza classe è data dai *segni suggestivi*. Essi non descrivono il prodotto, e neppure le qualità, ingredienti o effetti. Tuttavia suggeriscono una cosa o l'altra. Essi necessitano che il consumatore eserciti la sua fantasia per identificare il prodotto¹⁷. Mentre per i segni della classe precedente il passaggio dal segno al prodotto è diretto, per questi il passaggio è mediato. Mentre i segni descrittivi richiamano il prodotto (segno-prodotto), i segni suggestivi richiamano un'idea che richiama il prodotto (segno-idea intermedia-prodotto).

Si possono distinguere (anche qui da un punto di vista diverso dalla distintività) queste sottoclassi principali:

3.a: segni suggestivi consistenti in un nome o cognome famoso (al di fuori dell'ipotesi di uso del cognome su cui altri abbia diritti) (come esempio si può pensare a Natta per una materia plastica di propilene o a Edison per fornitura di energia elettrica);

3.b: segni suggestivi consistenti in un nome geografico (all'infuori dei casi di nomi geografici generici, o descrittivi, o arbitrari)¹⁸;

3.c segni suggestivi consistenti in parole o figure usati nella comunicazione corrente¹⁹.

¹⁷ « It would require the average consumer, who is reasonably well informed, observant and circumspect, a special degree of analytical reflection to detect an unequivocally descriptive message ». OHIM Board 3, dec. 551/1999 del 5.4.2000 ammettendo la registrazione di *Hollywood Partners* per programmi TV. V. anche Board 3, dec. 372/1999 del 6.4.2000. Nella decisione 443/1999 Board 3 del 13.4.2000: “the sign comprehension remains allusive for the average consumers...” (*Schulerhilfe* per trattamento dati).

Nella decisione 356/1999 Board 1 del 14.4.2000: “the mark may be suggestive...it does not appear to be descriptive. A consumer would not realize without further mental effort what kind of goods or services are offered” (*Smartpen* per computers).

Nella decisione 425/1999, Board 1 del 14.4.2000: “the trademark perhaps alludes to desirable properties of frames, but...does not indicate a characteristic of goods or services and cannot be considered exclusively descriptive” (*Ultraframe* per materiali da costruzione).

¹⁸ I nomi geografici danno luogo a segni generici (non appropriabili) se sono designativi dei prodotti (l'esempio classico è quello del *Sapone di Marsiglia*); a segni descrittivi se consistono in una modificazione del nome geografico, qualora il nome indichi una località che dà caratteristiche essenziali ai prodotti (ad esempio *Chianticello* per un vino); a segni suggestivi se danno una suggestione che il consumatore può riferire al prodotto (ad esempio *Portofino* per un profumo; *Chemisee* per tavole da surf – CGE C – 108/97 e 109/97 del 4 Maggio 1999); a segni arbitrari se non implicano alcun collegamento (ad esempio aeroplani *Dakota* – o articoli di abbigliamento *Dakota*: OHIM Board 1, dec. 198/1999 del 28.3.2000). I marchi geografici pongono anche altri problemi, potendo essere ingannevoli (*Arcadia* per vini, OHIM Board 1, dec. 246/1999 del 27.3.2000), o tali da creare pregiudizio a iniziative di concorrenti nella regione (*Chiemsee* cit).

I marchi suggestivi sono più frequenti in quanto presentano il vantaggio di legare il marchio al prodotto nella mente del consumatore (ad esempio *Microsoft* per software e microcomputers).

Questi segni possono essere registrati (e la validità affermata) anche senza una prova di *secondary meaning*.

La violazione richiede una imitazione piuttosto accentuata. Non basta che il segno imitante dia luogo alla stessa di suggestione: la suggestione non può essere oggetto di monopolio. Il titolare di un marchio suggestivo, adottando il segno, accetta il rischio che altri vogliano dare la stessa suggestione. Potranno perciò i terzi riprodurre parzialmente o sostanzialmente il marchio, introducendo modifiche (che lasciando inalterata la suggestione possono comportare una qualche confusione). Potranno i terzi anche riprodurre integralmente il marchio, accompagnandolo da altri segni o espressioni che diano una immagine più complessa, nella quale il segno imitato è, per così dire, incorporato o fuso.

E) Segni arbitrari.

4. La quarta classe è data dai *segni arbitrari*. Questi sono parole o figure che hanno un significato, ma non quello di indicare i prodotti (o le qualità dei prodotti) su cui vengono apposti. Si possono distinguere anche qui tre sottoclassi principali:

4.a: segni che sono riconoscibili come cognomi;

4.b: segni che sono riconoscibili come nomi geografici;

4.c: segni che consistono di parole o figure comuni.

Così si pensi a *Barilla* per pasta, *Capri* per automobili, *Pinguino* per condizionatori, *Apple* per computers.

Questi segni possono essere registrati, e la validità affermata, anche senza una prova di *secondary meaning*.

Alcuni di questi segni corrono un qualche (modesto) rischio, più di quelli della quinta classe, di affievolirsi. Quanto alle sottoclassi 4.a e 4.b, i titolari di questi segni devono tollerare l'uso, sia pure non in funzione di marchio, di cognomi o termini geografici uguali o affini. Quanto alla sottoclasse 4.c, la parola o figura comune che li compone può acquisire una qualche connessione col prodotto contraddistinto, con più facilità di segni conati artificialmente. La protezione di questi segni è ampia, e il concorrente può solo difendersi dimostrando che il segno da lui adottato non indica la

¹⁹ *New Born Baby* per bambole e accessori fu ritenuto registrabile dalla Corte Europea CFI T-140/00 (*Zapf Creation v. OHIM* 3.10.2000). *Das Prinzip der Bequemlichkeit* (the principle of comfort) fu ritenuto registrabile dalla Corte Europea CFI T 138/00 (*Erpo Möbelwerk v OHIM* 11.12.2000).

funzione, ma il cognome, il termine geografico, la parola o il segno comune. In pratica, mi pare che la difesa possa consistere solo nell'uso del segno non in funzione di marchio, oppure in una differenziazione che, pur riproducendo in parte il marchio anteriore, agli occhi del consumatore venga intesa come richiamante sostanzialmente il termine comune e non il marchio anteriore.

F) Segni di fantasia.

5. La quinta classe è data dai segni *creati artificialmente (coined)* di pura *fantasia*, che non esistono nel linguaggio o nei mezzi di comunicazione. A questa categoria appartengono ad esempio *Kodak, Novartis, Exxon, Pfizer*. Non vi sono ovviamente difficoltà alla registrazione o al riconoscimento di validità.

La protezione di questi segni è ampia, e non mi pare che l'imitatore abbia altra difesa che sostenere e dimostrare la diversità dei segni e quindi l'assenza di confondibilità.

G) Categorie non rigide

Le cinque categorie indicate non vanno intese in senso rigido. Da un lato, un marchio può porsi nello spazio a confine tra l'una e l'altra categoria, così che non sapremmo classificarlo nell'una o nell'altra. Dall'altro un marchio può passare da una categoria all'altra, per effetto della valutazione del pubblico, di solito condizionata dall'uso²⁰.

Perciò, mentre le categorie possono essere utili per fine di analisi, la forza di un marchio dipende in definitiva dalla sua distintività agli occhi del pubblico che effettua le scelte. Ed inoltre, più che una astratta valutazione di forza o di distintività, ha rilievo in questa materia una concreta valutazione di confondibilità²¹.

Prof. Avv. Mario Franzosi

²⁰ “ A term which is in one category for a particular product may be in quite a different one for another, because a term may be shift from one category to another in light of differences in usage through time, because a term may have one meaning to one group of users and a different one to others, and because the same term may be put to different uses with respect to a single product”. *Abercrombie*, cit. alla nota 4, p. 9.

²¹ Il *Restatement of Tort* usa infatti il termine “distinctiveness” anziché “strength”. Par. 731 (f) e Comment e, 602. Si veda *Du Pont de Nemours v. Yoshida Intl, Inc.* 393 F. Supp. 512, 185 U.S.P.Q. 604 (E.D.N.Y. 1975): “Trademark strength is an amorphous concept with little shape or substance when divorced from the mark's commercial context”.