

Milano, 3 dicembre 2019

## L'evoluzione dei marchi deboli e forti

Alla debolezza o alla forza di un marchio corrisponde una debolezza o una forza nella tutela giuridica, oltre ad una diversa capacità attrattiva del pubblico di potenziali consumatori. Tutto ciò ha inevitabili ripercussioni nei casi di conflitto per somiglianza dei segni distintivi.

La moderna disciplina della concorrenza nasce in un'epoca recente nella quale la libertà di accesso al mercato costituisce il fondamento del benessere economico generale.

Così, si è passati da una forma di concorrenza c.d. selvaggia ad una regolamentazione della stessa più attenta agli interessi imprenditoriali e orientata ad una maggiore protezione dei beni e servizi dell'imprenditore.

A tal proposito, uno dei presupposti principali di una sana concorrenza è la tutela dei segni distintivi. Infatti, attribuendo all'imprenditore il diritto esclusivo di valersi del suo segno, gli viene riconosciuta una propria personalità sul mercato e, quindi, la riconducibilità immediata di determinati prodotti e/o servizi alla sua azienda.

Pertanto, i segni distintivi svolgono la funzione di identificare l'attività e i prodotti di un imprenditore all'interno del mercato così da distinguerli da quelli di altri imprenditori.

E ciò non è scontato in una società nella quale l'innovazione tecnologica, da un lato, e l'evoluzione dei mezzi di informazione e comunicazione, dall'altro lato, comporta l'ingrandimento del mercato di riferimento e una maggiore difficoltà nel tutelare i diritti di chi opera al suo interno.

Conseguentemente, un libero mercato necessita di segni distintivi per rendere possibile l'individuazione e il riconoscimento reciproco di coloro che vi operano. Il primo dei segni distintivi che viene in considerazione è il marchio.

Tuttavia, non tutti i marchi garantiscono la medesima tutela. Infatti, l'intensità della tutela del marchio varia in

funzione del maggiore o minore grado di originalità che incorpora.

Per queste ragioni, oggi si parla di marchi forti e marchi deboli. In particolare, i marchi costituiti da nessi significativi con i prodotti o i servizi contraddistinti sono denominati marchi deboli e in relazione ad essi la tutela sarà inferiore in quanto sarà sufficiente che un altro marchio presenti lievi varianti per escluderne la violazione (si pensi al settore farmaceutico benagol, fluimucil...). A contrario, i marchi c.d. forti sono quelli carenti di qualsiasi nesso con i prodotti o i servizi contraddistinti e, pertanto, dotati di significativa originalità (si pensi al marchio Coca-cola, Valium, Nutella...). Rispetto a questi ultimi il grado di tutela sarà maggiore e costituirà illecito l'adozione di varianti e modificazioni anche notevoli del marchio forte.

A tal proposito, numerosa è la giurisprudenza che si è pronunciata in merito, prima tra tutte la Cassazione civile con sentenza n. 9769/2018 la quale afferma che "in presenza di un marchio 'forte' [...] detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi 'deboli', perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante".

Noto è anche il caso "Lovable Mimesis" (marchio di biancheria intima) nel quale la Corte d'Appello ha respinto l'azione di contraffazione nei confronti del marchio "Mimetic Papillon" in quanto il primo costituiva marchio debole data la funzione meramente descrittiva del termine "Mimesis" relativo ai capi aderenti al corpo e invisibili sotto gli abiti.

Per tutte queste ragioni, oggi la legge offre degli strumenti di tutela del marchio al fine di garantire

all'imprenditore una maggiore protezione sul mercato. Primo tra tutti è sicuramente la registrazione. Essa non costituisce un obbligo di legge dal momento che anche i marchi non registrati godono di protezione ma quest'ultima è subordinata alla dimostrazione della loro esistenza, validità ed estensione. Inoltre, sarà necessario dimostrare anche che il marchio è già noto sul mercato e, peraltro, non solo localmente.

E, ciò, si può ben immaginare, non è così semplice, soprattutto perché oggi molte contraffazioni avvengono all'estero, con la Cina come primo paese produttore di merci contraffatte, come indica uno studio OCSE. Il rischio? Un terzo potrà benissimo registrare un marchio uguale o simile per prodotti uguali o simili e al pre-utente verrà riconosciuto solo il diritto di continuare ad utilizzare il segno nei limiti del pre-uso locale.

Quindi, i rischi connessi ad un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) possono essere enormi e i costi da sostenere per far valere in seguito i propri diritti sono molto più alti della stessa registrazione.

In conclusione, se un marchio è stato registrato, le possibilità di difenderlo e di ottenere tutela sono proporzionali alla notorietà e agli investimenti effettuati negli anni. Se invece il marchio non è stato registrato la sua protezione ed il suo utilizzo sono di più difficile attuazione.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: [news@slsavvocati.com](mailto:news@slsavvocati.com)

*La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.*