

In alto i calici! La rinomanza del marchio “Stock”

Gli amanti del buon bere non avranno probabilmente alcun tentennamento nell’associare il termine “Stock” a una gamma di noti liquori e, in particolare, a riconoscere nel marchio “Stock 84” un famoso brandy dal colore dorato in commercio ormai fin dal 1955.

E, in effetti, poche settimane fa, la Corte d’Appello di Roma (sentenza del 12/04/2023), nell’ambito di una controversia sorta tra la società Stock S.r.l. e la società Publinord S.r.l., ha avuto occasione di sancire la rinomanza del marchio in questione.

I fatti di causa

A seguito della registrazione del nome a dominio “stock.it” da parte della società Publinord per un sito destinato alla creazione di uno spazio virtuale per il commercio di giacenze di magazzino di capi di abbigliamento, si apre un contenzioso con la titolare del marchio Stock registrato presso l’UIBM come marchio denominativo e come marchio figurativo costituito dalla parola “Stock” con lettere di colore rosso o con lettere di colore blu e un pallino rosso all’interno della lettera “O”. Ad agire in primo grado è però la Publinord che, con un’azione di accertamento negativo, chiede al Tribunale di Roma di riconoscere l’assenza di violazione dei diritti di marchio della controparte Stock S.r.l.

Nel rigettare la domanda, il Tribunale precisa che la copiosa documentazione fornita dalla convenuta Stock S.r.l. attesta un uso prolungato nel tempo e che tale uso, rafforzato anche dalle numerose attività promozionali, è stato di tale portata da aver consentito al marchio di acquisire rinomanza in Italia e all’estero. A fronte di tale capacità attrattiva, il Tribunale capitolino giunge quindi alla conclusione che il nome a dominio contestato costituisca contraffazione del rinomato segno “Stock” anche nel caso prodotti o servizi non affini, così come previsto dall’art. 20 lett. c), c.p.i. nonché, tenuto conto del principio di unitarietà dei segni distintivi, anche in forza dell’art. 22, secondo comma, c.p.i. che prevede altresì la tutela del marchio rinomato nel caso di adozione da parte di terzi di un nome a dominio usato per prodotti o servizi non affini.

La decisione della Corte capitolina

A seguito di appello promosso dalla soccombente Publinord, le due società si trovano a confrontarsi nuovamente davanti la Corte d’Appello di Roma.

Nel leggere la sentenza, emerge come la tesi avanzata da Publinord fosse essenzialmente volta a “scardinare” l’idea che il marchio “Stock” potesse (ancora oggi) ritenersi rinomato, posta l’assenza di attività promozionale recente o, comunque, non sufficiente almeno a partire dagli anni ’70 e, soprattutto, a fronte della percezione del segno da parte del consumatore odierno come termine anglofono ormai entrato nell’uso comune della lingua italiana per indicare un certo quantitativo di merce in giacenza.

La tesi viene però del tutto disattesa dal giudice di secondo grado che ben pone in evidenza come fin dalla fondazione della società da parte del Sig. Lionello Stock nel 1884, e in particolare dal dopoguerra, le attività promozionali e di sponsorizzazione (ma non solo) del brandy “stock 84” siano state intense e variegata al punto da essere oggetto di raccolta presso il museo istituito dalla stessa azienda presso la sua sede italiana. Nel descrivere la capacità dell’azienda di gestire il brand nell’arco del tempo in modo tale da non essere più

solo destinato a un pubblico tendenzialmente elitario, ma anche ad un segmento di consumatori più popolare, la Corte scrive chiaramente che il “(...) marchio “stock” ha avuto una evoluzione (anche pubblicitaria) che ha seguito le mutazioni esterne, assorbendole ed adeguando il lancio del prodotto in modo da conservare, da un lato, alcune specifiche caratteristiche (la raffinatezza e il buon gusto) e, dall’altro, ad espandersi al consumo secondo l’immagine di genuinità delle cose semplici”, per poi ricordare la provata espansione di carattere internazionale e, quindi, riconoscere l’acquisita rinomanza.

Richiamando poi la giurisprudenza nazionale e comunitaria, la Corte ha ben messo in luce come l’istituto della rinomanza superi i confini del mero rischio confusorio tra marchi poiché, in tal caso, il “faro” dell’analisi viene puntato non tanto sul danno arrecato al marchio che si ritiene oggetto di contraffazione, quanto sul vantaggio che il marchio contraffattorio potrebbe così indebitamente ottenere in assenza di reali sforzi operativi ed economici. L’attenzione viene cioè posta sull’effetto “corrosivo” e parassitario che un segno potrebbe ottenere, anche se usato in settori non affini, inserendosi nella scia di un marchio anteriore e rinomato e, quindi, compromettendone il potere attrattivo.

In tal senso, per stabilire se l’effetto di diluizione o annacquamento del marchio possa prodursi, sarà utile far capo a quanto statuito dalla Corte di Giustizia che sul tema ha osservato come: *“Al fine di determinare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati”* (causa C-487/07). È così che, ricordando il caso Intel, sarà anche possibile individuare il grado di rischio per il marchio anteriore tenendo conto che: *“Più l’evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio”* (causa C-252/07).

Conclusioni

La sentenza in esame consente, da un lato, di ricordare i punti cardine intorno ai quali ruota la tutela allargata dei marchi rinomati e, dall’altro lato, consente a nostro avviso un’ulteriore riflessione: il fatto che un marchio rinomato corrisponda anche ad un termine di uso comune (o perché tale ab origine, come nel caso del termine “stock”, o perché divenuto successivamente termine di uso generico), non elimina di per sé e automaticamente la sua portata distintiva e la sua rinomanza. Potrebbe semmai accadere che un marchio rinomato diventi, per così dire, vittima di sé stesso fino a subire il c.d. processo di “volgarizzazione” come in effetti avvenuto in passato per marchi creati per contraddistinguere prodotti del tutto nuovi sul mercato (ad esempio il caso “biro” o “cellophane”). Tuttavia, per diventare giuridicamente rilevante tale processo dovrà concretizzarsi in una pronuncia di decadenza per volgarizzazione specificamente contemplata dall’art. 13, comma 4, c.p.i.