

Il carattere distintivo del marchio con focus relativo al caso Adidas

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale, Focus

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Un marchio per poter essere registrato, o anche solamente usato, deve avere i seguenti requisiti: la novità, la liceità ed il carattere distintivo.

La capacità distintiva di un marchio

Il requisito che rileva ai fini del presente scritto è la capacità distintiva; segue dunque un breve inquadramento dello stesso.

La capacità distintiva è disciplinata **dall'articolo 13 del Codice della Proprietà industriale** il quale stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione, come marchi d'impresa, i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e negli usi del commercio, nonché quelli costituiti unicamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o dei servizi; non possono essere registrate nemmeno le indicazioni descrittive che ai prodotti e ai servizi si riferiscono: dunque quelle che indicano, ad esempio, il valore, la provenienza geografica, la qualità e la quantità o altre caratteristiche del prodotto.

Degna di nota è la **deroga** a quanto appena analizzato, prevista dal medesimo articolo, secondo cui **possono costituire oggetto di registrazione i segni che a seguito dell'uso fatto prima della registrazione, abbiano acquisito carattere distintivo.**

Il comma che segue, nella medesima norma, chiarisce che non possa essere considerato nullo il segno oggetto di marchio che, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbia acquisito carattere distintivo.

Quando il marchio ha carattere distintivo?

Il marchio ha carattere distintivo se permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente dal suo titolare, persona o persone fisiche o giuridiche che siano. Quel qualcosa che rende unico e non confondibile il marchio con qualsiasi altro segno, agli occhi dei consumatori, rappresenta il carattere distintivo dello stesso.

Il carattere distintivo non riguarda solo i marchi denominativi (consistenti in semplici parole) ma anche quelli figurativi (dunque simboli quali ad esempio, stelle, frecce, linee e così via).

Se il marchio è privo di carattere distintivo molto probabilmente non viene registrato da parte degli organi competenti.

Se il marchio non viene subito registrato, ci sono altre possibili strade per poter ottenere la tutela?

Sì, l'unica strada che si può intraprendere, per raggiungere questo obiettivo, è quella di dimostrare che, nel tempo, tramite l'uso che si è fatto del marchio, questo sia divenuto familiare a un vasto pubblico di consumatori.

Volume

Come si dimostra, a livello europeo, che un marchio ha acquisito carattere distintivo?

Per quanto concerne un marchio europeo è necessario dimostrare che questo sia divenuto familiare in tutti gli Stati membri dell'unione Europea.

Il principio:

Se un marchio è privo di capacità distintiva in tutta l'Unione Europea, occorre provare l'acquisto del carattere distintivo del marchio in seguito all'uso che ne viene fatto **in ogni singolo Stato**, non solo dunque in una parte degli stessi. Il principio non subisce alcuna deroga nemmeno se gli Stati in cui si prova la familiarità del marchio agli occhi dei consumatori, siano significativi a livello di popolazione.

La prova dell'acquisto della capacità distintiva in generale

La Corte di Giustizia, con varie pronunce, negli anni, ha affermato che per accertare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, bisogna valutare nell'insieme ogni mezzo di prova; tra le altre certamente rilevano le prove relative al fatturato dei prodotti commercializzati con il marchio e le spese pubblicitarie degli stessi.

Secondo la dottrina inoltre, la prova dell'acquisto della capacità distintiva deve essere raggiunta con l'aiuto di indagini demoscopiche.

Il recente caso concernente il marchio Adidas

Il Tribunale dell'unione Europea, ha dichiarato nullo il - per noi italiani famosissimo - marchio Adidas consistente nelle **tre strisce parallele equidistanti**, di uguale larghezza, applicate sugli articoli sportivi, in qualsiasi direzione.

Per quale motivo?

Detto marchio, a detta dei Giudici Europei, non avrebbe acquisito carattere distintivo in tutto il territorio dell'unione Europea.

Nello specifico, il Tribunale europeo con il provvedimento in analisi ha dichiarato che il marchio oggetto di causa ha acquisito carattere distintivo in soli cinque Stati membri dell'unione Europea in quanto solamente in detti Stati è stata provata da parte del titolare, la riconoscibilità del marchio agli occhi dei consumatori. E' necessaria tuttavia provare, come suddetto, la conoscenza del marchio in tutti gli Stati Membri dell'unione Europea.

Andiamo con ordine:

Le vicende riguardanti la registrazione del marchio Adidas

Nel 2014 le tre strisce del marchio Adidas erano state registrate come marchio dall'ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale, a favore dell'omonima azienda tedesca.

Nel 2016, tuttavia, il medesimo ufficio aveva rifiutato la registrazione di un marchio composto da linee parallele nei confronti dell'azienda belga, Shoe branding Europe Bvba.

A seguito di detto rifiuto, l'Euipo aveva dunque deciso di annullare la registrazione del logo di Adidas perché "privo di qualsiasi carattere distintivo sia intrinseco sia acquisito in seguito all'uso".

Il Tribunale dell'unione Europea dichiarando nullo il marchio in discussione ha quindi confermato la precedente decisione dell'euipo.

Per quali ragioni? Vediamole:

In primis il marchio oggetto di causa non costituisce un marchio a motivi (il quale dovrebbe consistere in una serie di elementi ripetuti regolarmente) bensì consiste in un semplice marchio figurativo ordinario.

Inoltre con il medesimo provvedimento i Giudici europei hanno stabilito che le forme di uso che si allontanano dalle caratteristiche del marchio, caratteristiche essenziali quali il suo schema di colori (strisce nere su fondo bianco), non possono essere prese in considerazione. L'Euipo ha quindi escluso molti elementi di prova prodotti dall'adidas proprio perché riguardanti altri segni, come, in particolare, quelli per i quali lo schema dei colori era invertito (vale a dire strisce bianche su fondo nero).

La decisione del Tribunale dell'unione Europea non riguarda infatti tutte le versioni del marchio Adidas ma unicamente quelle intercambiabili.

In conclusione

L'Adidas, per il momento, ha perso la battaglia quindi chiunque potrà utilizzare le tre strisce parallele in quanto, a dire del Tribunale dell'unione Europea, l'Adidas non ha dimostrato sufficientemente che "il marchio controverso era stato utilizzato in tutto il territorio dell'unione europea e che aveva acquisito, in tutto il territorio dell'unione europea, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto".

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/il-carattere-distintivo-del-marchio-con-focus-relativo-al-caso-adidas/>