



# “VINO” per VINO

Il titolo è chiaramente provocatorio ma è un ottimo spunto per introdurre l'argomento che si intende trattare nel presente articolo.

Occorre, infatti, chiedersi se un nome generico o descrittivo del prodotto che contraddistingue possa costituire un valido marchio ed essere dunque registrato.

La risposta deve, in prima battuta, essere necessariamente negativa perché, come più volte ribadito nei vari articoli scritti durante questi anni, uno dei requisiti di validità del marchio è proprio la capacità distintiva, ossia la “capacità” del segno di distinguere i prodotti di un certo imprenditore da quelli del concorrente.

Più il marchio presenta un'aderenza concettuale diretta con il prodotto che deve contrassegnare e più è debole la sua capacità distintiva con tutte le conseguenze giuridiche del caso: la prima di queste è quella di vedersi rifiutata la registrazione da parte dell'Ufficio competente.

La seconda è che se anche la registrazione venisse comunque concessa, il marchio sarebbe difficilmente difendibile ed il titolare dovrebbe accettare (non potendo validamente contrastare) la sua pacifica coesistenza con segni anche molto simili (e, dunque, anch'essi dotati di scarsa capacità distintiva) per prodotti identici o affini.

Tutto ciò è vero fintantoché il proprietario del marchio non sia in grado di dimostrare il cosiddetto “*secondary meaning*”: due parole inglesi per esprimere un fenomeno di derivazione anglosassone, fino ad alcuni anni fa previsto solo a livello giurisprudenziale ed ora codificato nel 2° comma dell'articolo 13 del vigente codice di proprietà industriale. (1)

*“In deroga al comma 1, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della*

*domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquisito carattere distintivo”.*

In sostanza, un'espressione/parola descrittiva in origine o generica può acquisire in una parte rilevante dei consumatori un “significato secondario” specifico in aggiunta a quello originario (che potremmo definire “*primary meaning*”) che non viene meno. L'acquisizione di questo ulteriore significato del marchio avviene tramite l'uso del segno da parte del suo titolare, utilizzazione che deve essere prolun-

gata nel tempo, caratterizzata da esclusività e supportata da ingenti investimenti pubblicitari.

Un esempio per chiarire questo importante concetto: marchio **STORICA** della società Distilleria Domenis srl, registrato in Italia nel 1986 e rinnovato nel corso dei decenni per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche). (2)

Detto marchio è stato oggetto di una vertenza legale che ha portato alla decisione del 1 agosto 2005 del Tribunale di Milano con la quale è stata sancita l'acquisizione del *secondary meaning* di **STORICA**. Infatti, il Tribunale ha affermato che la documentazione presente agli atti e costituita da pubblicità, promozioni, articoli redazionali e da critica culinaria ed enologica, partecipazioni a manifestazioni “...tutti riguardanti la grappa “Storica”, accredita una validazione per *secondary mean-*

*ing relativamente alla linea produttiva omonima, concorrente esclusivamente grappe giovani e invecchiate ed acquisite. In definitiva ... la denominazione avrebbe, tuttavia, acquisito un significato distintivo per una determinata categoria di prodotti, tale da evocare nel “pubblico” un collegamento con Domenis e, comunque, con la complessiva produzione della medesima...”.*

In sostanza, grazie all'uso massiccio che ne è stato fatto

