

Il Sole 24 Ore – Diritto 24

Osservatorio di diritto della moda

a cura dello

Studio Legale Giacopuzzi – Diritto d’Impresa

(www.studiogiacopuzzi.it)

Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana.

La tutela dei marchi alfabetici

di Avv. Luca Giacopuzzi, Avv. Francesca R. Pagliaro

Per anni giurisprudenza e dottrina si sono interrogate, dandosi risposte radicalmente differenti, circa la possibilità di registrare, quale valido marchio di impresa, una lettera dell’alfabeto.

In particolare, era diffusa in dottrina e giurisprudenza, a partire dagli anni 50, la convinzione che le lettere fossero segni appartenenti al “dominio pubblico”, e, comunque, servendo esse a comporre parole, non potesse esserne preclusa l’utilizzazione a terzi, nonché, in ogni caso, che i marchi costituiti dalle lettere dell’alfabeto fossero da ritenere nulli in forza della previsione dell’art. 17 della L.M., che dichiarava privi di novità i segni di “uso generale”.

Tali principi trovavano eccezione nel caso in cui le lettere utilizzate fossero “arricchite” da particolari caratteristiche grafiche, idonee ad attribuire distintività al segno.

Nel 1992, in attuazione della Direttiva CEE 89/104, l’art. 16 L.M., oggi art. 7 cpi, ha espressamente incluso anche le lettere dell’alfabeto tra i segni suscettibili di registrazione quale marchi di impresa.

Tale modifica normativa non è stata comunque decisiva, se è vero che la questione è tornata periodicamente all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, di legittimità e di merito.

Si ricorda, ad esempio, una sentenza della Cassazione del 2007¹, la quale, in contrasto con i giudici di merito, ha affermato la brevettabilità come marchio di una lettera dell'alfabeto, purchè caratterizzata da capacità distintiva, a prescindere dalla considerazione, diversa ed ulteriore, che, in molti casi, si tratti di marchio debole (il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava un marchio utilizzato da una storica maison per contraddistinguere, tra l'altro, alcune borse da donna ed altri prodotti, costituito dalla lettera "Omega").

Anche successivamente la giurisprudenza ha ribadito che una lettera dell'alfabeto è validamente registrabile come marchio se si differenzia, nella sua conformazione grafica o nella percezione che di essa ha il consumatore medio, dalla sua raffigurazione comune o convenzionale.

In un caso recentemente approdato nelle aule di giustizia si è trattato di valutare la validità e, dunque, la tutelabilità come marchio della lettera "G" in corsivo, che contraddistingue i prodotti di una celebre casa di moda, in contrapposizione con la lettera "G", pure in corsivo, utilizzata da un concorrente, convenuto in giudizio per contraffazione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 02 maggio 2013, ha avuto modo di affermare che la distintività del segno "G" utilizzato dalla maison che si doleva della contraffazione si può trarre dall'ampia diffusione sul mercato, protratta nel tempo e geograficamente vastissima, sia del marchio denominativo per esteso ed in corsivo, sia dell'uso della sola iniziale di detto segno, avente le medesime caratteristiche grafiche.

I giudici milanesi hanno ritenuto decisiva la circostanza che *"fra il pubblico di consumatori si pone un'immediata associazione fra la "G" in corsivo come protetta dal marchio in esame ed il famoso brand (.. omissis..), scritto con lo stesso carattere ed utilizzante la medesima lettera iniziale"*, con ciò concludendo nel ritenere *"la validità di detto marchio"*.

¹ Cassazione Civile 25.06.2007 n. 14686

A nulla rileva, peraltro, per i giudici milanesi la circostanza che, nel tempo, la stessa casa di moda abbia introdotto alcune differenze nell'uso del segno, trattandosi di differenze minime e percepibili solo con un raffronto diretto tra i segni.

Se è vero che la lettera "G" della maison che agiva in giudizio costituisce un valido marchio di impresa, è innegabile, tuttavia, che un segno costituito da una sola lettera presenti per ciò solo un'intrinseca debolezza, che, nel caso di specie, è aggravata anche dalla veste grafica non particolarmente individualizzante che la contraddistingue (il giudice meneghino riferisce di un corsivo "*non particolarmente caratterizzato*"); ne consegue che bastano anche lievi differenze che coinvolgano tale caratterizzazione grafica per poter affermare che non sussiste confondibilità tra detto marchio ed altro, costituito dalla medesima lettera dell'alfabeto.

I giudici milanesi, pertanto, pur ritenendo la validità del marchio "G" utilizzato dall'attore, ne hanno escluso la contraffazione da parte del concorrente, utilizzando quest'ultimo la medesima lettera "G", in corsivo, ma diversa sia sotto il profilo tipografico, sia, e soprattutto, nella sua configurazione complessiva (il logo del convenuto, infatti, non utilizza la lettera "G" da sola, bensì detta è contornata da altri elementi, ovvero completata dalla denominazione (...) per esteso).

In conclusione, dunque, il Tribunale di Milano, con la sentenza in esame, ha salvato il marchio "G", costituito dalla lettera scritta in corsivo, escludendone la nullità per difetto di capacità distintiva, ma ne ha affermato il carattere debole, negandone la confondibilità con il marchio del concorrente, anch'esso caratterizzato dalla "G" in corsivo, ma con ulteriori elementi differenziatori.