

Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia



Direttore Scientifico
Alberto Maria Gambino

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa
Vincenzo Di Cataldo
Giusella Finocchiaro
Giorgio Florida
Gianpiero Gamaleri
Alberto M. Gambino
Gustavo Ghidini
Andrea Guaccero
Mario Libertini
Francesco Macario
Roberto Mastroianni
Giorgio Meo

Cesare Mirabelli
Enrico Moscati
Alberto Musso
Luca Nivarra
Gustavo Olivieri
Cristoforo Osti
Roberto Pardolesi
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Sena
Salvatore Sica
Vincenzo Zeno-Zencovich
Andrea Zoppini

Rivista Scientifica

ISSN (Online edition): 2239-7442

QUADERNI DI

diritto mercato tecnologia



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



CREDA
Centro di Ricerca
di Eccellenza per
il Diritto d'Autore



IAIC
ITALIAN ACADEMY OF
THE INTERNET CODE

Numero 4
Anno IV
Ottobre/Dicembre 2014

CON CONTRIBUTI DI:

Lorella Bianchi, Giuseppe D'Acquisto, Emanuela Delbufalo,
Martina Ferraro, Marina Monsurrò, Mario Palma, Maria Sole Staffa

SOMMARIO

Cultura, industria e proprietà intellettuale

La capacità distintiva del marchio e l'utilizzo di parole straniere diventate di uso comune nel linguaggio della rete

di Martina Ferraro

p. 6

Mercato, concorrenza e regolazione

A game-theory perspective on market cooperation

di Emanuela Delbufalo e Marina Monsurrò

p. 16

Some considerations regarding the determination, by historical data, of the elimination probabilities from a collectivity for different reasons

di Maria Sole Staffa

p. 40

Diritti della persona e responsabilità in rete

La sentenza Google e la questione delle esternalità dei trattamenti di dati personali

di Lorella Bianchi, Giuseppe D'Acquisto

p. 53

Note in tema di giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità per danno erariale degli amministratori delle società in house (nota a margine della sentenza n. 7177 del 26 marzo 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione)

di Mario Palma

p. 68

COMITATO SCIENTIFICO

- Prof. Guido Alpa
- Prof. Vincenzo Di Cataldo
- Prof. ssa Giusella Finocchiaro
- Prof. Giorgio Floridia
- Prof. Gianpiero Gamaleri
- Prof. Alberto M. Gambino
- Prof. Gustavo Ghidini
- Prof. Andrea Guaccero
- Prof. Mario Libertini
- Prof. Francesco Macario
- Prof. Roberto Mastroianni
- Prof. Giorgio Meo
- Prof. Cesare Mirabelli
- Prof. Enrico Moscati
- Prof. Alberto Musso
- Prof. Luca Nivarra
- Prof. Gustavo Olivieri
- Prof. Cristoforo Osti
- Prof. Roberto Pardolesi
- Prof. ssa Giuliana Scognamiglio
- Prof. Giuseppe Sena
- Prof. Salvatore Sica
- Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
- Prof. Andrea Zoppini

COMITATO DI REFEREE

- Margarita Castilla Barea
- Emanuele Bilotti
- Fernando Bocchini
- Roberto Bocchini
- Francesco Di Ciommo
- Cesare Galli
- Fiona Macmillan
- Marco Maugeri
- Enrico Minervini
- Anna Papa
- Francesco Ricci
- Maria Pàz Garcia Rubio
- Cristina Schepisi
- Antonella Tartaglia Polcini
- Raffaele Trequattrini
- Daniela Valentino
- Filippo Vari
- Alessio Zaccaria

COMITATO DI REDAZIONE

- Davide Mula, Università Europea di Roma (Coordinatore del Comitato di Redazione)
- Martina Provenzano (Vice-coordinatore del Comitato di Redazione)
- Emanuela Arezzo, LUISS Guido Carli (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America)
- Alessio Baldi (Curatore degli aggiornamenti giurisprudenziali del Tribunale di Firenze)
- Enrico Bonadio (Curatore degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico del Regno Unito)
- Linda Briceño Moraia, Università degli Studi di Pavia (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Spagna)
- Mattia de Grassi di Pianura, CERNA, Mines ParisTech (Curatore degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Francia)
- Maximiliano Marzetti, Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (Curatore degli aggiornamenti dell'area geografica del Sud America)
- Tobias Malte Mueller, Università di Mainz (Curatore degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Germania)
- Valerio Mosca (Curatore degli aggiornamenti giurisprudenziali Tar Lazio e Consiglio di Stato in materia di diritto della concorrenza, pratiche commerciali scorrette, diritto e regolazione delle comunicazioni elettroniche)
- Gilberto Nava, Università della Tuscia di Viterbo (Curatore degli aggiornamenti giurisprudenziali Tar Lazio e Consiglio di Stato in materia di diritto della concorrenza, pratiche commerciali scorrette, diritto e regolazione delle comunicazioni elettroniche)
- Francesca Nicolini, Università degli studi di Roma Tor Vergata (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico comunitario)

- Maria Francesca Quattrone, Università LUISS Guido Carli (Curatrice degli aggiornamenti giurisprudenziali in materia di proprietà intellettuale)
- Federica Togo, Università di Firenze (Curatrice degli aggiornamenti dell'ordinamento giuridico della Germania)
- Sveva Bernardini, Università Europea di Roma
- Anna Chiara Calabrese, Università Europea di Roma
- Oreste Calliano, Università degli studi di Torino
- Virgilio D'Antonio, Università degli studi di Salerno
- Massimiliano Dona, Università Europea di Roma
- Philipp Fabbio, Università degli studi di Reggio Calabria
- Valeria Falce, Università Europea di Roma
- Marilena Filippelli, IMT Institute for Advanced Studies
- Francesco Graziadei, LUISS Guido Carli
- Monica La Pietra, Università Europea di Roma
- Elena Maggio, Università Europea di Roma
- Federico Mastrolilli, Università Europea di Roma
- Giuseppina Napoli, Università Europea di Roma
- Andrea Nuzzi, Università Europea di Roma
- Giovanni Nuzzi, Università Europea di Roma
- Maria Cecilia Paglietti, Università degli studi Roma Tre
- Eugenio Prosperetti, Università degli studi di Roma La Sapienza
- Ana Ramalho, Università di Amsterdam
- Andrea Renda, LUISS Guido Carli
- Annarita Ricci, Università degli studi di Bologna
- Giovanni Maria Riccio, Università degli studi di Salerno
- Eleonora Sbarbaro, LUISS Guido Carli
- Marco Scialdone, Università Europea di Roma
- Benedetta Sirgiovanni, Università degli studi di Roma Tor Vergata
- Giorgio Spedicato, Università degli studi di Bologna
- Claudia Stazi, Università degli studi Roma Tre
- Alessandra Taccone, Università Europea di Roma
- Francesco Vizzone, Università Europea di Roma

Collaboratori

- Roberto Alma
- Gianni Capuzzi
- Angelo Castaldo
- Giuseppe Cassano
- Iacopo Pietro Cimino
- Massimo Di Prima
- Lifang Dong
- Nicoletta Falcone
- Raffaele Giarda
- Lucio Lanucara
- Lucia Marchi
- Raffaele Marino
- Giuseppe Mastrantonio
- Marianna Moglia
- Valeria Panzironi
- Cinzia Pistolesi
- Augusto Preta
- Silvia Renzi
- Claudia Roggero
- Guido Scorza
- Paola Solito
- Ferdinando Tozzi

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Proprietà Industriale

IL GIUDICE DESIGNATO

sciogliendo la riserva che precede (ud. 26.6.2013) nel procedimento intestato “ex art. 700 c.p.c. e/o ricorso ex art. 129 D.Lgs. n. 30/05” iscritto al n.r.g. 6267/2013 con cui D'Iglio Antonio e Log In Group Consulting s.r.l. (d'ora in avanti: ricorrenti) hanno richiesto nei confronti di Log In s.r.l. (d'ora in avanti: resistente):

“1) disporre il sequestro di tutti gli oggetti costituenti la violazione del diritto, ivi compresi gli automezzi sui quali è pubblicizzato il richiamato marchio;

2) ordinare alla Log In s.r.l. la immediata interruzione dell'uso del marchio nonché l'interruzione della pubblicità con lo stesso marchio;

3) ordinare alla Log In s.r.l. di astenersi, per il futuro, dall'usare il marchio Log In con le sfere concentriche o altri marchi simili;

3) ordinare la pubblicazione, a spese della resistente, dell'emanando provvedimento su di un quotidiano a carattere nazionale.

Con vittoria di spese da attribuirsi al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo”.

vista la memoria di costituzione della resistente che ha così concluso:

“Preliminarmente che il Tribunale dichiari: la nullità del ricorso per incompetenza territoriale del giudice adito; la nullità della notifica per mancata coincidenza tra la sede legale della società Log In s.r.l. e l'indirizzo a cui è stato notificato il ricorso; l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per divergenza tra la ratio dei provvedimenti cautelari e il provvedimento richiesto dalla controparte poiché ha carattere anticipatorio di una sentenza costitutiva futura ed eventuale.

Voglia il giudice adito respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, non essendo stato commesso dalla resistente alcun atto di concorrenza sleale, né tantomeno di contraffazione di marchio registrato: il marchio della resistente non determina una concreta o potenziale confondibilità dei prodotti di riferimento nel consumatore medio; ne consegue una impossibilità di sviamento della clientela ovvero un danno nei confronti della ricorrente”;

rileva

risulta essere stata proposta la domanda cautelare (vd. *petitum*) anche quale vera e propria domanda di inibitoria in relazione a documentato titolo di proprietà industriale e quindi non vi è il rischio che sia stata proposta domanda cautelare residuale atipica in presenza di misura tipica;

sussiste la competenza, anche per via di ripartizione interna, di questa Sezione Specializzata, avendo parti ricorrenti dedotto quale *causa petendi* titolo di proprietà industriale;

la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, pur avvenuta presso indirizzo diverso dalla sede legale della resistente, risulta avere raggiunto il suo scopo;

il ricorrente D'Iglio Antonio ha depositato la sua domanda di marchio (MI2009C004356) in data 27 aprile 2009, con registrazione sopravvenuta in data 18 novembre 2010, per la seguente classe 39 (trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi) (vd. doc. 2 ricorrenti);



il marchio (letterale e grafico) è il seguente:

parte resistente risulta essere stata costituita con la denominazione “Log In s.r.l.” in data 12.5.2009 e conseguente iscrizione nel Registro della Imprese in data 20.5.2009 (doc. 5 ricorrenti);

parte resistente opera nello stesso settore merceologico della ricorrente Log In Group Consulting s.r.l. (licenziataria del marchio del D'Iglio) ed utilizza per la sua attività il seguente segno distintivo:



deve ritenersi il marchio di cui sono rispettivamente titolare e licenziataria parte ricorrente marchio forte, in quanto “log in” (che nel gergo comune indica la procedura di accesso ad una rete telematica) non risulta avere attinenza descrittiva con l’attività svolta nell’ambito della classe e dei settori per cui è stata concessa la registrazione e che anche laddove voglia la suddetta parte letterale (che ne costituisce il c.d. cuore) considerarsi acronimo (dell’espressione: “logistica integrata”, quale è il settore in cui Log In Group Consulting s.r.l. e Log In s.r.l. operano) non risulta detto acronimo essere oggetto di uso linguistico dotato di rilevanza e frequenza; ne deriva che l’espressione “log in” è frutto di sufficiente grado di fantasia e, per la

classe merceologica e il settore in cui operano le società parti in causa, assume carattere distintivo;

è irrilevante la circostanza che “log in” sia utilizzato anche quale segno distintivo da parte di altre imprese, talune di settore, non apparendo comportare detto, peraltro limitato, utilizzo volgarizzazione alcuna;

ad abundantiam va rilevato come il pericolo di confusione è accentuato dall'irrilevanza, sotto il profilo distintivo, della parola “group” utilizzata in aggiunta dalla ricorrente (e ciò in ragione da un lato della genericità dell'espressione e del suo carattere meramente descrittivo, diretto ad indicare lo svolgimento di articolata attività di impresa) ed altresì dall'utilizzo, anche ad opera della resistente, nella sezione più prettamente figurativa, di circonferenze simili a quelle tangenti internamente contenute nel marchio di cui ricorrenti sono rispettivamente titolare e licenziatario;

la domanda cautelare deve essere accolta limitatamente all'inibitoria e, subordinatamente al decorso del termine di reclamabilità o alla conferma in fase di reclamo del presente provvedimento, all'ordine di pubblicazione; non invece in relazione al richiesto sequestro (per di più richiesto sugli automezzi della resistente), che da un lato costituirebbe misura ultronea rispetto alla tutela (del proprio segno distintivo) invocata dai ricorrenti e dall'altro non appare funzionale ad una tutela risarcitoria (non essendovi pericolo di dispersione degli oggetti attraverso cui è si è manifestata l'attività della resistente e apparendo esservi stata tolleranza in consistente arco temporale);

deve essere fissato termine per l'inizio del giudizio di merito, posto che:

- la necessità della instaurazione del giudizio di merito a seguito di inibitoria emessa *ante causam* ai sensi dell'art. 131 CPI ha il suo espresso testuale riferimento normativo nell'art. 132 CPI; l'eccezione di cui al comma 4 dell'art. 132 deve intendersi riferita a quei diversi provvedimenti cautelari atipici ed a contenuto anticipatorio, tra cui non rientrano l'inibitoria e la penale che alla stessa, ai sensi del comma 2 dell'art. 131 c.p.c., è accessoria;

- la disposizione nazionale non può peraltro essere letta in contrasto con la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, della quale costituisce norma di attuazione, e segnatamente con il suo art. 9, comma 1, lett. a), che contiene riferimento anche a “pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata” quale elemento accessorio della ingiunzione interlocutoria ivi contemplata (avente lo stesso contenuto della inibitoria prevista dal diritto interno per la quale il comma 5 testualmente prevede che “gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi

o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”);

si ritiene di dover formulare la seguente proposta di soluzione transattiva:

- accettazione ad opera delle parti del presente provvedimento cautelare;
 - previsione di penale in favore dei ricorrenti di Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza dello stesso;
 - rinuncia dei ricorrenti ad ogni risarcimento del danno;
 - spese del procedimento integralmente compensate.
- Spese all’esito del giudizio di merito.

P.T.M.

A) ordina a Log In s.r.l. la immediata cessazione dell'uso del segno distintivo Log In nonchè la immediata cessazione della pubblicità con lo stesso;

B) ordina a Log In s.r.l. di astenersi, per il futuro, dall'usare il segno distintivo Log In con l’utilizzo di circonferenze tangenti internamente o altri segni simili;

C) ordina la pubblicazione, a cura dei ricorrenti e a spese della resistente, del presente provvedimento, decorso il termine di sua reclamabilità o confermato lo stesso all’esito di reclamo, sul periodico “*Il Giornale della Logistica*”;

D) concede termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo per l’inizio del giudizio di merito;

E) rigetta ogni altra domanda proposta dai ricorrenti;

F) formula la proposta di soluzione conciliativa di cui in motivazione.

Spese all’esito del giudizio di merito.

La capacità distintiva del marchio e l'utilizzo di parole straniere diventate di uso comune nel linguaggio della rete

di
Martina Ferraro

Sommario: 1. Fatto. - 2. Marchio debole e marchio forte. - 3. L’acronimo. - 4. Volgarizzazione e decadenza. - 5. Criteri di confondibilità. - 6. Riflessioni conclusive.

1. Fatto.

La società “Log In Group Consulting S.r.l.”, operante nel settore della logistica integrata, ricorreva in via cautelare avanti al Tribunale di Firenze, Sezione

Specializzata Proprietà Industriale, affinché fosse inibito alla “Log In S.r.l.”, società concorrente, di fare uso nonché di pubblicizzare prodotti recanti la sigla “Log in” e ciò in quanto tale attività veniva esercitata in violazione del marchio registrato dalla ricorrente.

La ricorrente, nello specifico, ritenendo violato il proprio diritto di esclusiva, chiedeva il sequestro degli oggetti e degli automezzi sui quali veniva pubblicizzato il richiamato marchio, nonché l'immediata interruzione dell'uso dello stesso.

La società resistente, ritenendo non sussistente alcuna contraffazione del marchio, si costituiva in giudizio, affermando che l'utilizzo dell'espressione “Log in” non determinava nel consumatore medio alcuna concreta o potenziale confondibilità dei prodotti di riferimento e, pertanto, che non vi fosse alcun rischio effettivo di sviamento della clientela a danno della ricorrente.

Il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda cautelare, ordinava alla resistente di cessare immediatamente l'uso del segno distintivo “Log In” nonché di astenersi per il futuro dall'utilizzo dello stesso.

2. Marchio debole e marchio forte.

Nel motivare l'ordinanza il Giudice ha in primo luogo evidenziato che il marchio registrato dalla ricorrente dovesse ritenersi “forte” e ciò in virtù del fatto che l'espressione “log in” (che nel linguaggio comune indica la procedura di accesso alla rete) nel caso concreto non risulta avere attinenza descrittiva con l'attività svolta dalla società ricorrente che opera nel settore della logistica integrata.

A tal proposito la giurisprudenza è concorde nel considerare “forti” quei marchi carenti di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti, ovvero quei segni dotati di un proprio valore semantico che nulla abbiano a che fare con il prodotto o servizio definito [1]. Vengono inclusi in detta categoria anche i segni di pura fantasia privi di significato, come parole inventate o raffigurazioni astratte.

Il marchio “forte”, pertanto, è quello dotato di maggiore capacità distintiva e, come tale, ad esso viene riconosciuta una maggiore tutela rispetto ai marchi c.d. “deboli”: tutela che si concretizza nel ritenere illegittime tutte le variazioni e modificazioni (anche se rilevanti ed originali) che lasciano sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio [2].

Più specificamente, tale tutela si estende, nel caso di marchi costituiti da segni che abbiano un proprio significato, al tipo, al nucleo ideologico, al concetto che il marchio esprime, sicché integra il compimento di un fatto illecito l'adozione di varianti e modificazioni anche notevoli del marchio forte quando esse lasciano sussistere l'identità sostanziale del tipo.

Laddove, invece, si ha a che fare con marchi di pura fantasia ovvero con marchi costituiti da parole che non abbiano alcun significato in sé, sebbene si sarà pur sempre in presenza di marchi forti, la loro “forza” si esprimerà

soltanto nell'essere ritenuti confondibili anche con segni che presentino con essi somiglianze non particolarmente evidenti [3].

Nel caso di marchio complesso, la sua qualificazione come forte o debole deve essere valutata in relazione a ciascuno dei suoi elementi costitutivi.

Infatti, il marchio complesso (che si caratterizza per essere composto da più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile) non è di per sé un marchio forte, essendo comunque necessario verificare se i singoli segni che lo compongono - o, quanto meno, uno di essi ovvero la loro combinazione - rivestano un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nell'accostamento. Pertanto, anche quando i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma la loro combinazione sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio complesso deve essere qualificato debole [4].

Nel caso di specie, Il Giudice, ritenendo insussistente un nesso tra l'espressione "log in" e l'attività di logistica integrata svolta dalla società ricorrente, ha ritenuto il marchio dotato di un particolare grado di fantasia e pertanto lo ha qualificato come "forte" riconoscendogli conseguentemente una tutela più intensa.

3. L'acronimo.

Il Giudicante ha in secondo luogo valutato la possibilità di considerare l'espressione "log in" come acronimo di logistica integrata ed è giunto ad affermare che, anche se si considerasse tale, detto acronimo non sarebbe comunque oggetto di uso linguistico rilevante e frequente. Secondo questa interpretazione, l'espressione "log in" risulterebbe essere frutto di sufficiente grado di fantasia e assumerebbe per questo carattere distintivo.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, ogni acronimo (ovvero ogni sigla) deve determinare nel consumatore di quel tipo di prodotto e non in una platea indistinta di possibili consumatori l'interesse a conoscerne il significato [5].

In tal senso, dunque, l'apprezzamento da parte del Giudice di merito sulla confondibilità dei segni deve essere condotto in via globale e sintetica mediante una valutazione di impressione generale, il cui parametro di riferimento deve essere individuato nella normale avvedutezza del consumatore di quel genere di prodotti. Occorre quindi considerare che la sigla è per lo più rivolta a una platea di consumatori "avveduti o specializzati" che conoscono il significato di quell'acronimo [6].

Conseguentemente, il Giudice, per individuare il grado di fantasia del marchio, avrebbe potuto basare il suo convincimento prendendo come riferimento i possibili consumatori del prodotto e, successivamente, valutare se, in tale ambito ristretto, l'espressione "log in" poteva ritenersi dotata di un sufficiente grado di fantasia.

4. Volgarizzazione e decadenza.

In terzo luogo, il Tribunale, nel considerare l'uso del marchio "log in" da parte di altre imprese, ha ritenuto che ciò fosse irrilevante ai fini della volgarizzazione del marchio stesso.

La volgarizzazione costituisce un'ipotesi di decadenza del marchio che si ha nel caso in cui lo stesso "sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva" (art. 13/4 c.p.i.).

Si tratta, sostanzialmente, del caso in cui il marchio perde la sua capacità di identificare un prodotto specifico e viene associato ad un'intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche di quello inizialmente identificato dal marchio volgarizzatosi.

Tuttavia perché si configuri l'ipotesi di volgarizzazione del marchio deve ricorrere anche, quale presupposto soggettivo, che detto fenomeno sia stato provocato dall'attività o dall'inattività del titolare del marchio. Al fine di individuare l'inattività del titolare del marchio occorre verificare se, nel caso di utilizzo del segno da parte di un terzo per indicare i propri prodotti analoghi a quelli del titolare, quest'ultimo reagisce o meno giudizialmente al fine di tutelare il proprio marchio.

Per evitare la decadenza per volgarizzazione, dunque, quando un segno accenni a diventare nel linguaggio comune denominazione generica di un determinato prodotto, il titolare dovrà attivarsi al massimo sia reagendo sempre all'utilizzazione del suo marchio da parte di terzi, sia adoperando il marchio in maniera che esso sia sempre riconoscibile come tale.

Più complicato risulta invece stabilire quando la volgarizzazione possa attribuirsi all'attività del titolare. Verosimilmente si può affermare che tale ipotesi si verificherà nei casi in cui il titolare usi egli stesso il proprio marchio come denominazione generica del prodotto [7].

Tuttavia, nel caso in esame, la proposizione dell'azione cautelare da parte della società titolare del marchio registrato evidenzia l'interesse di quest'ultima alla tutela del proprio segno distintivo e dunque non sussiste quel presupposto soggettivo necessario perché si possa integrare la fattispecie di volgarizzazione del marchio.

L'ultimo inciso dell'art. 13 quarto comma c.p.i., poi, fa riferimento ad una perdita di capacità distintiva generale, consentendo di ricomprendere nella fattispecie di decadenza non solo i marchi denominativi, cui fa riferimento la prima parte della disposizione, ma anche tutti i tipi di marchi, compresi quelli di forma.

In merito è intervenuta la Suprema Corte affermando che: *"I principi elaborati in materia di marchio in tema di volgarizzazione possono essere traslati nel settore della forma del prodotto, per distinguere la semplice notorietà e diffusione di una certa forma, di un ornamento, o di un particolare pregio estetico, rispetto alla sua generalizzazione. Per quest'ultima, infatti, occorrerebbe dimostrare che quel determinato prodotto ha assunto sul*

mercato, in termini generali e quasi necessitati, la medesima forza oggetto del prodotto per il quale si invoca la tutela, in modo tale che quella forma - appunto standardizzata - abbia escluso per quel prodotto la possibilità di essere riconosciuto come proveniente da una determinata impresa.”[8]

Tuttavia, nel caso in esame non si fa riferimento alla “forma” del marchio bensì alla sua denominazione e, dunque, si impone unicamente la valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie.

5. Criteri di confondibilità.

In conclusione il Giudice rileva come, nel caso di specie, il pericolo di confusione sia accentuato dall’utilizzo, anche da parte della resistente, nella sezione più prettamente figurativa, di circonferenze simili a quelle contenute nel marchio della ricorrente.

Affinché sussista un rischio di confusione tra due segni distintivi occorre, innanzitutto, che il marchio adottato dal terzo sia simile a quello utilizzato dal titolare.

I criteri da adottare per stabilire se fra due segni sussista confondibilità sono consolidati in giurisprudenza [9]. In primo luogo si deve procedere all’esame comparativo fra i marchi in conflitto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti. In tal senso risulta chiara la Suprema Corte nell’affermare che *“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.”[10]*

Per stabilire se fra due segni sussista confondibilità con maggiore certezza andrà inoltre accertato quali elementi debbano ritenersi salienti e quali invece di minor rilievo.

In secondo luogo, al fine di stabilire se sussista o meno un pericolo di confusione effettivo, bisogna tenere in considerazione l’attenzione e la cultura del pubblico al quale i prodotti contraddistinti sono destinati.

In tema di marchi complessi, cioè costituiti da una pluralità di elementi denominativi e figurativi, sussiste una tutela per ciascuno degli elementi costitutivi del segno distintivo [11].

In tal senso, la giurisprudenza è chiara nell’affermare che la tutela del marchio complesso va garantita tanto nella sua globalità, quanto nelle sue parti singolarmente considerate allorché queste abbiano da sole capacità individualizzante e distintiva, senza che possa ritenersi che l’elemento denominativo abbia carattere automaticamente dominante [12].

Al riguardo la Corte di Giustizia UE ha assunto una posizione articolata secondo la quale *“Nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la*

valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con l'altro marchio . Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva possa essere dominata da una o più delle sue componenti, quando tutte le altre componenti sono trascurabili.” [13].

Conseguentemente, nel caso di specie, l'utilizzo di circonferenze simili accentua di fatto il rischio di confusione in cui potrebbe incorrere il consumatore.

6. Riflessioni conclusive.

Alla luce delle considerazioni che precedono si evidenzia un aspetto della decisione in commento che non appare pienamente condivisibile e rispetto al quale possono essere utili le considerazioni che seguono.

Con riferimento alla prima questione affrontata dal Tribunale, secondo cui l'espressione “log in” non sia oggetto di uso linguistico dotato di rilevanza e frequenza, potrebbe sollevarsi il dubbio che la stessa, pur descrivendo un'operazione, per come intesa nel linguaggio comune, lontana dall'attività effettivamente svolta dalla ricorrente, sia comunque un'espressione molto diffusa tra gli utenti della rete e che, dunque, non possa dirsi dotata di un sufficiente grado di fantasia e perciò assumere carattere distintivo, a maggior ragione tenuto conto della sempre più ampia diffusione di internet e del linguaggio tecnico legato al suo utilizzo (il “log in” è, com'è noto, la procedura base ai fini dell'accesso ad un sistema o ad un'applicazione informatica e per tale motivo assolutamente diffusa e conosciuta dagli utenti). Al riguardo non appare fuori luogo il riferimento a quell'orientamento della giurisprudenza di merito che ha affermato l'assenza di capacità distintiva richiesta espressamente dall'art. 13 del codice della proprietà industriale, per le parole di lingua straniera che hanno acquistato nel nostro Paese un utilizzo diffuso e che sono entrate così a far parte del linguaggio comune [14].

Nel caso oggetto della decisione in commento, tuttavia, non è stato preso in considerazione tale aspetto, che invece avrebbe dovuto condurre ad escludere la qualificazione del marchio “log in” come “forte”.

Si può affermare in conclusione che, qualora l'Autorità giudiziaria avesse seguito il ragionamento logico-giuridico proposto, il provvedimento avrebbe avuto, con molta probabilità, esito diverso.

Il Tribunale, infatti, non avrebbe qualificato il marchio come “forte” proprio in virtù dell'ampia diffusione nel linguaggio comune del termine “log in” e conseguentemente lo avrebbe ritenuto carente di quella capacità distintiva idonea a riconoscere allo stesso una tutela più intensa.

L'esito di tale ragionamento logico giuridico, dunque, sarebbe stato quello di non concedere l'inibitoria per carenza del presupposto di operatività della

tutela stessa, ovvero dell'illecito inteso, in questo caso, come lesione del diritto di esclusiva vantato dalla ricorrente.

Note:

[*] Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Cass. Civ. n. 1906/2010; Cass. Civ. n. 17671/2009; Cass. Civ. n. 10071/2008; Cass. Civ. n. 6193/2008

[2] Nota a sentenza Tribunale Palermo, 14 febbraio 2006 *La capacità distintiva del marchio nella giurisprudenza* Giur. merito, fasc.1, 2007, pag. 73, di Geremia Casaburi

[3] A. Vanzetti, V. Di Cataldo, "Manuale di diritto industriale", Giuffrè Editore, 2012, pagg. 175 e ss, 250 e ss.

[4] *Marchio forte e marchio debole: Il caso "Havana Club"* (nota a Cass., sez. I, 16 aprile 2008 n. 10071), Dir. e giur. agr., fasc. 4, 2009, pag. 264, di Margherita Taldone

[5] Cass. Civ. n. 21601/2012

[6] *"L'acronimo è marchio debole non essendo linguaggio per neofiti"* (nota a: Cassazione Civile , 03 dicembre 2012, n.21601) Diritto e Giustizia online, fasc. 0, 2012, pag. 1162, di Stefano Liso

[7] A. Vanzetti, V. Di Cataldo, "Manuale di diritto industriale", Giuffrè Editore, 2012, pagg. 287 e ss.

[8] Cass. Civ. n. 29522/2008

[9] Cass. Civ. n. 17144/2009; Cass. Civ. n. 29775/2008; Cass. Civ. n. 6193/2008; Cass. Civ. n. 24909/2008

[10] Cass. Civ. n. 6193/2008

[11] A. Vanzetti, V. Di Cataldo, "Manuale di diritto industriale", Giuffrè Editore, 2012, pagg. 247 e ss.

[12] Cass. Civ. n. 1249/2013

[13] Corte Giust. CE, 12 giugno 2007, caso *Shaker* (A. Vanzetti, V. Di Cataldo, "Manuale di diritto industriale", Giuffrè Editore, 2012, pag. 249)

[14] Tribunale di Napoli 20/01/2014; Tribunale di Catania 04/03/2003.