

## Marchio denominativo composto da parola straniera e specificità legate alla ipotesi dell'integratore alimentare

1. *Il fatto.* La Società Baif International Product dopo aver convenuto in giudizio la Mec s.a.s. Medicinali e Cosmetici, esponeva di essere titolare del marchio registrato «slimmer» utilizzato per contraddistinguere un integratore alimentare con funzione dimagrante, per la cui commercializzazione si era avvalsa della società Mec la quale aveva immesso nel mercato un integratore contraddistinto dal marchio «slimmix» e, deducendone il carattere contraffattorio, chiedeva di inibirne alla convenuta l'utilizzazione. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, deducendo in via di eccezione la nullità del marchio «slimmer» per aver lo stesso utilizzato un'espressione di carattere descrittivo e volgarizzata.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 5 settembre 2005, accoglieva le domande dell'attrice e rigettava l'eccezione della convenuta. La sentenza della Corte d'appello di Milano con sentenza 7 maggio 2007 confermava la decisione del giudice di prima istanza rigettando il gravame della società Mec.

Quest'ultima dopo aver proposto ricorso per cassazione deduceva la violazione degli artt. 18, lett. b), della legge marchi (21 giugno 1942, n. 929) e 13 c.p.i. (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) per avere la sentenza impugnata ritenuto lecito il marchio costituito da una parola di uso comune altamente descrittiva delle funzioni del prodotto e per non avere considerato che le ulteriori sillabe che integravano la radice «slim» rappresentavano soltanto un suo comparativo ma non apportavano una modifica di fantasia idonea a rendere lecito l'uso di una denominazione che restava generica e descrittiva.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società Mec e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: nel caso di parole straniere utilizzate come marchio denominativo, al fine di valutare la validità del marchio sotto il profilo della capacità distintiva, si deve accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto; deve valutarsi come descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato.

Le problematiche sottese al fatto brevemente ripercorso riguardano il tema tradizionale, che nel tempo ha interessato giurisprudenza e dottrina, della validità del marchio denominativo impiegante parola straniera; le implicazioni e le correlazioni dello stesso quando il marchio venga apposto ad un integratore alimentare; ed infine i collegamenti nascenti fra marchio e indicazioni non promozionali apposte sull'etichetta di prodotto alimentare quando il segno distintivo, oltre alle diciture obbligatorie, tende a dare informazioni sulle caratteristiche e sulle proprietà dell'alimento, nel caso di specie dell'integratore con funzione dimagrante.

2. *Capacità distintiva e parola straniera. Specificità del marchio apposto ad un integratore alimentare.* La discussione di dottrina e giurisprudenza in tema di capacità distintiva di un marchio composto da parola straniera è ampiamente ricostruita come ruotante intorno alla percezione che il consumatore medio ha del significato della medesima nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del segno, non discostandosi dal principio di diritto espresso dalla Suprema Corte. L'obiettivo, dopo aver cercato di ripercorrere il dibattito finora formatosi sul tema, è di cogliere le peculiarità del caso concreto legate fondamentalmente a due profili ovvero la specificità dell'integratore rispetto agli altri prodotti alimentari e, in secondo luogo, come la disciplina in tema di informazioni sugli alimenti attualmente in vigore e recentemente riformata possa incidere sull'argomento di cui si tratta.

La giurisprudenza prevalente esclude la tutelabilità come marchio delle parole comuni straniere soltanto quando esse abbiano carattere descrittivo e generico del prodotto nell'opinione del

consumatore italiano medio del ramo. A questo indirizzo giurisprudenziale sembra contrapporsi qualche isolata e meno recente pronuncia che valuta la descrittività della parola straniera unicamente sulla base del suo significato nella lingua d'origine non ritenendo invece rilevante come il consumatore italiano lo percepisca. Anche in dottrina parrebbe prevalente l'opinione secondo la quale la norma in esame nel porre il divieto di registrazione come marchio delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive non distingue fra parole straniere e italiane e perciò ricomprende anche le prime indipendentemente dal rilievo che il significato sia percepito dal consumatore italiano. Al contrario c'è chi ritiene sia necessaria una valutazione caso per caso <sup>(1)</sup>. Si osserva a questo proposito che la tutela come marchio di una parola comune straniera usata nella sua normale accezione toglierebbe ad altri imprenditori concorrenti la possibilità di vendere i loro prodotti tra stranieri residenti in Italia. Riconoscere la legittimità della tutela potrebbe impedire il commercio in Italia di prodotti stranieri che comprendano quella parola come elemento non distintivo del marchio o come mera indicazione descrittiva e comunque darebbe luogo ad un contrasto con lo spirito della norma creando discrepanze a seconda del grado di istruzione linguistica dei consumatori. La tradizionale impostazione secondo cui l'ammissibilità di marchi formati da parole straniere che corrispondano ad indicazioni generiche e descrittive è subordinata alla riconoscibilità come tali da parte del consumatore italiano deve essere riconsiderata criticamente non solo per l'aumentata conoscenza delle lingue straniere indotta dai mezzi di comunicazione e dalle maggiori conoscenze linguistiche ma anche dalla circostanza che un'esclusiva su di una denominazione generica potrebbe porsi in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancita nel Trattato sul Funzionamento dell'UE. Non si può infatti ammettere che un imprenditore italiano possa registrare una parola generica straniera e se ne valga per bloccare tutte le importazioni di prodotti che necessariamente recano la medesima dicitura sulla confezione.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione se da un lato enfatizza il criterio della destinazione e concreta percezione da parte del consumatore medio in relazione al patrimonio linguistico dello stesso, dall'altra sembra non tener conto del principio europeo di libera circolazione pur risultando in linea con le previsioni contenute nel regolamento n. 1169 del 2011 in tema di criteri linguistici di redazione della etichettatura su cui torneremo nel prossimo paragrafo. La risoluzione del caso concreto richiede difatti un necessario bilanciamento di interessi che tenga debitamente conto delle specificità legate alle peculiarità del prodotto alimentare in considerazione. In generale, senza fare distinzioni per tipologia di prodotti, i termini di uso comune in lingua inglese ma comprensibili alla generalità dei consumatori hanno valenza identificativa e non sono suscettibili di appropriazione in via esclusiva costituendo indicazioni generiche o descrittive. Si è osservato che difficilmente una parola diffusamente usata in un altro Paese dell'Unione europea come termine generico può essere considerata in Italia come dotata di efficace originalità ai fini della registrazione come marchio. Sarebbe generico e quindi nullo il marchio formato da una parola della lingua francese arcaica (nella specie: *brocantage*) per attività che corrispondono al significato della parola medesima, qualora la radice della parola (nella specie: *brocant*) sia conservata nel corrispondente termine moderno e risulti comprensibile tanto al conoscitore della lingua francese quanto agli operatori del settore di attività cui il termine fa riferimento. La valutazione della fattispecie in esame potrebbe essere differente solo nel caso di lingue morte od esotiche e pertanto sconosciute al consumatore italiano <sup>(2)</sup>. Noto a tale proposito il caso risalente ad un giudizio di merito del 1978 del marchio *cynar* ritenuto valido nonostante precedenti pronunce si fossero mostrate di diverso avviso rispetto alla possibilità che costituissero marchio valido denominazioni scientifiche di un prodotto anche se ignote al pubblico dei consumatori.

---

1( ) M. STELLA RICHTER jr, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in C. ANGELICI - G. MARASÀ (a cura di), AA.VV., *Commento tematico della legge marchi. Quaderni di diritto commerciale europeo*, Torino, 1998, 179-182.

2( ) In proposito, per una sintesi delle pronunce e del dibattito formatosi intorno al tema v. C.E. MAYR, *Comm. art. 13 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, V edizione, Padova, 2012, 98 ss.

Pertanto anche se il marchio avente ad oggetto parole straniere è *debole* quando tali parole assumano un qualche significato nell'opinione del consumatore medio del settore produttivo interessato, nell'applicazione alle singole fattispecie del principio suddetto la giurisprudenza prevalente ha spesso mostrato una notevole liberalità. Sono stati ritenuti validi i marchi *book* per librerie ed oggetti d'arredo, *Swatch* per orologi mentre altre pronunce pur facendo riferimento alla capacità di discernimento del consumatore italiano hanno mostrato maggiore severità ed hanno escluso la validità di marchi come *brocantage* per antiquariato. In tali circostanze, l'onere di provare che una denominazione straniera sia già entrata nel linguaggio comune in Italia per designare una categoria di prodotti all'epoca della presentazione della domanda di brevetto spetta a chi deduca l'invalidità di quest'ultimo.

Nel caso di specie, è essenziale rilevare confrontando prodotti validamente immessi sul mercato che il termine «*slim*» per gli integratori dimagranti è dicitura divenuta fondamentale nella scelta del prodotto da parte del consumatore medio il quale individuata la funzione orienterà la sua scelta sull'alimento che soddisferà maggiormente le sue esigenze in base a considerazione di prezzo, di qualità, di produttore. Per sottolineare la diffusione fra il pubblico dei consumatori di integratori dimagranti con marchio «*slim*» basti pensare a *slim fast*, *slim one*, *slim plus*, *spiru slim*, *EQslim*, *actiMAGRA slim*, *chito-slim*, *dima slim*, *active slim* etc. etc. Secondo la considerazione normativa di fonte europea (direttiva n. 46 del 2004) l'integratore ha natura di alimento e a tale proposito numerosi sono stati i provvedimenti di Autorità di vigilanza tesi a tenere distinti l'integratore dal farmaco che per presentazione tende ad essere confuso con il secondo anche mediante le tecniche di comunicazione pubblicitaria impiegate dai professionisti del settore. In base a tale circostanza è di ausilio nella riflessione la considerazione fatta in tema di marchi di prodotti farmaceutici secondo cui si tratterebbe di segni tradizionalmente dotati di scarsissima capacità distintiva e tuttavia giudicati validamente registrabili. Il convincimento che i marchi farmaceutici non solo potessero ma anzi dovessero essere descrittivi trovava il suo fondamento nelle peculiarità della disciplina contenuta in una circolare del Ministero della sanità del 1942 la quale prescriveva che la registrazione necessaria per mettere in commercio i prodotti farmaceutici venisse concessa solo alle specialità aventi dei nomi che ne indicassero in qualche modo la composizione o le proprietà. Tale orientamento è stato in parte ignorato da dottrina e giurisprudenza ma ciò nonostante la prassi continua ad esprimere marchi di prodotti farmaceutici dotati di scarso carattere distintivo e tuttavia giudicati validi benché deboli <sup>(3)</sup>. Questo non significa che la impresa farmaceutica non possa optare per marchi intensamente originali che si discostino nel nome dalle caratteristiche e peculiarità del prodotto, ma è spesso preferito impiegare segni che richiamino nel marchio le funzioni e gli scopi per cui il farmaco deve essere assunto. Il caso dell'integratore alimentare il quale non ha finalità curative e che non deve sostituire una dieta varia e bilanciata suscita apprezzamenti paralleli considerando l'assunzione collegata a specifiche funzioni e a specifici gruppi di consumatori (sportivi, donne incinta, bambini, anziani etc.), tanto è vero questo che esistono come sopra indicato marchi di prodotti simili con scarsa forza distintiva ma validamente registrati proprio in quanto idonei a richiamare nel consumatore la funzione e le caratteristiche del prodotto <sup>(4)</sup>.

In dottrina in relazione alle parole straniere si è talvolta sostenuta una posizione più estrema secondo cui le esigenze del commercio internazionale, le regole del Trattato, il diffondersi dell'istruzione linguistica, il fatto che né l'art. 17 né l'art. 18, n. 2 legge marchi distinguano fra parole italiane e parole straniere impongono di considerare sempre nullo il marchio contenente parole straniere di ordine denominativo o descrittivo (quanto meno, si ripete, per le lingue straniere più diffuse); l'esclusione dalla registrazione come marchio di denominazioni generiche o indicazioni descrittive straniere deve valere per tutte le lingue della UE. Nella prospettiva del marchio comunitario, il divieto di registrare denominazioni generiche o indicazioni descrittive vale

3(") M. STELLA RICHTER jr, *op. cit.*, 183-184.

4(") C.E. MAYR, *op. cit.*, 98 ss.

con tutta evidenza per le espressioni che appartengono a qualsiasi lingua impiegata all'interno della Comunità e si deve ritenere che la stessa regola valga anche per il diritto interno. Tale posizione appare tuttavia caratterizzata a sua volta da rigidità e astrattezza tanto più considerando l'espansione dell'Unione europea e il gran numero di lingue che vi si parlano; il criterio da preferirsi non può dunque che rimanere quello del riferimento alla percezione del pubblico peraltro temperato dalla considerazione (anche qui però su base realistica e non astratta) delle ormai numerose comunità straniere insediate nel nostro Paese adottando per questo caso criteri analoghi a quelli usati per le espressioni dialettali o locali tanto più per prodotti o servizi ad esse specificamente destinati <sup>(5)</sup>.

Come si evince dalla sentenza in commento la *ratio* della disposizione è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e che devono pertanto rimanere patrimonio comune ad escludere un ingiustificato ostacolo ai concorrenti, evitando che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio. Per indicazioni descrittive del bene contraddistinto o delle sue qualità si intendono quelle espressioni e locuzioni, anche complesse, che alludono ai caratteri essenziali ed alle prestazioni del prodotto e cioè la sua qualità, composizione, sostanziale funzione e destinazione. Quanto all'onere di provare la descrittività di un marchio ed in particolare per verificare se un segno denominativo corrisponda ad un modo d'indicare un determinato tipo di prodotto, non è necessario effettuare indagini di tipo scientifico, essendo sufficiente verificare un dato di fatto, vale a dire se quel termine sia utilizzato per designare un tipo di prodotto, senza riferimenti ad un artigiano o ad un'industria specifici che lo producono. Il divieto di registrazione si riferisce a diciture rivolte esclusivamente a finalità descrittive ritenendo possibile la inclusione in un marchio complesso di una parola generica o descrittiva in considerazione dell'attitudine individualizzante del segno intero. Si tende peraltro ad escludere che l'alterazione distintiva di un termine descrittivo si possa ottenere tramite l'aggiunta di suffissi o prefissi <sup>(6)</sup>.

Emerge pertanto che la valutazione ruota intorno a due parametri fondamentali a confronto: il criterio oggettivo il quale pone al centro esigenze legate al commercio internazionale, alle regole ed ai principi di libera circolazione fissati nel Trattato sul funzionamento dell'UE anche secondo la consapevolezza del diffondersi di una istruzione linguistica del cittadino europeo; e il criterio soggettivo che considera prevalenti considerazioni legate alla percezione del consumatore medio destinatario del prodotto in commercio. Nella interpretazione dottrina e giurisprudenziale questo secondo criterio sembra prevalere. Tanto che nel giudizio di confondibilità tra marchi è necessario riferirsi al punto di vista ed alla normale intelligenza, diligenza ed avvedutezza delle persone alle quali il prodotto è destinato. Deve tenersi conto anche del livello di cultura della cerchia del pubblico cui il prodotto è destinato. La capacità di discernimento media non è aprioristicamente definibile in via generale ma varia a seconda dei prodotti di cui si tratta e della categoria di consumatori a cui essi sono destinati. Se il marchio contraddistingue prodotti di largo consumo la confondibilità deve essere apprezzata con riferimento ad una clientela indifferenziata e non particolarmente attenta e nel caso di marchi formati da parole di lingua straniera inconsapevole della particolare e perfetta pronuncia delle parole stesse <sup>(7)</sup>.

3. *Il confronto con i requisiti di redazione dell'etichetta di prodotto alimentare.* Il regolamento UE n. 1169 del 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) all'art. 1, lett. i) definisce «etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore. Del pari la lett. j) del medesimo articolo definisce «etichettatura»: qualunque menzione,

5( ) Di parole straniere e termini dialettali si sono occupati C. GALLI - M. RIVA - M. BOGNI, *Comm. art. 13 c.p.i.*, in C. GALLI - A.M. GAMBINO (a cura di), *Codice commentato Bonilini Confortini proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 176 ss.

6( ) Questioni legate a denominazioni generiche ed indicazioni descrittive sono affrontate da C.E. MAYR, *op. cit.*, 93 ss.

7( ) Il criterio della percezione del consumatore medio è analizzato da C.E. MAYR, *op. cit.*, 157 ss.

indicazione, marchio di fabbrica o di commercio, immagine o simbolo che si riferisca ad un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento. L'etichetta rappresenta il supporto materiale mentre l'etichettatura si riferisce alla procedura mediante la quale vengono fornite al consumatore informazioni obbligatorie e indicazioni con carattere di promozione ed attrattivo<sup>(8)</sup>. L'insieme di informazioni oggettive, obbligatorie e standardizzate e di indicazioni, *claims*, segni promozionali dà vita alla comunicazione commerciale di un prodotto riferita ad un consumatore ragionevolmente attento e sufficientemente avveduto che acquista in un libero mercato aperto agli scambi di livello sopranazionale.

Tale previsione deve coniugarsi con un'altra essenziale legata ai requisiti linguistici secondo cui le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato. Cosa debba intendersi per lingua facilmente comprensibile non viene specificato dal legislatore europeo ma sembra doversi riferire ad una lingua parlata, studiata fra quelle ufficiali all'interno dell'Unione e fra queste sicuramente rientra la lingua inglese<sup>(9)</sup>.

Distinzione da farsi a tale proposito è quella fra indicazioni obbligatorie che dovranno essere comunicate in una lingua facilmente comprensibile – fra cui rientra certamente la lingua inglese – e informazioni promozionali con carattere attrattivo fra cui far rientrare anche la comunicazione commerciale realizzata attraverso il marchio che si riferisce al prodotto che si ha intenzione di vendere. Il marchio è un elemento che compone l'etichetta con funzione promozionale oltre che di informazione. Non è certamente possibile impiegare come marchio denominazioni che si riferiscono a proprietà, funzioni e caratteristiche del prodotto in quanto non è ammissibile che queste siano fatte oggetto di appropriazione esclusiva rientrando fra le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore salva la ipotesi che abbiano carattere arbitrario e di pura fantasia.

Talvolta funzione promozionale e funzione informativa tendono a sovrapporsi e a confondersi acquistando valore attrattivo le medesime indicazioni obbligatorie soprattutto per prodotti destinati ad un pubblico specializzato come sportivi in relazione a prodotti dietetici e dimagranti ovvero nelle ipotesi dove frequentemente viene concesso l'uso di denominazioni per lo più generiche anche come marchi prevalendo la funzione informativa per i consumatori come per i prodotti farmaceutici. Nell'alveo degli integratori alimentari i termini «*slim fast*», «*active slim*» *etc.* sopraindicati che si riferiscono alla funzione e alle caratteristiche del prodotto richiamano proprietà dimagranti in grado di attirare uno specifico *target* di consumatori orientati nella scelta secondo criteri di prezzo, di effetti e di risultati conseguibili. Pertanto, la decisione circa la capacità distintiva della denominazione «*slimmer*» dovrà necessariamente appuntarsi sulla idoneità della integrazione a escludere il carattere descrittivo e generico della parola «*slim*» rendendo necessaria la individuazione di parametri oggettivi per valutare se tale integrazione (suffisso o prefisso) possa essere integrata da parola di fantasia ovvero semplicemente mediante un rafforzativo di tipo comparativo come nel caso di specie.

---

8( ) Per un'analisi completa della disciplina relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori contenuta nel regolamento UE n. 1169 del 2011 v. S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2015 e dello stesso A., *Diritto all'informazione ed evoluzione in senso personalista del consumatore (Osservazioni a margine del nuovo regolamento sull'etichettatura di alimenti)*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 576 ss.; P. BORGHI - S. RIZZOLI - L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2014; L. COSTATO, *Le etichette alimentari nel nuovo regolamento UE 1169/2011*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I 658 ss.; F. ALBISINNI, *La comunicazione al consumatore di alimenti. Le disposizioni nazionali e l'origine dei prodotti*, *ivi*, 2012, I, 68 ss.; A. JANNARELLI, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo Reg. 1169 2011 tra l'onnicomprendibilità dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, *ivi*, 2012 I, 38 ss.

9( ) Per una lettura critica ed una evidenziazione dei limiti insiti nelle recenti riforme v. A. DI LAURO, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi alfabetismi. La costruzione di una responsabilità del consumatore*, in *Riv. dir. alim.*, 2012. L'A. si riferisce ad una semplificazione incompiuta nel regolamento UE n. 1169/2011 e qualifica essere consumatore come un «mestiere» per la complessità della disciplina ed il carico di responsabilità che ne deriva nonostante gli obiettivi di chiarezza, precisione, comprensione, leggibilità lealtà delle informazioni alimentari.

Alla luce della complessità della fattispecie che rende necessario un bilanciamento di interessi, sembra potersi concludere facendo due considerazioni. Da un lato si pone l'esigenza di tutelare gli scambi in armonia con il principio di libera circolazione delle merci, dall'altro la giurisprudenza ritiene opportuno valutare secondo *standard* soggettivi il livello di comprensione e di percezione del consumatore medio cui il prodotto è destinato. In secondo luogo, la peculiarità della comunicazione commerciale dell'integratore alimentare <sup>(10)</sup> sviluppa la considerazione circa la rilevanza di far risultare nell'etichetta anche per i segni con funzione promozionale le proprietà, le caratteristiche e gli specifici obiettivi conseguibili a seguito dell'assunzione del prodotto come emerge dall'analisi empirica degli alimenti integranti in commercio.

*Francesca Leonardi*

---

10( ) In tema di comunicazione commerciale ed etichettatura di un integratore alimentare (nel caso di commercializzazione attraverso *internet*) v. E. MARCHISIO, *Presentazione in lingua italiana ed obbligo di notifica al Ministero della salute dell'etichetta di integratori alimentari venduti in Italia, da imprese straniere, via internet*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, 44 ss. L'A. tiene conto della specialità della normativa degli integratori alimentari dove le previsioni europee (direttiva 2002/46/CE) e nazionali di recepimento (d.lgs. n. 169 del 2004) si integrano con le novità introdotte dal regolamento 2011/1169/UE in tema di commercializzazione a distanza.