

Forte e debole a confronto: una recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di marchi

Con una decisione dello scorso mese di ottobre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare su quali basi avviene il confronto tra marchi c.d. “deboli” e marchi “forti”.

Prima di analizzare i fatti di causa e la decisione, è bene ricordare che questa categorizzazione è per lo più applicata dalla giurisprudenza italiana, poiché la giurisprudenza comunitaria tende invece ad enfatizzare la necessità di determinare il pericolo di confusione tra due marchi in base ad un’analisi di tipo globale evitando di affrontare la disamina da un punto di vista quantitativo (le differenze riscontrabili tra i segni a confronto) e adottando – invece – un approccio qualitativo che tenga conto di tutti i fattori pertinenti al caso analizzato. Ma, andiamo con ordine e ritorniamo alla distinzione tra marchi “deboli” e “forti” oggetto anche della vertenza che andremo a esaminare. Va detto in primo luogo che, come intuibile dalla terminologia utilizzata, un marchio “forte” ha maggiori probabilità di tutela rispetto a marchi successivi che presentino alcune similarità. In sostanza, un marchio è ritenuto forte se carente di nesso significativo rispetto ai prodotti o servizi contraddistinti come, ad esempio, nel caso del marchio “Carabiniere” ritenuto “forte” per contraddistinguere liquori. Diversamente, un marchio è ritenuto debole quando in una certa misura risulti espressivo o descrittivo del prodotto o servizio stesso, o di alcune sue caratteristiche come accaduto, per esempio, nel caso del marchio “Agilex” registrato per una pomata per massaggi.

Sulla scorta di questa prima distinzione che spesso la giurisprudenza italiana tende a considerare come necessaria premessa logica per poter poi passare al confronto tra i segni, si è quindi giunti, negli esempi sopra riportati, a ritenere che l’uso della sigla “CC” affiancata dall’immagine di un carabiniere in alta uniforme fosse lesiva del marchio forte “Carabiniere”, mentre nel caso del marchio debole “Agilex” è stato escluso il rischio di confusione rispetto al marchio “Agile” usato per prodotti per la cura del corpo.

La recente decisione della Cassazione sul marchio “BB Hotels”

Come sopra accennato, il contenzioso che andremo ad esaminare, si inserisce nel solco della classica distinzione tra “marchio forte” e “marchio debole” e vede contrapposti il marchio “BB Hotels”, accompagnato dalla dicitura sottostante “The key points of the city” e il marchio anteriore “B&B Hotels” entrambi relativi a servizi alberghieri e di ristorazione.

La vertenza nasce in fase amministrativa avanti all’UIBM dove il deposito del marchio “BB Hotels” è stato opposto dal titolare del marchio anteriore “B&B Hotels”. L’opposizione viene però respinta poiché l’ufficio ha ritenuto, in primo luogo, che il marchio anteriore fosse evocativo dei servizi alberghieri contraddistinti e, in secondo luogo, che la parte “BB Hotels” del marchio opposto (da ritenersi dominante) non fosse necessariamente percepibile come “Bed&Breakfast” e, pertanto, dotata di un certo gradiente di distintività rispetto alla parola “hotels” squisitamente descrittiva. La decisione dell’ufficio era inoltre basata sul fatto che l’invocata tutela rafforzata del marchio anteriore per accresciuta notorietà non fosse suffragata da elementi probatori sufficienti.

Alla stessa conclusione giunge anche la Commissione dei Ricorsi che ha espressamente richiamato la debolezza del marchio anteriore “B&B Hotels” ritenendo che *“la sigla B&B costituisce la tipica ed universalmente conosciuta formula per segnalare un alloggio turistico con offerta di stanza e colazione (BED*

ANO BREAKFAST) per cui le componenti letterali congiunte dalla "e" commerciale e seguite dalla denominazione generica hotels rappresentano un insieme concettualmente inequivoco rappresentativo di servizi di accoglienza alberghiera limitati a pernottamento e la colazione".

Conseguentemente, la Commissione ha ribadito la possibilità per un marchio posteriore di differenziarsi anche con minime varianti, come nel caso di specie in cui il marchio "BB Hotels" presentava differenze grafiche e cromatiche, oltre alla presenza della dicitura aggiuntiva "the key points of the city".

Ovviamente, non soddisfatta dell'esito, la titolare del marchio anteriore "B&B Hotels" impugna la decisione avanti la Cassazione lamentando il fatto che la Commissione non avesse tenuto conto dell'uso protratto per oltre un trentennio del segno e che la combinazione di lettere "B&B" fosse in realtà da considerarsi come elemento di fantasia coincidente con le iniziali del fondatore della catena alberghiera così contraddistinta (il signor "B.") e del luogo di fondazione, ovvero, Brest.

La ricorrente cercava quindi di mettere in evidenza come il carattere rafforzato del segno si fosse accreditato sul mercato prima della diffusione presso il pubblico dell'acronimo "B&B" divenuto una designazione di servizi ricettivi più circoscritti e corrispondente all'espressione "Bed & Breakfast" (la registrazione era peraltro avvenuta anni prima dell'accREDITAMENTO dell'acronimo in questione).

Nello specificare che il ruolo del giudice di legittimità è quello di accertare errate applicazioni o interpretazioni della normativa rilevante per il caso esaminato, o eventuali "falle" presenti nel ragionamento alla base della decisione impugnata, la Cassazione ha tuttavia confermato la sentenza della Commissione dei Ricorsi. Risultava infatti che la Commissione avesse adeguatamente tenuto conto delle argomentazioni della titolare del marchio anteriore, ma che stante la carenza del materiale probatorio non vi fossero elementi per ritenere il segno "B&B" di mera fantasia (e dunque "forte"). In questo senso, secondo la Cassazione, la ricorrente non avrebbe avuto nemmeno cura di precisare quando sarebbe avvenuta, nell'arco del tempo, la diffusione tra il pubblico dell'acronimo "B&B" come elemento identificativo del "Signor B. di Brest".

Anche se non determinante ai fini della decisione, vi è tuttavia un passaggio della decisione impugnata che viene censurato dalla Cassazione, ovvero il seguente: *"in ogni caso qualora si volesse ritenere accresciuta la forza distintiva del marchio oltre il suo valore intrinseco ciò inciderebbe sulla possibilità di un suo maggiore riconoscimento da parte del pubblico senza peraltro venir mutata la natura connotazione originaria che nel caso di specie rimanda ad un segno estremamente debole".*

È infatti errato ritenere che un marchio originariamente debole non possa mutare la connotazione originaria grazie ad un'accresciuta capacità distintiva determinata dall'uso del segno, tant'è che addirittura il nostro sistema legislativo prevede che anche un segno del tutto privo di capacità distintiva possa, attraverso l'uso, "convalidarsi". Proprio in virtù dello stesso meccanismo, la Corte ha quindi ricordato che un marchio originariamente debole possa tramutarsi in un marchio forte specificando che il principio applicabile in tema di c.d. *secondary meaning* previsto dall'art. 13, secondo comma, del Codice di Proprietà Industriale "(...) è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio 'originariamente' debole la stessa tutela accordata ai marchi 'originariamente' forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato".

Conclusioni

Questo caso, oltre a ricordare la possibilità di invocare una tutela "rafforzata" anche per un marchio inizialmente debole, ci permette di portare nuovamente l'attenzione sul ruolo fondamentale giocato dalle

prove documentali. Sullo stesso tema avevamo già avuto modo di scrivere relativamente alla sentenza inerente l'istituto del *secondary meaning* nel commento "*Louis Vuitton perde la partita a scacchi*" disponibile al link <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4abc74c-7e8f-4866-8137-3fc85cf2625f> . Sebbene il caso ora citato riguardasse un marchio valido in territorio UE, le linee guida a suo tempo fornite, valgono anche per i marchi italiani. Può quindi essere utile tenere a mente che, ogniqualvolta vengano invocati gli istituti del *secondary meaning* o, comunque, un rafforzamento della capacità distintiva di un marchio ritenuto "debole" si dovrà avere cura di raccogliere prove capaci di coprire più aspetti, quali: le quote di mercato attribuibili al marchio rivendicato; fatture di vendita; estratti di cataloghi e documentazione pubblicitaria; dichiarazioni attestanti la distribuzione di materiale pubblicitario; documentazione volta a dimostrare l'uso del marchio nel web; dichiarazioni di esperti; sondaggi di opinione; sentenze emesse per contraffazione del marchio.

Ciò posto, va anche ricordato che, in ogni caso, la tutela di un marchio "debole" non è esclusa quando le varianti del marchio successivo siano meramente formali e, quindi, inidonee a escludere la confondibilità con l'aspetto caratterizzante del marchio imitato (Cassazione civile, sez. I, 14/05/2020, n. 8942).