



Avv. Giacomo Gori

LA NOTORIETÀ DEL MARCHIO: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL CASO GUCCI

Lo scorso 7 ottobre, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Guccio Gucci S.p.a. che contestava la registrazione, per difetto di novità, di due marchi di una società cinese. La nota maison di moda si è avvalsa, a tal fine, della speciale tutela accordata ai marchi che godono di rinomanza.

CHE COSA SI INTENDE PER MARCHI CHE GODONO DI RINOMANZA?

Il titolare di un marchio ha il diritto (art. 20 c.p.i.) di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'uso di un segno a) identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (c.d. doppia identità); b) identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, **se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza** e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Per "affinità" si intende (i) una similarità merceologica tra i prodotti o i servizi (ad esempio tra calze e filati) oppure (ii) un collegamento tra i bisogni che i prodotti o i servizi intendono soddisfare (come spesso accade nel settore della moda, in cui è abituale, ad esempio, che lo stesso produttore di calzature offra in vendita anche cinture).

Analoghe disposizioni si rinvencono nel Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea anche se in questo caso si parla di marchi che godono di notorietà.

Oltre al contrasto alla contraffazione tipica nel settore della moda (ma non solo), la norma mira a tutelare anche il c.d. *selling power* del marchio, inteso come l'elevata capacità di vendita dovuta alla funzione evocativa e suggestiva del marchio, anche in ragione degli ingenti investimenti pubblicitari effettuati dal titolare, ed in grado di travalicare i limiti dell'affinità del settore merceologico a cui appartiene il marchio.

La tutela accordata per i marchi che godono di rinomanza prescinde anche dal rischio di confusione ma è invocabile allorché sussistono alcuni presupposti.

Il primo presupposto consiste nell'onere da parte del titolare di provare che il proprio segno gode di rinomanza, sia a livello territoriale che con riferimento al pubblico interessato.

Secondo la Corte di Giustizia CE, tra i parametri che il giudice nazionale deve tenere in considerazione per determinare il grado di notorietà di un marchio, rientrano la quota di mercato, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. Affinché il marchio rinomato possa essere tutelato non è necessaria una somiglianza tra i segni tale da ingenerare un rischio di confusione. Tuttavia, ci deve essere un nesso (concetto ripreso più volte dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale) tra i due marchi nel senso che il marchio posteriore deve evocare quello anteriore nella mente del consumatore medio.

Il secondo presupposto impone che il titolare del marchio rinomato sia in grado di fornire adeguata prova del fatto che l'appropriazione del segno, da parte di terzi, costituisca indebito vantaggio per questi o, in alternativa, che arrechi un pregiudizio al titolare stesso.

Peraltro, il titolare del marchio non è costretto a provare una lesione effettiva, essendo sufficiente, per giurisprudenza consolidata, *"un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio"*, benché serio e concreto.

Il pregiudizio potrebbe anche concernere la rinomanza e si verifica quando l'uso per i prodotti o i servizi offerti dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere del marchio noto ne risulti compromesso. L'indebito vantaggio ricorre, infine, quando il terzo aggancia parassitariamente il proprio marchio alla notorietà o alla distintività del marchio rinomato, traendone benefici di varia natura.

COSA HA DETTO LA CASSAZIONE NEL CASO GUCCI?

I suddetti principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte: nel caso in esame i marchi

cinesi si caratterizzavano per il riempimento in neretto della gobba della "G" e la sottigliezza del carattere utilizzato. Mentre il Tribunale di Firenze aveva dichiarato nullo uno dei marchi, la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda proposta dalla casa di moda fiorentina, basandosi sul rischio di confusione tra i segni medesimi e non sulla rinomanza del marchio Gucci, ritenendo che il segno del contraffattore non fosse idoneo a compromettere potere di attrattiva del marchio anteriore ed ingannare la clientela.

Secondo la Cassazione, la Corte d'Appello ha omesso di considerare che la tutela rafforzata per i marchi rinomati consente di prescindere del tutto dall'accertamento del rischio di confusione. Richiamando una precedente sentenza della Corte di Giustizia europea (Adidas-Salomon e Adidas Benelux), la Cassazione ha ribadito che è sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo abbia, come effetto, che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio, in modo che il contraffattore ne tragga un indebito vantaggio ovvero che l'uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza. Pregiudizio che si concretizza nella c.d. "diluizione" che si ha nel caso in cui l'idoneità del marchio a identificare i prodotti o i servizi risulta indebolita, diluendo l'identità del segno nella mente del pubblico. Al punto che si parla anche di "corrosione", dovuta alla perdita del potere di attrazione del marchio: il consumatore, soprattutto nel caso di beni esclusivi, potrebbe infatti essere indotto verso altri marchi rinomati per evitare il rischio che il prodotto acquistato possa essere confuso con uno contraffatto.

È stato inoltre ribadito che il vantaggio indebitamente tratto, detto anche "parassitismo", si ha quando il contraffattore si pone *"nel solco del marchio notorio, beneficia del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, senza dover sborsare alcun corrispettivo economico"*.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze che dovrà rivalutare il caso alla luce delle indicazioni della Cassazione.