

I segni distintivi nella giurisprudenza



Università degli Studi di Macerata
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Diritto Commerciale

© 2008 – Francesco Gradozzi

I segni distintivi nella giurisprudenza



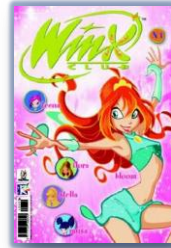
Il marchio **Winx Club™** contraddistingue un prodotto editoriale realizzato dalla Rainbow S.p.A. consistente in un cartone animato ed in un fumetto, diffusi nel gennaio del 2004, nei quali sono protagoniste **cinque ragazzine**:

- 1) ciascuna con propri precisi tratti caratteriali e somatici e molto attente all'abbigliamento ed al "look";
- 2) dotate di **poteri magici** per combattere "il male", che consentono loro di trasformarsi e dotarsi di ali, assumendo un'immagine più matura, sensuale ed aggressiva;
- 3) ciascuna delle "WINX" è dotata di uno specifico potere e **la loro leader, Bloom, li riassume in sé tutti e quattro**;
- 4) le "WINX" combattono emettendo dalle mani di raggi di luce che creano scudi e vortici intorno all'avversario.

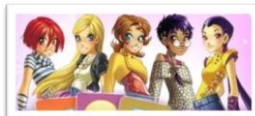
I segni distintivi nella giurisprudenza

Il marchio **Winx Club™** è stato inizialmente depositato come marchio nazionale nel 2003, successivamente esteso a livello internazionale e comunitario.

Viene impiegato anche per attività di **merchandising** (es. bambole, prodotti di cancelleria, giochi vari, giochi in scatola, cartoline, articoli ed accessori di abbigliamento, accessori per la casa, articoli per la scuola, etc.), nonché per la pubblicazione di un magazine on-line (www.winxclub.it)



I segni distintivi nella giurisprudenza



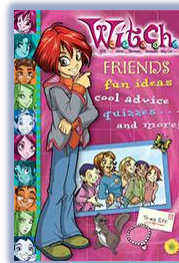
Il marchio **W.i.t.c.h.®** contraddistingue un prodotto editoriale realizzato dalla "The Walt Disney Company Italia S.p.A." consistente in un fumetto, diffuso nell'aprile del 2001, nel quale sono protagoniste **cinque ragazzine:**

- 1) ciascuna con propri precisi tratti caratteriali e somatici e molto attente all'abbigliamento ed al "look";
- 2) dotate di **poteri magici** per combattere "il male", che consentono loro di trasformarsi e dotarsi di ali, assumendo un'immagine più matura, sensuale ed aggressiva;
- 3) ciascuna delle "WITCH" è dotata di uno specifico potere e **la loro leader, Will, li riassume in sé tutti e quattro;**
- 4) le "WITCH" combattono emettendo dalle mani di raggi di luce che creano scudi e vortici intorno all'avversario.

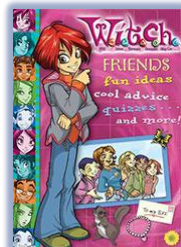
I segni distintivi nella giurisprudenza

Il marchio "W.i.t.c.h.[®]" è stato depositato dalla Disney Enterprises Inc. come marchio comunitario presso la OAMI in data 25.4.2001, 12.5.2003 e 20.5.2003 e concesso in licenza alla The Walt Disney Company Italia S.p.A.

Anche il marchio "WITCH" Viene impiegato anche per attività di **merchandising** (es. bambole, prodotti di cancelleria, giochi vari, giochi in scatola, cartoline, articoli ed accessori di abbigliamento, accessori per la casa, articoli per la scuola, etc.), nonché per la pubblicazione di un magazine on-line (www.witchmagazine.it)



I segni distintivi nella giurisprudenza



I segni distintivi nella giurisprudenza

Nell'aprile del 2004 la The Walt Disney Company Italia S.p.A. propone ricorso ex artt. 61 e 63 L.M. (oggi artt. 129 e 131 D.Lgs. 30/2005), 163 L. 633/42 e 700 c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale – assumendo, tra gli altri aspetti – la **contraffazione** del marchio “WITCH” concesso in licenza della Disney Enterprises Inc. ad opera della Rainbow S.r.l. e della Play Press S.r.l. che ne aveva curato l’edizione, per i seguenti principali motivi:

I segni distintivi nella giurisprudenza

- 1) confondibilità tra le espressioni “WINX” e “WITCH”, particolarmente rilevante sul piano **fonetico**, attesa l’assonanza delle due parole, oltreché sotto il profilo grafico;
- 2) confondibilità da valutare con riferimento al **particolare target di pubblico** (ragazze in età pre-adolescenziale), e quindi con maggior rigore;
- 3) assenza di significato della parola “WINX” e presunzione di scelta della stessa allo scopo di creare un collegamento con la parola “WITCH”;
- 4) notevole capacità distintiva del marchio “WITCH”, da considerarsi quale **marchio “forte”** e conseguente onere di differenziazione da parte di marchi successivi.

I segni distintivi nella giurisprudenza

Richieste della Società ricorrente:

- a) dichiarazione di nullità del marchio "WINX CLUB";
- b) accertamento della violazione dei diritti di esclusiva sul segno distintivo "WITCH";
- c) inibitoria nell'utilizzo del marchio "WINX CLUB" e nella diffusione del periodico e del cartone animato;
- d) distruzione delle copie del periodico e del materiale filmico recante il marchio "WINX CLUB";
- e) sequestro degli altri prodotti recanti il marchio "WINX CLUB";
- f) pubblicazione del provvedimento giudiziario sulle principali testate giornalistiche.

I segni distintivi nella giurisprudenza

Si costituiva in giudizio la Rainbow S.r.l. la quale contestava tutti gli assunti della Società ricorrente, ed in particolare l'insussistenza di qualsiasi pericolo di confusione tra le due espressioni, in quanto:

- 1) il marchio depositato da Rainbow è "WINX CLUB", e non semplicemente "WINX", composto da **due parole**, di cui la prima di fantasia: marchio forte;
- 2) **non vi è alcuna assonanza fonetica tra i due marchi**, essendo il risultato sonoro degli stessi del tutto diverso tra il primo ed il secondo;

I segni distintivi nella giurisprudenza

- 4) La **componente grafica è del tutto diversa** nei due casi: la parola WINX è scritta in corsivo ed è contornata da disegni semicircolari, nonché sottolineata da una linea retta; peculiare caratterizzazione grafica ha anche la lettera "X" perché ha una forma allungata, quasi simile ad un paio di ali di una farfalla (sostiene Rainbow che il marchio "Winx" fu ideato proprio pensando alle ali delle cinque fate protagoniste del cartone animato);
- 5) il marchio "WITCH" significa "strega" in lingua inglese ed ha, pertanto, un legame molto stretto con il prodotto contraddistinto, posto anche che la parola è un acronimo delle iniziali dei nomi delle cinque protagoniste (Will, Irma, Tarance, Cornelia ed Hay Lin);

I segni distintivi nella giurisprudenza

- 6) il marchio "WITCH", pertanto, è un marchio "suggestivo", in quanto richiamante direttamente una qualità del prodotto e, pertanto, da considerarsi **marchio "debole"** (parola di uso comune munita di carattere distintivo minimo);
- 7) l'oggetto delle domande di registrazione della Disney è diverso da quello riportato nel ricorso introduttivo, essendo tali domande di registrazione di marchio denominativo relative al segno "**W.I.T.C.H. Will Irma Tarance Cornelia Hay Lin**" e non semplicemente "WITCH";

I segni distintivi nella giurisprudenza

- 8) la terza domanda di registrazione depositata da Disney in sede comunitaria (20 maggio 2003) è relativa ad un **marchio figurativo**, la cui rappresentazione grafica è del tutto diversa da quella del marchio della Rainbow, e rispetto alla quale (trattandosi, appunto di marchio figurativo) non assume rilievo alcuno la componente fonetica;

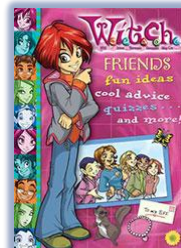
I segni distintivi nella giurisprudenza

Richieste della Società resistente:

- a) rigetto di tutte le domande cautelari proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche in virtù dell'assenza di legittimazione attiva in capo alla The Walt Disney Corporation Italia S.p.A.

I segni distintivi nella giurisprudenza

Sono segni confondibili?



I segni distintivi nella giurisprudenza

IL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ

I segni distintivi nella giurisprudenza

La registrazione del marchio

Come noto, affinché un marchio possa essere suscettibile di registrazione, a pena di nullità deve essere – oltre che “vero” e “lecito” – anche “nuovo” ed “originale”.

Il concetto di originalità è legato alla **capacità distintiva** del marchio, ovvero la forza individualizzante tipica del segno distintivo.

A seconda che la capacità distintiva sia più o meno spiccata, si parlerà di marchi “FORTI” ovvero di marchi “DEBOLI”.

I segni distintivi nella giurisprudenza

MARCHI DEBOLI

Più il marchio è descrittivo del prodotto che contraddistingue, maggiore è la sua “debolezza” (in tali casi si parla anche di marchio “parlante”).

In tal caso è sufficiente una lieve modifica del segno per escluderne la violazione.

Così è stato ritenuto che il marchio “CARCIOGHOTTO” per contraddistinguere carciofi sott’olio, non costituisca contraffazione del marchio “CARCIOFOTTO”



I segni distintivi nella giurisprudenza



per contraddistinguere una crema per la pelle, è stato ritenuto non confondibile con



relativo ad un detergente per le mani aromatizzato all'arancia, non costituisce contraffazione del marchio



I segni distintivi nella giurisprudenza

swatch



I segni distintivi nella giurisprudenza

L'eccessiva valenza descrittiva del marchio rispetto al prodotto a cui è associato può comportare addirittura la nullità della registrazione.

L'art. 12 del Codice della Proprietà Industriale, infatti, stabilisce che non sono registrabili i marchi che «consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio»

I segni distintivi nella giurisprudenza

MARCHI FORTI

Sono "forti" i segni carenti di qualsiasi aderenza concettuale o nesso logico con i prodotti o servizi contraddistinti.

Al fine di evitare la contraffazione del marchio forte sono necessarie modifiche **notevoli** e **sostanziali** da parte del titolare del marchio successivo, tali da non determinare confusione con il "nucleo ideologico" del marchio forte.

Marchi forti per eccellenza sono quelli di pura fantasia che non hanno alcun legame con il prodotto che contraddistinguono.

I segni distintivi nella giurisprudenza

In virtù di tali principi sono stati considerati "forti" i seguenti marchi:



I segni distintivi nella giurisprudenza

RAFFORZAMENTO DEL MARCHIO DEBOLE: SECONDARY MEANING

La forza di un marchio può essere acquistata anche successivamente alla sua registrazione. Un marchio originariamente debole può, a seguito di un suo uso intenso e di una vasta pubblicità, acquistare forza distintiva.

Si parla, in tali ipotesi, di *secondary meaning* (istituto di origine anglosassone), ovvero del "secondo significato" che acquista il segno distintivo inizialmente debole.

I segni distintivi nella giurisprudenza

L'istituto del *secondary meaning* è stato codificato nel nostro ordinamento giuridico nella Legge Marchi (artt. 19 e 47 *bis*) e successivamente trasfuso nel "Codice della Proprietà Industriale", ove all'art. 13 secondo e terzo comma si legge che:

«... possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda di nullità, il segno che ne forma l'oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo».

I segni distintivi nella giurisprudenza

Sono stati considerati "forti" marchi inizialmente deboli come



I segni distintivi nella giurisprudenza

Il giudizio di confondibilità

«In tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in **via globale e sintetica**, con riguardo all'**insieme degli elementi grafici e visivi** complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato» (Cass. Civ. 7 marzo 2008, n. 6193).

I segni distintivi nella giurisprudenza

Il giudizio di confondibilità

1) FASE INTUITIVA

- NO valutazione analitica: non va condotto un esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento;
- SI valutazione globale e sintetica: esame relativo al complesso degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici (impressione di insieme);

I segni distintivi nella giurisprudenza

Il giudizio di confondibilità

2) FASE DI CONTROLLO

- esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato;
- valutazione dei singoli elementi.

I segni distintivi nella giurisprudenza

Il giudizio di confondibilità

Entrambe le valutazioni, "intuitiva" e di "controllo", devono essere svolte **avendo riguardo all'attenzione ed alla cultura del pubblico al quale i prodotti contraddistinti dal marchio sono destinati.**

Prodotti di prezzo poco elevato = più facile confondibilità
(minore attenzione del consumatore)

Prodotti di alto prezzo = minore confondibilità
(maggiore attenzione del consumatore)

I segni distintivi nella giurisprudenza

Il giudizio di confondibilità

Così non sono stati ritenuti confondibili i marchi:

- **"WINTEX"** e **"WINDTEX"** descrittivi di tessuti impermeabili ed abbigliamento sportivo (Corte Appello Milano, 14.5.2004);
- **"DIANA"** e **"DIANA DE SILVA"** descrittivi di prodotti di pelletteria (Cass. Civ. 27.2.2004, n. 3984);
- **"BRUCIAKAL"** e **"BRUCIA CAL"**, per prodotti dimagranti (Trib. Milano 15.7.2002);
- **"PERDA RUBIA"** e **"PERDA NIEDDA"** per contraddistinguere vini sardi (Trib. Lanusei 26.3.2001).

I segni distintivi nella giurisprudenza

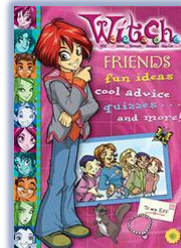
Il giudizio di confondibilità

Sono, invece, stati ritenuti confondibili i marchi:

- **"ELLESSE"** e **"L.S."** per abbigliamento sportivo (Corte Appello Brescia, 4.5.1989);
- **"ARTEM"** e **"ARTIME"** per contraddistinguere orologi (Cass. Civ. 26.2.1990, n. 1437);
- **"AMERICAN TRANSPORT SERVICE"** e **"AMERICAN EXPRESS COMPANY"** per contraddistinguere servizi di trasporto (Cass. Civ. 3.7.1991, n. 7296);
- **"BRAVO CLUB"** e **"BRAVO VIAGGI"** per contraddistinguere servizi di organizzazione di viaggi turistici (Tribunale Cuneo 13.1.1997).

I segni distintivi nella giurisprudenza

Sono segni confondibili?



I segni distintivi nella giurisprudenza

Il **Tribunale di Bologna**, con ordinanza del 2 agosto 2004, osserva che:

- il marchio registrato dalla ricorrente è, testualmente, nella sua forma denominativa, "**W.I.T.C.H. Will Irma Tarance Cornelia Hay Lin**", mentre quello registrato, nella analoga forma, dalla Rainbow S.r.l. è "**WINX Club**"; pertanto, nella forma oggetto di registrazione i due marchi denominativi sono, evidentemente, non confondibili, neppure sotto l'aspetto fonetico, ben poco avendo in comune dal punto di vista della stessa composizione letterale;

I segni distintivi nella giurisprudenza

- non appare sussistere confondibilità neppure in riferimento alle semplici espressioni "WITCH", da un lato, e "WINX" dall'altro, quali espressioni che costituiscono la parte caratterizzante ed individualizzante dei due segni e che, comunque, vengono di fatto sempre utilizzate, in quanto **il risultato fonetico delle intere parole**, sia se pronunciate con riferimento alla lingua inglese, sia se pronunciate in modo del tutto libero, **non appare confondibile**.
- il termine "WITCH" è **termine generico e di uso comune nella lingua inglese** (significando "strega, maga o fattucchiera"), non ignoto anche in Italia, sia per la diffusa conoscenza della lingua inglese, quantomeno tra i più giovani, sia per la quantità di pubblicazioni, film, trasmissioni televisive ed altro, riferibili al "mondo magico", anche di provenienza anglosassone.

I segni distintivi nella giurisprudenza

- la singola parola "WITCH", pertanto, è qualificabile come **marchio debole** e sono sufficienti lievi modifiche per garantire la distinzione e l'inconfondibilità.
- l'utilizzatore finale dei fumetti in questione, e cioè un pubblico di ragazzine tra gli 8 ed i 12 anni circa, è da ritenersi perfettamente consapevole e selettivo, **in grado di distinguere tra l'un titolo-marchio e l'altro**, cosa che – semmai – riesce difficile agli adulti.

I segni distintivi nella giurisprudenza

- la confondibilità appare esclusa anche con riferimento ai marchi figurativi in quanto:
 - il marchio "WINX Club" utilizza per la prima parola, **speciali caratteri** in corsivo, inclinati verso destra, ed inoltre la parola 'Winx CLUB' è **contornata da disegni semicircolari**, nonché sottolineata da una linea retta; stesse caratteristiche anche per la seconda parola ('Club'), che però è in carattere stampato, oltre che collocata in basso, in posizione quasi di sottolineatura del nome di fantasia componente il segno. **La lettera "x" di "Winx" ha, inoltre, una "peculiare caratterizzazione grafica... perché ha una forma allungata, quasi simile ad un paio di ali di una farfalla"** allusiva alle ali delle cinque fate protagoniste del cartone animato e del fumetto;
 - il marchio "Witch", invece, ha caratteristiche grafiche del tutto diverse: le singole lettere appaiono fuse in un **unico disegno originale**, con **simboli magico-esoterici**, e un **andamento contorto delle lettere** (che, a parere del Tribunale, appare alludere al mondo misterioso della foresta magica e, quanto alla parte terminale della lettera "t", al cappello a cono delle streghe).

I segni distintivi nella giurisprudenza

Conclusioni:

- nessuna contraffazione può ravvisarsi nella condotta della Rainbow S.r.l. ai danni della ricorrente, né tanto meno appaiono sussistenti ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile e confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c.;
- il ricorso non appare, quindi, apprezzabilmente fondato sotto il profilo del suo fondamento in diritto;
- esso deve, pertanto, essere respinto;
- attese le circostanze dedotte da entrambe le parti, appaiono sussistere giustificati motivi per disporre tra le medesime la compensazione delle spese processuali della presente fase.

I segni distintivi nella giurisprudenza

P.Q.M.

Visti gli artt. 61 e 63 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 L.M., 163 L. 22 aprile 1941, n. 633 L.D.A. e 700 e 669 bis e ss. c.p.c., respinge il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

I segni distintivi nella giurisprudenza

Conclusione sul caso "WINX"

Il Tribunale di Bologna, applicando soprattutto i criteri di valutazione formale dei marchi, è giunto alla conclusione che:

- 1) Il marchio WITCH è marchio "debole" in quanto:
 - a) significa "strega" in inglese, termine generico entrato a far parte anche del linguaggio italiano;
 - b) è un termine descrittivo del prodotto che contraddistingue (le protagoniste del fumetto sono streghe);
- 2) Il marchio WITCH non ha assunto nel corso del tempo alcuna forte capacità distintiva, non essendo stati – evidentemente – effettuati investimenti tali da renderlo così notorio.

I segni distintivi nella giurisprudenza

Conclusione sul caso "WINX"

Stando così le cose, sono sufficienti piccole modifiche al marchio WITCH per evitarne la confondibilità con altro marchio simile, proprio come è accaduto per il segno distintivo WINX.

I segni distintivi nella giurisprudenza

CONFONDIBILITÀ TRA DITTE

I segni distintivi nella giurisprudenza

Confondibilità tra ditte

L'art. 2564 c.c. stabilisce che:

«Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla».

I segni distintivi nella giurisprudenza

Confondibilità tra ditte

In virtù di tale norma, la giurisprudenza italiana ha affermato che:

- la denominazione sociale "**Adhoc s.p.a**" deve ritenersi confondibile con "**Adoc Group s.r.l.**" atteso che l'inserimento della lettera "h" nel nome Adhoc non è idoneo e sufficiente a differenziare tale nome rispetto al termine Adoc considerata l'assoluta uguaglianza fonetica dei due termini (Tribunale Torino, 29.6.2005);
- la ditta "**R.B. di Raffaelli Benito**" deve ritenersi confondibile con la ragione sociale "**R e B di Perella e Bovari S.n.c.**" (Tribunale Perugia, 21.5.1998).

I segni distintivi nella giurisprudenza



FINE