

Sulla distinzione tra marchio forte e marchio debole e sui caratteri distintivi di quest'ultimo

Cass. Sez. I Civ. 13 dicembre 2021, n. 39765 ord. - Genovese, pres.; Relatore Scotti, est.; Il Borro s.r.l., Società Agricola (avv.ti Boletto, Lazzeretti, Roncaglia, Rossi) c. Fattoria Ormanni di B.B.P. (avv.ti Pugliesi, G. e F. Florida, Marri). (Conferma App. Firenze 26 febbraio 2016)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vino - Segni distintivi - Contraffazione - Marchio europeo debole - Caratteri distintivi.

In tema di segni distintivi, il marchio europeo, anche se valido perché munito di una sufficiente capacità distintiva, deve considerarsi debole nel caso in cui esiste un collegamento logico con il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una parte dell'Unione europea e per solo delle lingue usate negli Stati membri.

(Omissis)

FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 27.6.2008 la società agricola Il Borro s.r.l., proprietaria dell'omonima tenuta in Valdarno e titolare di vari marchi, nazionali, Europei e internazionali, aventi ad oggetto i segni "Il Borro" o "Borro", usati per contraddistinguere i vini da essa prodotti, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la Fattoria Ormanni di B.B.P. (già Fattoria Palazzaccio di B.B.P.), lamentando che la convenuta avesse contraffatto il suo marchio poiché essa aveva messo in commercio un vino da lei prodotto con il nome "Il borro del diavolo". L'attrice ha chiesto quindi la pronuncia inibitoria, assistita da congrue penali, anche a titolo di concorrenza sleale confusoria, il risarcimento del danno, la restituzione degli utili e il ritiro del prodotto dal mercato. Si è costituito B.B.P. , titolare della Fattoria Ormanni, chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendo il carattere descrittivo del termine "borro", parola di uso comune, e l'assenza del rischio di confusione; ha proposto altresì domanda riconvenzionale diretta a far accertare la nullità di due registrazioni di marchi nazionali (n. 1060521 e n. 1232321), di una registrazione di marchio comunitario (n. 2692861) e di una registrazione di marchio internazionale (n. 478751A) per difetto di novità. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 4.3.2014 ha rigettato le domande tutte della società attrice e la domanda riconvenzionale del convenuto, a spese compensate. Da un lato, il Tribunale ha ritenuto che il marchio della società attrice, pur debole perché corrispondente a un nome di uso comune, identificativo di una certa conformazione geografica, possedesse comunque una certa sua capacità distintiva; dall'altro ha ravvisato nell'aggiunta delle parole "del Diavolo" al termine "borro" una variante significativa che non pregiudicava l'identità del nucleo sostanziale del segno dell'attrice e che si connotava per il riferimento a un torrente situato nelle vicinanze della fattoria Ormanni; ha quindi escluso per tale ragione sia la contraffazione del marchio, sia la concorrenza confusoria.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la società Il Borro, a cui ha resistito l'appellata Fattoria Ormanni. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 26.2.2016 ha respinto il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. La Corte di appello ha ribadito il carattere debole del marchio della società appellante e la conseguente minor tutela spettante al titolare a fronte delle condotte di altri imprenditori che, come nella specie, avevano introdotto una variante inclusiva di un riferimento toponomastico preciso, idoneo a scongiurare il rischio di confusione, anche sotto il profilo concorrenziale.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la società Il Borro con atto notificato il 27.3.2017, svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 5.5.2017 ha proposto controricorso la Fattoria Ormanni, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 13.1 e 21, (c.p.i.), del R.D. n. 929 del 1942, art. 18, e degli artt. 7.1. e 12 del Regolamento CE 2007/2009 (modificato dal Regolamento UE 2015/2424).

1.1. In particolare la ricorrente censura l'affermazione della Corte di appello circa il carattere comune del termine "borro", destinato a indicare una particolare conformazione del terreno, non di rado associata al posizionamento di vigneti, e ricorda che ai fini del giudizio circa il carattere forte o debole di un marchio è fondamentale la determinazione se il segno presenta o meno, agli occhi del pubblico di riferimento, un'aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, nella specie i vini. Pertanto - secondo la ricorrente - la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se la parola "borro" fosse

generalmente riconosciuta dal pubblico di riferimento e soprattutto se essa presentasse una affinità o aderenza concettuale al prodotto vino, compito dal quale si era indebitamente esonerata.

1.2. Il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall'altra. Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte. La ratio evidentemente sottesa a tale principio vuol impedire che attraverso la privativa sul segno si venga a preconstituire un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto. Inoltre il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della sua qualificazione di esso quale marchio "forte" (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti e, quindi, senza capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o "debole" (ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto). La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera poi sulla loro tutela di fronte alle varianti: nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante. Questi principi ispirano il costante orientamento di questa Corte in tema di marchi d'impresa, secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Sez. 1, n. 8942 del 14.5.2020, Rv. 657905 - 01; Sez. 1, n. 10205 del 11.4.2019, Rv. 653877 - 03; Sez. 1, n. 15927 del 18.6.2018, Rv. 649528 - 01; Sez. 1, n. 9769 del 19.4.2018, Rv. 648121 - 01; Sez. 1, n. 22953 del 10.11.2015, Rv. 637809 - 01).

1.3. La Corte di appello ha affermato che la parola "borro" non è un nome di fantasia e designa una particolare conformazione del terreno, non di rado associata al posizionamento di vigne, tanto che si ritrova in molte indicazioni toponomastiche di poderi, tenute agricole e borghi che in qualche modo richiamano tale morfologia. La Corte toscana non si è sottratta quindi alla valutazione che invece, secondo la ricorrente, sarebbe rimasta inadempita, visto che ha formulato una precisa affermazione sul significato del termine, sull'uso fattone nella comunità sociale e linguistica e sulle associazioni logiche normalmente praticate, così accertando l'esistenza di un collegamento logico fra la parola e il prodotto, sia pur costruito attraverso il passaggio intermedio del nome del fondo di coltivazione dei vigneti.

1.4. Questa Corte si è occupata dello stesso argomento in varie occasioni, con alcune recenti pronunce su cui si è concentrata l'attenzione delle parti nelle memorie illustrative. Ciò è avvenuto con l'ordinanza della Sez. 1, n. 4254 del 13.2.2019, allorché si trattava di un'azione di contraffazione del marchio proposta dalla stessa società Il Borro contro un diverso produttore che chiamava il suo vino "Il borro del fumo"; poi con l'ordinanza della Sez.1, n. 10980 del 29.4.2021, allorché si discuteva dell'opposizione della società Il Borro alla registrazione di un nuovo marchio, ritenuto confondibile e carente di novità e della conseguente impugnazione del provvedimento della Commissione ricorsi UIBM; infine, da ultimo, con l'ordinanza n. 26872 del 4.10.2021 che pur essa riguardava un'azione di contraffazione del marchio proposta dalla società Il Borro contro altri produttori.

1.5. Si è osservato al proposito che secondo l'Enciclopedia Treccani, bórrò s. m. (prob. forma settentr. di bótro) è "fosso grande per ricevere le acque dei vari fossetti e solchi che attraversano i campi; canale di scarico delle paludi; canale in declivio scavato dall'erosione delle acque; piccolo torrente"; secondo il Dizionario Sabatini Colletti è "canalone torrentizio prodotto dallo scorrimento delle acque di superficie su una parete ripida; canale di scolo di una palude; canale che raccoglie le acque di scolo dei campi"; secondo Repubblica è "fosso profondo e scosceso scavato dalle acque, rivestito di piante selvatiche"; secondo il Dizionario Garzanti è "(region. sett., tosc.) piccolo torrente dal letto profondo e scosceso, fosso che raccoglie le acque di scolo dei campi, canale di scarico di una palude"; secondo il Dizionario Devoto-Oli è "fosso o piccolo torrente che vien giù per il bosco o attraverso i campi"; secondo il Grande Dizionario illustrato Gabrielli è "fosso piuttosto profondo e scosceso scavato dalle acque rivestito di piante selvatiche". Di conseguenza è stato affermato che non ha natura di marchio geografico l'espressione descrittiva della caratteristica morfologica di un elemento della natura, come la conformazione del terreno, che costituisce invece mero termine del linguaggio comune, e venne appunto ritenuto debole un marchio realizzato servendosi dell'espressione "borro", termine con cui si designa un fosso scavato dalle acque in un luogo scosceso.

1.6. È pur vero che non esiste un nesso logico o evocativo diretto fra il canalone dirupato o il fossato di scolo che, come sopra illustrato, corrispondono al termine "borro" di cui si discute e il vino (e, ovviamente le altre bevande della classe

33); è verissimo anche che i vigneti non possono essere coltivati proficuamente nè in canaloni scoscesi, nè in fossi di scolo, sicché, sotto questo profilo, il collegamento vino-borro, secondo il ricordato paradigma della distintività, sarebbe arbitrario e autorizzerebbe un giudizio di "forza" del marchio.

1.7. Tuttavia la Corte di appello, come sopra ricordato, non ha affatto affermato il contrario, ma ha basato il proprio ragionamento sul passaggio logico intermedio che associa, secondo un uso comune in ambiente agricolo, il termine geografico "borro", quale indicatore di una particolare morfologia di un terreno, all'uso toponomastico volto a identificare i poderi o le tenute agricole insediate in luoghi con quella particolare conformazione, e quindi i prodotti di poderi e tenute (ultimo passaggio questo, solo implicito, ma complessivamente desumibile, del ragionamento dei Giudici fiorentini). Viene quindi in considerazione una prassi invalsa di contraddistinguere i vini con riferimenti di carattere solo latamente geografico, utilizzando termini generici descrittivi di uso comune per evocare una certa caratteristica morfologica del territorio o di un tipico agglomerato abitativo (borgo, colli, poggio, pieve, rocca, castello, terra....) e associando loro ulteriori designazioni più prettamente geografiche e localizzatrici, spesso collegate a una località coincidente con quella ove è situata l'azienda vinicola del produttore. In tal modo ciò che assume rilievo non è lo specifico sedime menzionato, sul quale talora non possono essere collocate le viti (in una rocca, in un castello o in una corte, come nel borro), quanto il fondo su cui insiste l'azienda vinicola, caratterizzato ed evocato, per sineddoche o metonimia, dalla particolare caratteristica morfologica del terreno o da una particolare struttura edificata su di esso.

1.8. Non appare convincente la critica sviluppata dalla ricorrente con la memoria del 19.11.2021, pag.5-6, laddove ravvisa un "errato sillogismo" nel ragionamento che dalla premessa secondo cui esistono termini corrispondenti a caratteristiche morfologiche del terreno, spesso contenuti nei nomi di località, di uso generalizzato nel settore vinicolo trae necessariamente la conclusione che indistintamente tutte le parole che corrispondono in qualche modo a una caratteristica del terreno vadano per ciò solo considerate termini generici o di uso comune nel settore dei vini. Quest'affermazione non appartiene alla sentenza impugnata e neppure alla giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata e in particolare all'ordinanza n. 10980 del 29.4.2021, a cui più specificamente si riferisce la ricorrente. La sentenza impugnata ha accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità - se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti attualmente consentiti dall'art. 360 c.p.c., n. 5 - e in concreto non specificamente censurata, che il termine "borro" designa una particolare conformazione del terreno, non di rado associata al posizionamento delle vigne e si ritrova in molte indicazioni toponomastiche di poderi, tenute agricole e borghi, sì da rappresentare parola di uso comune nell'ambiente agricolo. Quindi - per riprendere le espressioni della ricorrente - non ogni parola che corrisponde in qualche modo a una caratteristica del terreno deve per ciò solo essere considerata termine generico o di uso comune nel settore dei vini, ma lo deve essere il "borro" secondo quanto ut supra accertato dal giudice di merito.

1.9. A tali principi, ai quali si è sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata, il Collegio ritiene di dover apprestare continuità.

1.10. Con ulteriore profilo dello stesso motivo, la ricorrente ricorda di aver dedotto anche il rafforzamento del marchio grazie all'uso ininterrotto e intenso da essa praticato dal 1999. La ricorrente quindi sostiene che la Corte territoriale avrebbe anche dovuto valutare la sua tesi del rafforzamento del marchio per acquisto di secondary meaning, invece che escludere - come aveva fatto - l'acquisto di una fama particolare nel settore di competenza, dato che l'attrice non aveva chiesto l'applicazione della disciplina speciale dei marchi rinomati ma piuttosto la valutazione del rafforzamento del marchio originariamente debole.

1.11. Indubbiamente un marchio nullo perché originariamente privo di capacità distintiva, può convalidarsi per effetto dell'uso che ne è stato fatto e che gliela abbia fatta maturare (art. 13, commi 2 e 3, c.p.i.); tale fenomeno è conosciuto con il termine inglese secondary meaning. Per effetto della tutela del c.d. secondary meaning, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 4 dicembre 1992, n. 480 e recepita dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 13, commi 2 e 3, un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, può acquistare tali capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il fatto dell'acquisizione successiva di una distintività attraverso un meccanismo che è stato definito di "convalidazione" del segno. Tale principio, riferito dalla legge all'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione, può essere esteso anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte (fenomeno di rafforzamento di un marchio debole) con il conseguente riconoscimento della medesima tutela accordata ai marchi originariamente forti; in tal caso l'accertamento della contraffazione va effettuato in base agli stessi criteri che presiedono alla tutela del marchio forte; tuttavia, tale fenomeno di trasformazione deve essere specificamente provato, non essendo sufficiente il dato incontestato della notorietà del segno sul mercato (Sez.1, 19.12.2017, n. 30491).

1.12. In buona sostanza, la ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe confuso l'assunto del rafforzamento del marchio debole, proposto dall'attrice appellante con il terzo e il quarto motivo di appello, con una pretesa richiesta di tutela del marchio come celebre, rinomato o notorio, che ella non aveva affatto invocato. 1.13. Se è pur vero che la sentenza impugnata sul punto è stata particolarmente sbrigativa (pag.7) allorché ha liquidato la tesi dell'appellante negando al suo marchio "fama particolare nel settore commerciale di appartenenza", è anche vero che non sussiste alcuna violazione di legge, unico vizio fatto valere dalla società Il Borro, che peraltro non indica neppure quali elementi avesse dedotto e dimostrato nella prospettiva delineata.

2. Il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 20 c.p.i. e art. 9 del Regolamento UE 2015/2424.

2.1. La ricorrente osserva che l'attribuzione del carattere forte al suo marchio avrebbe dovuto condurre all'accertamento del rischio di confusione, da valutarsi sempre in astratto, tenendo conto del contenuto del marchio azionato (registrato come denominativo) e di quello contraffattorio, indipendentemente dalle concrete modalità di suo uso, e cioè indipendentemente dagli "accostamenti distintivi collaterali" considerati decisivi dalla Corte territoriale per escludere la confondibilità. A maggior ragione, tali conclusioni si imponevano - secondo la ricorrente - poiché la Corte fiorentina doveva decidere in qualità di giudice comunitario, essendo dedotta la contraffazione di un marchio Europeo, il che imponeva di verificare il rischio confusorio con riferimento a ogni Paese dell'Unione.

2.2. Il motivo cade con il cadere del presupposto su cui poggia in entrambi i profili, ossia l'assunto, coltivato con il primo motivo, del carattere forte, originario o acquisito successivamente, del marchio attoreo.

2.3. In ogni caso, occorre precisare che la Corte di appello non ha affatto basato la decisione circa il carattere non contraffattorio del marchio "Borro del diavolo" della convenuta Fattoria Ormanni sugli "accostamenti distintivi collaterali" indicati dalla ricorrente. Alle pagine 7-8 l'elemento decisivo per escludere la contraffazione, sulla base della premessa del carattere debole del marchio dell'attrice, è stato ravvisato nell'adozione di una variante, non mera mente formale, idonea a evitare confusione, rappresentata dall'aggiunta delle parole "del diavolo" alla parola "borro", utilizzate dal titolare della Fattoria Ormanni con riferimento a un torrente e a una vigna all'interno della sua proprietà nel Chianti. Le ulteriori osservazioni contenute nella sentenza impugnata circa gli accorgimenti idonei nell'uso concreto a scongiurare un rischio di confusione (caratteri estetico-grafici delle etichette, modalità di stampigliature degli estremi identificativi del produttore), prospettati come molto importanti in relazione al pubblico dei consumatori di vini di qualità, appaiono più che altro destinate nell'economia della sentenza impugnata a rispondere alla domanda di accertamento di una concorrenza sleale confusoria e rappresentano comunque una seconda ratio deciderla rispetto a quella principale e portante sopra citata.

2.4. La tesi, sviluppata nell'ambito del secondo motivo sulla base del carattere comunitario del marchio "Il borro", secondo la quale la debolezza del marchio in Italia non varrebbe per gli altri Paesi dell'Unione, ove la parola non è comunemente conosciuta, coltiva un profilo inammissibile del mezzo, poiché la ricorrente non risulta aver sottoposto la questione al contraddittorio nel corso del giudizio di merito, né aver proposto un motivo di appello sul punto. In ogni caso, come obietta la controricorrente, secondo la giurisprudenza Europea in tema di marchi comunitari, la cui protezione è estesa a tutta l'Unione, la registrazione è esclusa anche se la causa di impedimento sussiste solo per una parte dell'Unione; di conseguenza se un segno è privo di capacità distintiva alla stregua di una soltanto delle lingue usate negli Stati membri, ciò è sufficiente e a renderlo inadatto alla registrazione come marchio comunitario (Trib. primo grado CE 27.2.2002, causa T-219/00; Trib.UE 7 sezione, 12.9.2012). Analogo principio deve valere, debitamente trasposto, per la valutazione di debolezza del segno non privo di una qualche capacità distintiva in un Paese dell'Unione e del rischio di confusione per il pubblico. Al riguardo la Corte ritiene necessario enunciare il seguente principio di diritto: "In tema di segni distintivi, il marchio Europeo, pur valido perché munito di una sufficiente capacità distintiva, deve considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una parte dell'Unione e per una soltanto delle lingue usate negli Stati membri." Non senza notare, infine, che nella specie si discute di rischio di confusione e contraffazione sul mercato italiano.

3. Il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2598 c.c.. 3.1. Secondo la ricorrente la confondibilità doveva essere valutata in relazione all'uso del segno e a prescindere dalla sussistenza o meno di altri elementi di confusione (etichetta e nome della casa produttrice) in concreto esclusi.

3.2. La censura è del tutto generica e comunque infondata. Secondo l'art. 2598 c.c., n. 1, compie atti di concorrenza sleale chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. È chiaro che il giudizio di idoneità confusoria va condotto in concreto, scrutinando tutti i profili della condotta dell'agente, tanto in relazione all'uso del segno distintivo in sé, giudicato non confusorio proprio perché adeguatamente differenziato con varianti individualizzanti, quanto al complesso delle modalità degli atti di commercio, che includono le tecniche di presentazione al pubblico del prodotto, fra cui il confezionamento e l'etichettatura.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it