



Un marchio “nuovo” per un vino d’annata

Il marchio, ossia il segno distintivo del Vostro vino, deve avere almeno due requisiti fondamentali per poter essere validamente usato e registrato: oltre ad essere distintivo del Vostro prodotto deve essere “nuovo”.

In questo articolo analizzeremo quest’ultimo requisito in quanto la capacità distintiva, ovvero la capacità di un segno di identificare l’origine del prodotto è già stata oggetto di valutazione in un precedente articolo.

Il requisito della novità è previsto e disciplinato dall’articolo 12 del Codice di Proprietà Industriale che espressamente stabilisce che non è “nuovo” un marchio identico o simile ad un segno distintivo anteriore usato/registrato per prodotti identici o affini, se “...a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti possa determinarsi un rischio di confusione che può consistere in un rischio di associazione...”.

Pertanto, il marchio che sceglierete per contraddistinguere il Vostro vino, sia esso figurativo, denominativo o addirittura tridimensionale, dovrà essere non identico ad un segno già esistente e neppure simile.

Il concetto della somiglianza è, ovviamente, quello che in assoluto pone più problemi a chi deve scegliere il marchio: spesso non è chiaro quali modifiche si debbano apportare al proprio marchio per renderlo diverso dai segni distintivi già esistenti.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, occorre ricordare quanto già più volte sottolineato: l’analisi del requisito della novità di un marchio può essere condotta solo tramite ricerche di anteriorità.

La ricerca di identità può essere molto utile per effettuare una sorta di “prima scrematura” tra una rosa di nomi: tuttavia, individuando solo i marchi costituiti da una stringa del tutto identica a quella ricercata, essa non è sufficiente e deve essere integrata con quella di similitudine che permette di evidenziare anche i marchi simili a quello ricercato da un punto di vista fonetico, letterale, grafico e concettuale.

In secondo luogo, per la giurisprudenza, la valutazione globale della somiglianza dei marchi e del conseguente rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti (1).

Gli Uffici di riferimento per i marchi italiani (UIBM) e comunitari (UAMI) chiamati a decidere sulla somiglianza dei segni in sede di opposizione emettono la propria decisione utilizzando proprio i citati principi.

Inoltre, anche la percezione dei marchi da parte del consumatore medio svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del citato rischio di confusione derivante dalla somiglianza dei marchi.

A tale proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (2): ciò anche in considerazione del fatto che raramente il consumatore ha di fronte entrambi i marchi ma effettua la comparazione tra il marchio che vede con il ricordo di un segno che ha visto in precedenza.

Per meglio comprendere questi



UAMI. Marchio comunitario n. 8244881.

(1) Sentenza della Corte di Giustizia 11.11.1997, causa C-39/97, Canon, punto 29.