

## Il fenomeno della volgarizzazione del marchio

**Autore:** Lione Federico

**In:** Diritto industriale

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

### I requisiti del marchio: il carattere distintivo

Un marchio per poter essere registrato ed usato deve avere i seguenti requisiti: la novità, la capacità distintiva e la liceità.

Nel presente scritto ci si soffermerà sul **carattere distintivo del marchio** disciplinato dall'articolo 13 del Codice della Proprietà industriale. Detta norma stabilisce invero che non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, appunto. In particolare - si legge nell'articolo - non possono essere registrati come marchi i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. Inoltre - procede la norma - non possono essere registrati i segni consistenti nelle denominazioni generiche di prodotti o di servizi o le indicazioni descrittive che a questi si riferiscono.

Dunque, un marchio privo di tale carattere non può essere registrato.

Se, diversamente, un marchio perde dopo la registrazione, il requisito in oggetto viene in essere il fenomeno della volgarizzazione.

### Definizione di volgarizzazione

Un marchio volgarizzato altro non è che un segno che perde la distintività e diventa un termine generico.

Un esempio di tale fenomeno si è verificato per il marchio "Walkman" della Sony.

La Corte Suprema austriaca ha decretato che la parola "walkman", diventata un termine di uso generico, sarebbe stata la voce ufficiale per indicare il registratore portatile, pertanto la Sony ha perso i suoi diritti non potendo più usare il termine in modo esclusivo in Austria.

Non sempre però un marchio entrato nel gergo comune viene volgarizzato e ciò in quanto spesso le aziende attivano un servizio di sorveglianza nonché azioni legali per impedire la volgarizzazione, appunto.

A tal proposito si cita l'esempio del marchio "Scottex ®": detto segno è ormai diventato un sinonimo di carta assorbente, tuttavia continua ad essere un marchio di proprietà di Kimberly-Clark.

## Le conseguenze della volgarizzazione

La volgarizzazione è da evitare in quanto comporta la decadenza del marchio e di conseguenza la mancata protezione dagli abusi e dalle contraffazioni della concorrenza.

**La decadenza del marchio per volgarizzazione** è disciplinata dal **comma 3, articolo 13 del Decreto Legislativo, numero 30 del 2005** che recita quanto segue:

"Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva."

## Come fare ad evitare la volgarizzazione del marchio

Sicuramente è utile - come previsto **dall'articolo 10 del Regolamento sul Marchio Comunitario** - utilizzare il nome del proprio marchio con accanto la R di marchio registrato. La norma appena menzionata, dispone invero quanto segue: "Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia [...] dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato".

Inoltre possono essere utili a tal fine le campagne pubblicitarie.

Ad esempio la Ferrero grazie alla sponsorizzazione e alla pubblicità oltre che all'utilizzo della lettera R, è riuscita a non volgarizzare il termine Nutella nonostante sia inserito all'interno del dizionario Devoto-Oli come sinonimo di "crema spalmabile".

## Il caso del marchio "oscar"

La Corte di Cassazione, con **sentenza numero 15027 del 21.07.2016**, ha affrontato la tematica in oggetto in relazione al segno "Oscar", denominazione che è a tutti gli effetti un marchio registrato dalla Academy of Motor Picture Arts and Sciences.

L'AMPAS aveva chiamato in causa l'Associazione Italiana Calciatori, AIC Service srl e Media Projects Srl

(collettivamente "AIC") per contestare loro l'uso dell'espressione "Oscar del Calcio".

A fronte delle accuse di violazione di marchio, le convenute si sono difese sostenendo che l'espressione contestata evocava un concetto di "eccellenza" e che, per questa ragione, la parola "Oscar" fosse da intendersi utilizzata in senso generico.

La Corte d'Appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del Giudice di primo grado, aveva dichiarato la decadenza per volgarizzazione del marchio "Oscar" riconoscendo che "mentre negli intenti di chi lo utilizza ancora è presente un paragone con lo storico primo premio Oscar del cinema conferito ad Hollywood sin dal 1929, ciò non avviene più nella mente del meno informato, ma vasto pubblico, essendo ormai trascorso quasi un secolo dalla prima edizione del premio, onde per le attuali generazioni esso può essere considerato un oscar tra tanti altri sebbene più famoso".

La Corte di Cassazione, successivamente, è giunta ad una decisione parzialmente diversa essendo stata chiamata a stabilire se fosse o meno possibile dichiarare il marchio volgarizzato solo per alcuni prodotti o servizi. **Le è stato invero chiesto di stabilire se un segno possa risultare contestualmente generico e distintivo.** La risposta è stata positiva.

I Supremi Giudici hanno riconosciuto come il segno "Oscar" da un lato, avesse conservato nel settore cinematografico, la portata distintiva del segno per identificare il prestigioso premio assegnato dalla competizione organizzata annualmente da AMPAS e, dall'altro, avesse invece acquisito per gli altri settori il significato generico di "primo premio" di una manifestazione.

La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto validità al marchio "Oscar" per le classi 9, 16 e 41 ma, al contempo, ha precisato che con riguardo a quest'ultima il marchio è valido solo con esclusivo riferimento al settore dell'industria cinematografica mentre negli altri settori protetti dalla classe 41, il segno "Oscar" può essere liberamente utilizzato da chiunque.

## **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/il-fenomeno-della-volgarizzazione-del-marchio/>