

Quale futuro per le indagini demoscopiche?

Introduzione

La Corte di Cassazione (Sez. I), con sentenza n. 5491 del 18.2.2022, esclude che le indagini demoscopiche siano necessarie per provare la sussistenza dei requisiti costitutivi del marchio di fatto.

Infatti, il ricorso a tale mezzo probatorio non è richiesto espressamente da alcuna disposizione di legge; il giudice è libero di formare il proprio convincimento sulla base di ogni possibile mezzo di prova e l'indagine demoscopica, quand'anche svolta mediante consulenza tecnica d'ufficio, è solo uno dei possibili strumenti per la rilevazione della percezione del segno da parte del pubblico.

La pronuncia in commento si inserisce in un dibattito giurisprudenziale che vede contrapporsi un orientamento negativo, preoccupato che i limiti della CTU demoscopica si riverberino sull'accertamento giudiziale, e un orientamento positivo, secondo il quale l'indagine di mercato è uno strumento imprescindibile per la prova della capacità distintiva.

Il caso

Nel caso di specie, BasicNet S.p.A., titolare dei marchi di abbigliamento K-WAY, conveniva in giudizio la casa di moda Armani a causa dell'utilizzo, da parte di questa, di strisce colorate del tutto simili a quelle contrassegnanti un marchio registrato ed uno usato di fatto da K-WAY. In particolare, l'attrice lamentava la contraffazione del marchio di fatto "striscia colorata", contraddistinto da tre bande verticali di colore giallo, arancio e blu navy, non ancora effetto di registrazione. In via riconvenzionale, Armani chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità del marchio di fatto per difetto di capacità distintiva, instando per l'assunzione di una CTU demoscopica, al fine di provare la mancata percezione delle strisce K-WAY quale segno distintivo.

Soccombente in entrambi i gradi di giudizio, Armani ricorreva in Cassazione dolendosi della ritenuta sussistenza del requisito intrinseco della capacità distintiva; in particolare, parte ricorrente censurava che il Giudice avesse fondato il proprio convincimento esclusivamente sull'uso «*per molti anni senza alcuna variazione su prodotti di tipo diverso*», non procedendo ad una valutazione della percezione del segno presso il pubblico.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, afferma che, nella valutazione della percezione del segno, il giudice è libero di formare il proprio convincimento sulla base di ogni possibile mezzo di prova, difettando un'espressa disposizione di legge che imponga di disporre analisi di mercato mediante CTU demoscopiche. Tale strumento, infatti, è solo uno dei possibili strumenti di indagine e come tale può, ma non deve, concorrere con gli altri elementi assunti per la prova della distintività del segno, originaria o acquisita.

Il commento

La sentenza della Corte di Cassazione n. 5491 del 18.2.2022 consente di svolgere qualche riflessione sul ruolo delle indagini demoscopiche, non solo ai fini della prova dell'esistenza dei requisiti per il riconoscimento di tutela quale marchio di fatto, ma anche in tutti gli altri casi in cui rilevi la percezione del pubblico di riferimento, come nelle ipotesi di secondarizzazione, di notorietà o di rinomanza.

La demoscopia consiste in un'indagine statistica dell'opinione pubblica: la ricerca è finalizzata alla raccolta di dati e informazioni tramite domande poste, sotto forma di questionario, a un campione di riferimento. Le risultanze dello studio consentono il raffronto statistico tra due o più variabili.

Nel corso di un giudizio, le indagini demoscopiche possono essere depositate dalle parti oppure disposte dal giudice mediante consulenza tecnica d'ufficio; per quanto non si possa escludere che le indagini di parte possano caratterizzarsi di un elevato grado di autorevolezza, è la CTU demoscopica a godere di un grado di affidabilità maggiore, in funzione della sua neutralità.

La giurisprudenza nazionale ha tradizionalmente assunto un atteggiamento di diffidenza nei confronti di tale strumento probatorio. Le aggregazioni matematiche, metodo su cui si basa l'indagine demoscopica, tendono a rappresentare «*quantità medie o maggioranze di consumatori che assumono determinati atteggiamenti o condividono determinate convinzioni*»¹, finendo così per prescindere dalle caratteristiche ontologiche che danno corpo alla nozione di consumatore medio.²

Per ovviare a tale limite, si richiede che l'analisi demoscopica sia condotta con metodi rigorosi e che di tale rigore sia dato conto mediante la specificazione dei criteri e delle metodologie utilizzate per la conduzione dell'indagine.³ L'analisi è tanto più affidabile quanto più vasto è il campione di riferimento, che tuttavia non può essere così ampio da debordare dal settore merceologico in cui si indaga; la tipologia dei beni e i servizi oggetto dell'indagine sono il punto di partenza per selezionare un campione sufficientemente consistente e specializzato.⁴ A monte, quindi, l'indagine consiste in una ricerca per delineare al meglio il campione e, solo in una fase successiva, nella somministrazione del questionario, nell'aggregazione dei dati e nell'analisi degli stessi. Il rigore del metodo si accompagna inevitabilmente ad un allungamento dei tempi processuali, e dei costi.

Si consideri ulteriormente che l'indagine di mercato rischia di compromettere lo spazio di valutazione rimesso al giudice: nel caso di domanda volta alla declaratoria di nullità del marchio per carenza di capacità distintiva, un'indagine demoscopica, che concluda per il difetto di distintività presso il campione assunto, impone al giudicante, che voglia discostarsene, un onere motivazionale tanto più gravoso quanto più meticolosa sarà stata l'analisi di mercato.⁵

In definitiva, l'orientamento tradizionale ripudia qualsiasi automatismo che assoggetti il giudice all'esperimento dell'indagine demoscopica, ritenendola una dei possibili elementi rimessi al libero apprezzamento del giudice. Tale impostazione è più fedele alla nozione tecnica di consumatore medio, che rinvia alle capacità critiche dell'uomo di media diligenza e intelligenza e che, in difetto di ulteriori elementi (si pensi agli investimenti pubblicitari, ai pareri degli esperti del settore

¹ Corte d'Appello di Torino, sentenza, 28.12.2002, Il Foro Italiano, 2003, vol. 126, n. 6, 1869/1870 (caso Nougatine: Venchi v. Pastiglie Leone).

² Vanzetti A. – Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Milano 2005, p. 45.

³ App. Torino, già cit.

⁴ Botteghi M., *Riforma dell'art 121, comma 1, c.p.i.: inversione dell'onere della prova ed uso "effettivo" del marchio da parte del titolare idoneo a evitare la decadenza del segno*, nota a sentenza Trib. Milano 11 giugno 2018, Il Diritto Industriale, 2019, p. 614.

⁵ Per considerazioni sui rapporti tra CTU demoscopica e potere decisionale del giudice si v. Sandri. S., Bias & Noise *nelle ricerche demoscopiche*, pubblicato su Sprint il 14/12/2021.

merceologico, alla presenza nelle brochure del marchio associato ai prodotti), prescinde da singoli episodi di confusione in concreto.⁶

L'orientamento favorevole ritiene al contrario che gli ostacoli frapposti non siano insormontabili.

Innanzitutto, si obietta che le difficoltà tecniche della CTU demoscopica possano costituire un impedimento all'utilizzo di un mezzo probatorio prezioso come quello di cui si tratta: si dovrebbe rigettare l'istanza ogniqualvolta l'accertamento peritale sia affetto da una complessità tale da richiedere uno sforzo metodologico nella delimitazione dell'oggetto della stessa. Cioè, praticamente, sempre.

D'altra parte, si ritiene di non poter prescindere da analisi di mercato quando si abbia a che fare con una nozione – quella di capacità distintiva – che richieda una valutazione della percezione che il consumatore ha di quel segno. Gli altri indici, come gli investimenti pubblicitari o la presenza in brochure e documenti commerciali, sono insufficienti da soli a provare tale circostanza, perché sono funzionali allo scopo che il segno si imprima nella mente del consumatore e che questi lo associ ai prodotti del titolare, ma nulla provano in ordine al raggiungimento di tale scopo.

Si dà quindi vita a un vero e proprio diritto alla formazione della prova mediante indagine demoscopica⁷, espressione iperbolica, che allude alla necessità di ricostruire i lineamenti del consumatore medio senza eccessive astrazioni dalla media dei consumatori.

A supportare tale orientamento si pone la pronuncia della I sezione civile della Corte di cassazione - sentenza del 19.04.2016, n 7738 - che, con un timido seppur significativo *obiter*, lega con un filo diretto l'analisi della percezione del consumatore con l'indagine di mercato. Nel caso di specie l'oggetto della prova riguardava l'intervenuta secondarizzazione del segno; la pronuncia evidenzia che i mezzi utilizzati affinché il segno si imponga come marchio nel pubblico - quali ad esempio gli investimenti pubblicitari - non sono di per sé sufficienti a dimostrare il raggiungimento di tale scopo e, nel caso in cui il giudice ritenga non attendibili gli esiti di una consulenza tecnica commissionata da una parte e depositata in giudizio, allora andrà «*consentita l'offerta di prova formata in giudizio anche con apposita ripetizione officiosa dell'indagine*» (punto 3 della sentenza).

Conclusione

Le due pronunce si pongono evidentemente in reciproco contrasto sul ruolo da accordare alla CTU demoscopica nell'ambito del processo per la formazione del convincimento del magistrato. Da una parte, con la pronuncia del 19.4.2016 n. 7738, se ne evidenzia l'imprescindibilità ai fini della prova dell'intervenuto *secondary meaning*; dall'altra parte, la decisione in commento, la n. 5491 del 3.2.2022, focalizza l'attenzione sul potere decisionale del giudice e lascia al libero apprezzamento di costui la facoltà di disporre la consulenza. Sembrerebbe, dunque, che la Cassazione sia ritornata sui propri passi, controvertendo il precedente arresto e ripudiando qualsiasi automatismo, peraltro non imposto dal quadro normativo, a favore di un ristabilito potere limitatamente discrezionale dell'organo giudicante.

Il tenore letterale delle decisioni lascia inevitabilmente aperto il contrasto.

Francesca Bego Ghina & Giorgio Romeo

⁶ Vanzetti A. – Di Cataldo V., *op cit.*

⁷ Floridia G. – Minneci U., *Secondary meaning e indagini demoscopiche*, Riv. Dir. Ind., 2018, 6, 461.