

E' bene proteggere il proprio marchio in maniera..."SMART"

È principio noto, che l'uso di un marchio per contraddistinguere un prodotto o servizio serva ai consumatori per indentificane la fonte di provenienza, ovvero l'entità imprenditoriale che si occupa – direttamente o indirettamente – della loro commercializzazione.

È invece forse meno noto, che un marchio possa diventare "vittima del suo stesso successo" e, quindi, perdere la sua capacità distintiva al punto di divenire un termine di uso comune e rischiare di essere dichiarato decaduto per c.d. "volgarizzazione" ai sensi dell'art. 13 C.p.i, nel caso di marchi italiani o, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento 2017/1001 nel caso di marchi dell'Unione Europea.

In passato, ciò è avvenuto per marchi che oggi siamo soliti usare come nomi comuni di vari oggetti. Per fare qualche esempio, si pensi alle parole: *biro, cellophane, Thermos, Scotch*. Questo fenomeno colpisce normalmente marchi denominativi usati per prodotti nuovi e di largo successo, ma per completezza, è bene precisare che, in linea di principio, questa particolare forma di decadenza può riguardare tutte le tipologie di marchio (si pensi, per esempio, ai marchi di forma che posso divenire "standard") e, ovviamente, anche i servizi.

Di questo tema si è occupato anche ad inizio anno il Tribunale di Genova che, con sentenza del 5 gennaio 2022, n. 31, si è pronunciato su un caso che ha visto contrapposte, da un lato, la nota casa automobilistica tedesca produttrice dell'auto "SMART" e, dall'altro lato, una società produttrice di accessori auto e dedita, in particolar modo, al riassortimento di interni di auto "Smart" usate. La società tedesca lamentava il danno arrecato dall'uso del marchio "Smart" come denominazione d'impresa, nome a dominio e, più in generale, come segno distintivo dell'intera attività commerciale della convenuta. In particolare, si poneva l'accento sul fatto che l'uso del marchio "Smart" fosse tale da creare la falsa convinzione, nel pubblico di riferimento, che la società convenuta fosse una concessionaria autorizzata dalla nota casa madre.

In questo contesto, sebbene la società convenuta sia rimasta contumace e quindi non sia stata formalmente avanzata alcuna domanda riconvenzionale di decadenza dei marchi attorei "smart" per intervenuta volgarizzazione, il Tribunale ha comunque colto l'occasione per soffermarsi *obiter dictum* sul fatto che il marchio "smart" potrebbe apparire - a prima vista - come ormai volgarizzato, posto che lo stesso è utilizzato a livello internazionale in molteplici espressioni quali: *smart-phone; smart-cities; smartwatch*. Al contempo, il Tribunale ha però precisato che ciò di cui bisogna tener conto in base al quadro normativo attuale e alla giurisprudenza più recente, è la possibilità che il marchio di cui si sia ormai avviata una fase di "spersonalizzazione" non abbia tuttavia ancora totalmente perso la sua capacità individualizzante e abbia, nonostante il largo uso, mantenuto un "significato differenziante di settore". Su queste basi, il Tribunale di Genova ha ritenuto che, così come accade anche per il fenomeno speculare del c.d. *secondary meaning* (ovvero la possibilità che, attraverso l'uso in funzione di marchio, un segno generico riesca nel tempo ad assumere una valenza distintiva in un determinato settore), anche un segno corrispondente ad un marchio può, nonostante un processo linguistico ormai avviato di generalizzazione, rimanere comunque capace di identificare uno specifico prodotto rispetto ad altri prodotti analoghi presenti nello stesso settore merceologico.

Per questo, il Tribunale ha concluso che il marchio “smart”, nonostante i suoi molteplici usi nel linguaggio comune, è da intendersi come segno indubbiamente distintivo nel settore delle auto. Lo stesso principio è peraltro già stato applicato, per esempio, nel caso relativo al marchio “Oscar” di titolarità della Academy of Motor Picture Arts and Sciences (“AMPAS”), in cui la Corte di Cassazione aveva a suo tempo stabilito che l’uso dell’espressione “Oscar del Calcio” non potesse ritenersi giustificato in forza di una supposta volgarizzazione estesa del segno “Oscar” che avrebbe, per così dire, degradato il marchio a semplice sinonimo di “eccellenza” (Cass. 2016/15027). Più precisamente, con questa sentenza, il giudice di legittimità ha invece ritenuto che, un pur diffuso uso del termine “Oscar”, non avesse intaccato la portata distintiva del segno utilizzato per identificare il prestigioso premio assegnato dalla competizione organizzata annualmente da AMPAS. Al contempo, la Cassazione ha tuttavia dichiarato l’intervenuta decadenza per volgarizzazione con riferimento a settori diversi dalla cinematografia, ovvero tutti quei settori in cui il termine “Oscar” potesse ormai ritenersi semplice sinonimo di “primo premio” di una manifestazione. In estrema sintesi, si può quindi sostenere che, a fronte di una contestazione per intervenuta volgarizzazione, un marchio possa risultare contestualmente generico e distintivo al tempo stesso (come in effetti avvenuto per il marchio “Oscar” ritenuto distintivo per le classi 9, 16 e, con rispetto alla classe 41, distintivo solo qualora utilizzato con esclusivo riferimento all’industria cinematografica e di libero utilizzo, invece, per gli altri settori protetti dalla medesima classe).

In questo contesto, è tuttavia necessario ricordare che l’istituto della volgarizzazione è stato regolamentato in maniera differente nel corso degli anni, poiché - fino alla riforma della legge marchi del 1992 - la decadenza del marchio per volgarizzazione dipendeva esclusivamente dal fatto che il marchio fosse divenuto nel linguaggio corrente un termine del tutto generico (c.d. “tesi oggettiva”). Con la riforma del 1992, invece, il legislatore ha voluto in qualche modo riconoscere al titolare del segno la possibilità di intervenire per evitare di incorrere nella perdita del marchio, dando cioè peso alla sua “attività” o “inattività” rispetto all’evoluzione del linguaggio (c.d. “tesi soggettiva”).

Si può quindi affermare che se, da un lato, grazie alla riforma del 1992 appare certamente più difficile che un marchio possa incorrere in decadenza per volgarizzazione, dall’altro lato è bene che i titolari di marchi non sottovalutino questo rischio, soprattutto quando vengono immessi sul mercato prodotti nuovi o, comunque, innovativi (sono infatti questi i marchi che possono incorrere più facilmente in un uso del segno come nome generico utilizzato per identificare il prodotto stesso in assenza di valide locuzioni verbali alternative). In questo senso, proprio perché il legislatore ha voluto dare peso all’ “attività” o “inattività” del titolare, è quindi importante che vengano adottate iniziative volte a mantenere viva la capacità distintiva del marchio, quali:

- la richiesta di apposizione del simbolo ® ogni qualvolta il marchio viene riprodotto su un documento scritto (dizionari, enciclopedie, blog, articoli, etc..). È il caso per esempio, delle voci *Nutella*, *Jacuzzi* e *Domopak* contenute in numerosi dizionari e accompagnate dal simbolo ® che, a suo tempo, è stato inserito su richiesta dei titolari dei rispettivi marchi;
- una costante e capillare difesa del marchio non solo contro l’uso da parte di terzi di stampo contraffattorio (come nel caso “Smart”), ma anche nel caso in cui il marchio venga usato in forma generica per descrivere i prodotti commercializzati senza violazione dei diritti di privativa (il che potrebbe avvenire, per esempio, da parte di soggetti appartenenti alla stessa catena distributiva del titolare del marchio, i quali, più o meno consapevolmente, presentino il prodotto al pubblico dei consumatori finali avvalendosi del marchio come sinonimo del prodotto stesso); e, ultimo, ma non meno importante;
- evitare di utilizzare in prima battuta il proprio marchio come sinonimo del prodotto (un errore in cui è facile che il titolare incorra nella fase di realizzazione di campagne pubblicitarie volte a lanciare o promuovere un nuovo prodotto sul mercato), magari presentandolo al pubblico con una locuzione alternativa o aggiuntiva rispetto al marchio prescelto.