



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Corso di Laurea Magistrale
In Marketing e Comunicazione**

Tesi di laurea

Marchio olfattivo

Relatore

Alessandra Zanardo

Correlatore

Di Brina Leonardo

Laureando

Giovanna Cecchi

835545

Anno Accademico 2011/2012

Introduzione

I. Marketing sensoriale

- 1.1. I cinque sensi del marketing
- 1.2. Sensazioni e Marketing Esperienziale
- 1.3. Comportamento d'acquisto
- 1.4. Dallo store al concept store
- 1.5. Marketing olfattivo
- 1.6. Nuovi orizzonti del marketing sensoriale

II. Il Marchio in generale

- 2.1. Introduzione alla disciplina del marchio
- 2.2. Armonizzazione
- 2.3. Il marchio nell'ordinamento Italiano
 - 2.3.1 Le funzioni del marchio
 - 2.3.2 Registrazione e tutela del marchio
 - 2.3.3 Requisiti per la registrazione del marchio
- 2.4. Il Marchio Comunitario
- 2.5. Accordi e Convenzioni internazionali
 - 2.5.1. Convenzione di Parigi
 - 2.5.2. Classificazione di Nizza
 - 2.5.3. Accordo e Protocollo di Madrid
 - 2.5.4. Accordo TRIPs
- 2.6. Legislazione del marchio negli Stati Uniti d'America
 - 2.6.1. Lanham Act

3. Il marchio Olfattivo

- 3.1. Posizione dell'UAMI
- 3.2. Casistiche e sentenze comunitarie
- 3.3. L'esperienza di altri ordinamenti

4. Cenni su altri tipi di marchi atipici

- 4.3 Marchi di colore

4.4 Marchi di forma o tridimensionali

4.5 Marchi sonori

4. Conclusioni

Introduzione.

«La memoria olfattiva è probabilmente il ricordo più affidabile che possiedono gli esseri umani, di conseguenza gli operatori economici hanno un chiaro interesse a ricorrere a segni olfattivi per identificare i loro prodotti». Partendo da questa dichiarazione della Corte di Giustizia, tale lavoro cerca di analizzare i vantaggi e le controversie che possono sussistere nella registrazione di un marchio olfattivo.

La trattazione di tali problematiche viene introdotta dal Capitolo I « Marketing sensoriale» che evidenzia, dal punto di vista del marketing sensoriale e, più nello specifico, del marketing olfattivo, il potenziale che gli odori detengono.

I cinque sensi, tra cui l'olfattivo nello specifico, sono considerati i fattori scatenanti della percezione della realtà.

Il mondo imprenditoriale deve dunque prendere coscienza di ciò e utilizzarne al meglio tutti i benefici ottenibili, per sfruttare e realizzare vantaggi competitivi in termini di quote di mercato e fatturato.

Il marketing e l'azienda in generale dovrebbe porre particolare importanza alle sensazioni che il consumatore prova in tutti i diversi momenti, da quando viene in contatto per la prima volta con il prodotto, o semplicemente con la marca, fino all'acquisto che si attua. Con il marketing sensoriale si rivoluziona il concetto di consumatore e il modo di comunicare con esso.

Questa nuova prospettiva cerca infatti di stimolare l'acquirente attraverso metodologie inusuali, differenziandosi in questo modo dalle strategie, ormai livellate, che contraddistinguono il mercato odierno. Emerge quindi l'importanza che detengono tutti i cinque sensi e la percezione che si viene a creare: nascono i *concept store* e si effettuano studi e ricerche che esaltano la stimolazione dei sensi, evidenziando come questi portino vantaggi tangibili all'impresa.

Infine, in questo capitolo, particolare attenzione viene data all'olfatto e alla capacità che questo organo detiene, sia a livello emotivo, sia a livello di memoria a lungo termine.

L'odierna società economica, ancora, non percepisce l'elevato potenziale che la sfera olfattiva detiene; tale settore è da ritenere come ancora inesplorato. Alcuni operatori economici iniziano a riscontrare negli odori una fonte di comunicazione con il pubblico.

L'odore, o meglio le molecole volatili che lo compongono, entrano nell'apparato olfattivo, il naso, raggiungendo in maniera diretta e senza intermediari, i bulbi olfattivi posti nella parte limbica del cervello. Questo, in altre parole, percepisce senza filtri gli odori, che vi permangono a lungo termine, suscitando emozioni incontrollabili.

Nel II capitolo si vuole inquadrare il marchio nel suo aspetto generale, relativamente alla sua regolamentazione, spiegando quali possono essere i segni suscettibili di registrazione e quali condizioni devono possedere per essere considerati marchi dalla normativa. La trattazione, a tale merito, riguarda non soltanto la legislazione nazionale, ma anche europea ed "extra-europeo".

A questo riguardo si affrontano le diverse normative e le recenti modifiche avvenute.

Per quanto concerne la legislazione italiana, il marchio viene regolamentato sia dal codice civile, sia dal codice della proprietà industriale, entrambi revisionati, il primo, col D. Lgs. del 4 dicembre del 1992 e il secondo, tramite il D. Lgs. 2010 n. 131.

Affrontando il tema comunitario, bisogna fare uno specifico richiamo alla "Direttiva di armonizzazione" (89/104/CEE). Tale Direttiva ha come fine quello di creare una base comune per gli Stati membri, almeno per quanto riguarda la normativa del diritto dei marchi, senza limitare il potere delle singole legislazioni nazionali. Il marchio comunitario oggi viene regolamentato dalla disciplina CE n. 207/2009.

Per completezza si sono esaminati anche i principali accordi internazionali, che tutelano il marchio, come: la Convenzione di Unione di Parigi (CUP), la Classificazione di Nizza, l'Accordo e Protocollo di Madrid e l'Accordo TRIPs.

Inoltre, viene esaminata la legislazione del marchio negli Stati Uniti d'America, dove si riscontra la presenza di un elevato numero di marchi olfattivi.

Nel III capitolo si entra nel “cuore” della tesi. Si discute in merito ai marchi olfattivi, visto come una nuova tipologia di marchio, appartenente alla “famiglia dei marchi atipici”.

Si presentano le potenzialità che in generale hanno i “nuovi marchi” e, nello specifico, il marchio olfattivo e la posizione che le varie istituzioni: nazionali, comunitarie e internazionali hanno mostrato a tale riguardo.

Segue un'elencazione delle casistiche delle sentenze avvenute a livello comunitario, analizzando i problemi riscontrati, soprattutto in termini di rappresentazione grafica e di capacità distintiva.

In fine si propone una breve indagine riguardante le posizioni che trattano il tema della registrazione del marchio olfattivo, detenute dagli altri ordinamenti.

Il IV e ultimo capitolo espone brevemente le altre tipologie dei cosiddetti nuovi marchi. Tramite casistiche, si cerca di mostrare quali sono gli ostacoli e i vantaggi di ogni tipologia di marchio atipico, si esaminano con particolare attenzione il marchio di colore, il marchio tridimensionale e quello sonoro.

Dalle sentenze prese in considerazione, si cercherà infine di offrire una chiave di lettura delle possibili modalità di registrazione di tali marchi, inquadrando la posizione che la Corte di Giustizia detiene per ognuno di questi.

III. Marketing sensoriale

3.1. I cinque sensi del marketing.

L'analisi sensoriale è lo strumento che inconsciamente utilizziamo per effettuare le nostre scelte, attraverso la quale percepiamo il mondo che ci circonda e mettiamo in atto un'analisi primaria. Il principio è che, ad ogni stimolo, gli organi sensoriali trasmettono informazioni al nostro cervello.

Infatti, quotidianamente siamo inconsciamente abituati ad usare i nostri cinque sensi: se dobbiamo focalizzare un ricordo, un evento, ricorriamo alla memoria sensoriale. Immaginate il momento in cui percepite un odore buono o sgradevole, immediatamente varia la vostra postura e il modo di porvi nei confronti di quella determinata persona o oggetto; oppure pensate all'effetto all'importanza, che si percepiscono nel momento in cui si stringe la mano di qualcuno a seconda che la stretta sia energica, morbida, asciutta o molle e sudaticcia. Un odore nauseabondo ci porterà ad allontanarci, al contrario saremo affascinati da un buon odore e ci soffermeremo e anche il nostro corpo sarà indirizzato verso quell'odore. Pensiamo ancora all'attenzione che poniamo nell'assaggiare un nuovo cibo, esplorando i nuovi gusti e le percezioni che esso ci trasmette.

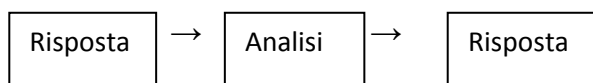


Figura 1.1. Processo di analisi sensoriale

Il processo di analisi sensoriale (v. fig. 1.1.) è del tutto naturale ed automatico, quindi avviene in maniera inconscia e senza poterlo controllare, ma ciò non toglie la possibilità di riproporlo per determinati scopi e per sedurre il consumatore.

L'analisi sensoriale è uno strumento, che già alcuni settori di mercato utilizzano come quello della cosmesi, del settore agro-alimentare, dell'enogastronomia, della moda, del design, della

musica e del cinema, ma che altri settori ignorano ancora del tutto. Il marketing non può essere immune da questi cambiamenti, si deve evolvere con essi. Bisogna pertanto passare da un marketing tradizionale, dove si faceva leva più sulle parti intellettive a discapito di quelle emozionali, verso il marketing detto sensoriale.

Parte della dottrina si è posta quindi l'obiettivo di uscire dagli schemi, per coinvolgere in maniera migliore e più profonda l'interlocutore. Il messaggio è, come da tradizione, rivolto alla persona, ma tende a coinvolgere le sue emozioni in modo nuovo. Giovanni Anceschi, designer del XX secolo e professore di prestigiose università come lo IUAV(Facoltà di Design e Arti di Venezia) e del DAMS di Bologna, sottolinea come la nostra cultura abbia intrapreso un cammino, che va verso l'impoverimento sensoriale e ciò è dovuto a due spinte:

- a) La de-corporalizzazione: ci stiamo spingendo sempre più verso la tecnologia e i suoi nuovi strumenti.
- b) Il frastuono sensoriale, che domina i luoghi pubblici e i media; questi contesti, infatti, tendono a un'ampia stimolazione sensoriale, non escludendo nessuno dei cinque sensi.

Il designer G. Anceschi cerca quindi di creare ambienti, dove i cinque sensi possano cooperare armoniosamente, non essendo né affievoliti per mancanza di stimoli, né allo stesso tempo, "frastornati" e "bombardati" per eccesso di stimoli. ¹

¹ G. ANCESI, libro di D. RICCÒ, *Sinestesie per il designer*, Milano, 1999, prefazione.

3.2. Sensazioni e marketing esperienziale

Nell'ottica dell'indagine sensoriale bisogna dunque concentrarsi, primariamente, sulle sensazioni del consumatore, ossia analizzare "cosa provano" i consumatori, quando vengono a contatto col prodotto/servizio, "cosa provano", quando scelgono, acquistano e usano il prodotto/servizio in questione.

Il Marketing esperienziale è quindi così denominato, perché si sviluppa più sull'esperienza di consumo che sul prodotto in sé. Non è quindi ritenuto importante il prodotto o il luogo, ma l'esperienza, che si prova utilizzando o visitando determinati prodotti o luoghi; l'obiettivo di questa nuova strategia è capire quale esperienza sia più adatta a valorizzare al meglio il prodotto, che si intende vendere al consumatore; con il termine esperienza si intende sia un'esperienza fisica di consumo sia una prova pre-acquisto del prodotto, ma soprattutto un'esperienza di tipo cognitivo ed emotivo, per coinvolgere il consumatore nel suo subconscio e per fare leva su livelli emotivi e irrazionali: perciò la battaglia del marketing si sposta dal prodotto alle percezioni ed emozioni che esso suscita. L'emozione può quindi essere vista come «la catena di eventi, che si innescano tra uno stimolo scatenante (input) e l'esecuzione del comportamento (output)» (Gallucci 2006). Su ciò si basa il concetto secondo cui l'esperienza è essenzialmente un legame emotivo, che crea memorie e influenza le future scelte e preferenze. Il visitatore del punto vendita diventa da mero "ospite" a protagonista dell'esperienza di consumo, che si effettua all'interno dei nuovi negozi concepiti mediante tale strategia di marketing.

A partire dagli anni Ottanta si è passati dal proposito di comprare per necessità a quello di un acquisto volto a soddisfare un'esigenza di *wellness*, per trascorrere una piacevole esperienza e provare una gratificazione non vivere il comprare non come un dovere ma come un piacere.

Emerge, quindi, un cambiamento d'ottica: si è passati dal fare la spesa al fare *shopping* che si identifica con un processo di

socializzazione, di divertimento, di svago, di *relax*. Ovviamente le attività commerciali sono cambiate anch'esse, per sostenere la nuova spinta del mercato e per assecondare in tutto e per tutto il passaggio dalla "vendita distributiva" a quella "creativa". In quest'epoca si inizia a parlare di marketing esperienziale. La definitiva teorizzazione si deve al professore della Columbia University Bernd Schimtt, che individua differenti tipologie di "esperienza", per promuovere un prodotto:

- a) *SENSE experiences*: esperienze che coinvolgono la percezione sensoriale.
- b) *FEEL experiences*: esperienze che coinvolgono i sentimenti e le emozioni.
- c) *THINK experiences*: esperienze creative e cognitive.
- d) *ACT experiences*: esperienze che coinvolgono la fisicità.
- e) *RELATE experiences*: esperienze risultanti dal porsi in relazione con un gruppo.

Il manager deve quindi attuare un efficace *mix* di tattiche di comunicazione che portino il cliente a vivere un'esperienza olistica.

Le cinque tipologie possono divenire il punto di partenza, per costruire cinque nuove branche del marketing e di azioni strategiche. La prima, il *Sense*, è un modulo, che costruisce mediante i sensi l'esperienza di coinvolgimento, aggiungendo valore all'identità di una certa marca per il cliente.

E' vero che questi approcci non sono del tutto nuovi nei settori come quello del lusso, dell'arte e della cultura, dove i prodotti vengono proposti al consumatore mediante tecniche di vendita di tipo emotivo e sensoriale; si pensi ad una *boutique* di lusso: sin dal momento dell'accoglienza il consumatore viene "immerso" in un mondo parallelo che, tramite il design, il *layout* del negozio, il personale che vi lavora, l'odore che si può percepire e così via, comunica l'insieme di valori e ideali che la marca sintetizza in sé e che permette al consumatore di

percepire e apprezzare non solo il prodotto in quanto tale, ma di cogliere cosa significhi entrare in quel mondo di cui il prodotto costituisce cifra caratterizzante. La grande novità è, probabilmente, aver esteso tali tecniche un bacino più ampio di prodotti/ servizi e quindi di *brand*, che inizialmente si prestavano meno a questa “rivoluzione di sensazioni”.

Sempre in questi anni, ossia alla fine degli anni '80, un professore dell'Università di Tokyo, il dottor Shizou Torii, esaminò l'influenza degli odori sulla psiche umana, osservando le onde emesse dal cervello, dopo che si è annusata una fragranza, e dimostrò come tali odori incidano sul comportamento e sul morale delle persone.

Oggi i negozi sono pluri-funzionali, predisposti, per stimolare e intrattenere non il consumatore o l'acquirente, ma il pubblico.

Ad esempio, i centri commerciali non sono visti come unione di più negozi in una ristretta area geografica, ma sono diventati una meta, per trascorrere piacevolmente il tempo libero. Si sta realizzando il cosiddetto fenomeno di smaterializzazione delle merci, dove non si vende più il prodotto in sé, ma quello che c'è dietro, ossia quello che esso rappresenta per il singolo o la collettività. Questa è la nuova strada, il successo è determinato dai simboli e i valori che, il prodotto riesce a evocare.

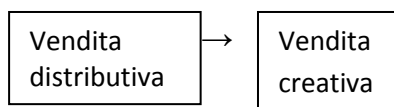


Figura 1.2. Cambiamento della massificazione di vendita

Il consumatore compra il prodotto non tanto per le caratteristiche intrinseche, che esso possiede, ma per quello che esso rappresenta a livello cognitivo o sensoriale; infatti, i prodotti di uno stesso settore merceologico non si differenziano più, almeno in linea generale, l'uno dall'altro per le componenti sostanziali, che oramai sono, grazie allo sviluppo tecnologico, livellate, ma la vera competizione si basa su elementi intangibili,

come le sensazioni e le emozioni suscitate dal prodotto o dall'esperienza dell'acquisto; vi è quindi una nuova visione del prodotto, che sta acquisendo quote sempre più crescenti di mercato e importanza nella società, ovvero una visione c.d. poli-sensoriale.

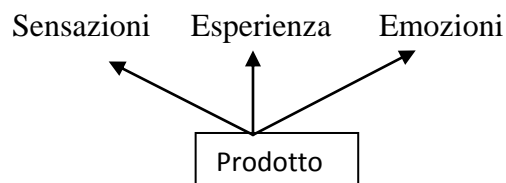


Figura 1.3. Smaterializzazione delle merci

Il mercato si è dovuto adeguare in fretta a tali nuove necessità di stimoli per il sovraffollamento di scelte e concorrenti. Il consumatore viene ogni giorno, o meglio, ogni attimo “bombardato” da migliaia di informazioni e messaggi; qualsiasi cosa intorno a noi ci “parla”.

L'industria produce in eccesso; un prodotto nuovo riesce immediatamente a divenire obsoleto nel momento stesso in cui lo compriamo; spesso non si tratta neanche più di vere innovazioni, ma semplicemente di piccoli cambiamenti e accorgimenti, che hanno la funzione di mettere in ombra i prodotti precedenti, rendendoli obsoleti. Proprio in questo scenario si creano e diffondono nuove tecniche di marketing, perché non è più sufficiente stimolare il consumatore all'acquisto, ma bisogna renderlo partecipe di quel mondo immateriale che aleggia intorno al prodotto.

La comunicazione poli-sensoriale mira quindi a emozionare il pubblico, stimolando il maggior numero di sensi; trasmettere informazioni non basta più, il pubblico deve essere trascinato, emozionato e coinvolto.

Alcune ricerche attestano che il 70% degli acquisti viene effettuato d'impulso, quindi sotto una spinta irrazionale ed

emotiva, dettata da stimoli sensoriali, perché comunicare attraverso i sensi vuol dire arrivare al cuore delle persone.

Per anni i soli stimoli, che venivano considerati maggiormente per promuovere i prodotti e aumentare la *brand image*, erano sostanzialmente la vista e l'udito.

Ne è un esempio la pubblicità, nella quale fondamentale è il potere evocativo delle immagini e della musica: questo perché i sensi della vista e dell'udito fanno parte del cervello razionale, così chi acquista è più spinto da i convincimenti e da valori divulgati da una pubblicità pervasiva, che da istinto ed emozioni inconse.

La prima forma di marketing olfattivo comincia a farsi strada negli anni Novanta. L'idea di fondo è il riscontro, nell'odore di determinati prodotti, del ruolo fondamentale per la valorizzazione di quest'ultimi.

Sui rotocalchi iniziò a comparire il "*Tear and Sniff*", ovvero lo scollamento di due lembi di carta, che determinava la rottura di microcapsule odorose, che arrivavano alla nostra percezione. In genere erano usate per profumi quasi sempre di fascia alta, appunto per avere un supporto maggiore e per valorizzare al meglio il prodotto, visto il ruolo determinante dell'odore in questo settore.

Ora si è allargato il bacino di stimoli sensoriali, che si possono utilizzare, per promuovere un prodotto/servizio e per comunicare con i consumatori.

Per fare un esempio, la *Swatch*, durante la festa della mamma ha creato una campagna poli-sensoriale negli *store*, diffondendo profumo di rose e aumentando, in questo modo, le loro vendite del 40%.

Quindi, la grande differenza, che troviamo in confronto al marketing tradizionale, è che il primo si concentra principalmente sulle caratteristiche del prodotto, mentre il nuovo filone del marketing sensoriale si concentra maggiormente sulle

persone e sulle loro emozioni, dato che quest'ultime influenzano maggiormente il comportamento d'acquisto dei consumatori.

MARKETING TRADIZIONALE	MARKETING ESPERIENZIALE
Qualità del prodotto e del servizio	Qualità dell'esperienza
<i>Homo economicus</i>	<i>Homo ludens</i>
Bisogno	Desiderio e piacere
Agire razionale	Agire emozionale
Benefici e attributi	Stili di vita ed esperienza olistica di consumo
Scopi	Processi e relazioni

Tabella n.1, Marketing tradizionale e marketing esperienziale a confronto

Va detto che le emozioni sono reazioni tipicamente soggettive di tipo mentale, comportamentale e fisico, legate a sensazioni, che però possono essere interpretate in maniera universale. A tal fine è fondamentale la coerenza tra gli stimoli e il prodotto o in generale con ciò che si vuole vendere.

Quando riceviamo alcuni stimoli, i sensi coinvolti in questo processo trasmettono al cervello percezioni, che vengono modificate in emozioni. Le emozioni poi inducono ricordi, in base alle esperienze del singolo, creando reazioni.

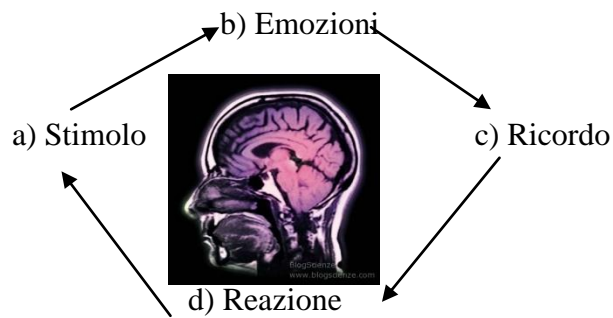


Figura 1.4. Meccanismo di risposta agli stimoli

3.3. Comportamento d'acquisto

Ognuno di noi usa la razionalità per valutare determinate scelte, ma la scelta della maggior parte degli acquisti è frutto di decisioni emotive.

Il comportamento del consumatore è caratterizzato essenzialmente da tre fasi: pre-acquisto, acquisto vero e proprio ed infine il post-acquisto.

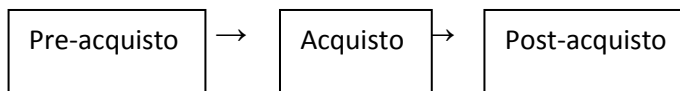


Figura 1.5. Fasi del comportamento d'acquisto

- a) Pre-acquisto: è il lasso di tempo, che trascorre dal momento in cui si ha la percezione di bisogno, fino a che non si arriva alla decisione d'acquisto. In tale momento si determinano le aspettative, che possono influenzare in bene o in male il processo e la soddisfazione che ne deriva.
Questa prima fase può essere scomposta in tre momenti:
 - i. Creazione e percezione del bisogno.
 - ii. Analisi delle motivazioni.
 - iii. Valutazione delle informazioni.
- b) Acquisto: inizia la fase decisionale fino ad arrivare al vero momento finale dell'acquisto; gli stadi dell'acquisto possono essere sintetizzati in tale maniera:

- iv. Incontro: il primo contatto si ha con il luogo/struttura di vendita, dove gli elementi, che possono influenzare i consumatori, sono l'aspetto esterno e interno del negozio, quali la disposizione delle vetrine, il *layout*, le luci e colori all'interno del punto vendita e così via; altro elemento è dato dalla ubicazione e dalla facilità di raggiungere il luogo, nonché dai servizi connessi (parcheggi, mezzi di trasporto) e offerti al consumatore.
 - v. Pre-contatto: è l'arco di tempo immediatamente precedente al contatto vero e proprio, quindi il momento in cui si attende. Qui contano l'accoglienza, l'ospitalità, la presenza di sale d'aspetto o luoghi dove sedersi, la presenza di materiale informativo o allestimenti.
 - vi. Contatto: è l'incontro vero e proprio con chi vende e in tale momento che si determina la vendita.
 - vii. Congedo: è il momento finale, quello dei saluti, dove è fondamentale rimarcare la prima buona impressione e al tempo stesso cercare di rassicurare il cliente.
- c) Post-acquisto: è il momento in cui il consumatore si trova solo col prodotto prescelto, già acquistato, elabora e valuta la soddisfazione. Si tratta di un momento cruciale in cui può emergere la soddisfazione del consumatore.

Fondamentale in questi tre stadi è la percezione, ovvero la valutazione delle sensazioni, fatta sia attraverso l'esperienza, che attraverso l'istinto. La percezione della realtà è diversa da persona a persona e dipende sia dal vissuto personale che dai sensi che entrano in gioco: le persone infatti rimangono più impressionate dalle cose, che le emozionano e che suscitano sentimenti.

Nella maggior parte delle volte viene paragonato il termine sensazione a emozione; in verità, le sensazioni sono una modificazione del nostro organismo, dovuta al contatto che

abbiamo con l'ambiente, che provoca stimoli, che vengono recepiti da i nostri sensi. Questi stimoli, per essere percepiti, devono superare una determinata dimensione, che può essere definita soglia assoluta; inoltre ogni stimolo deve essere abbastanza diverso, per poter essere riconosciuto rispetto a quelli a lui simili, quindi deve superare una soglia differenziale.

E. H. Weber e G. T. Fechner cercano appunto di studiare la relazione che vi è tra uno stimolo e la percezione di questo: quando l'intensità di partenza dello stimolo è elevata, una sua variazione porterà a una percezione inferiore a quella di partenza. Il primo a studiare la relazione tra uno stimolo e la sua percezione fu Ernest Heinrich Weber; successivamente venne Gustav Theodor Fechner elaborò con riguardo ad essa chiamata relazione psicofisica fondamentale, la seguente formula:

$$P = K \ln S$$

Dove S rappresenta l'intensità dello stimolo, P l'intensità dello stimolo percepito, mentre K è una costante che dipende dall'unità di misura dello stimolo stesso. Dunque la relazione, che lega l'intensità dello stimolo alla sua percezione, è di tipo logaritmico, ovvero la percezione dello stimolo è proporzionale, in base al parametro K, al logaritmo dello stimolo.

Le emozioni, invece, sono eventi che nascono da uno stimolo scatenante, ma proseguono fino ad arrivare all'attuazione del comportamento che suscita l'emozione.

Le emozioni si manifestano mediante tre livelli:

- a) Psicologico: comprende l'esperienza soggettiva dei singoli
- b) Comportamentale: esplicante l'emozione e ciò che essa suscita attraverso manifestazioni fisiche e motorie, come un cambiamento d'espressione o della postura.

- c) Fisiologico: cambiamenti fisici scaturiti dalle emozioni come un arrossamento, se siamo in imbarazzo o un aumento della sudorazione o del battito del cuore.

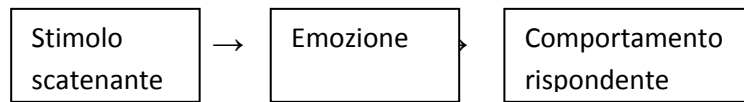


Figura 1.6. Processo emotivo

Quindi, per riassumere, l'emozione è ciò che si prova in conseguenza di uno stimolo che riceviamo: in base al significato trasmesso, più o meno importante, avremo emozioni più o meno intense.

Le emozioni rappresentano il modo in cui reagiamo in senso ampio alla vita, mentre i sentimenti sono legati ai nostri affetti e quindi al nostro trascorso e sono relativamente più stabili nel tempo.

I moderni studi di neuro-marketing dimostrano che un 90% delle scelte di consumo sono dettate dalle emozioni e per questo bisogna rendere sempre più protagonista l'emozione e quindi i sensi che la determinano.

3.4. Dallo store al concept store

Per stimoli emozionali non dobbiamo intendere semplicemente una comunicazione in *store*, ma tutte le tecniche in grado di rafforzare l'esperienza di consumo. Se ci soffermiamo sullo *store*, per esempio, bisogna allora iniziare a concepirlo come *concept store*, ovvero negozio dove si attuano politiche di comunicazione, che, seguendo un filo logico e un'idea di fondo, hanno come obiettivo primario non vendere, bensì creare emozioni. Gli *stores* devono essere quindi progettati secondo

principi poli-sensoriali, dove l'impresa e ciò che rappresenta si esplicano e si percepiscono in tutte le loro forme.

Il *concept store* nasce in USA negli anni Ottanta, quando i grandi colossi aprirono i primi negozi a tema, per consentire al consumatore di percepire l'intero mondo del *brand* attraverso luci, profumi, immagini, design, musiche. Il cliente non è più influenzato, come da tradizione, dalla variabile del prezzo, dall'assortimento e dalla posizione geografica, ma ora i veri fattori determinanti, pur rimanendo importanti queste leve, sono l'atmosfera e l'esperienza, che si vive entrando in essa.

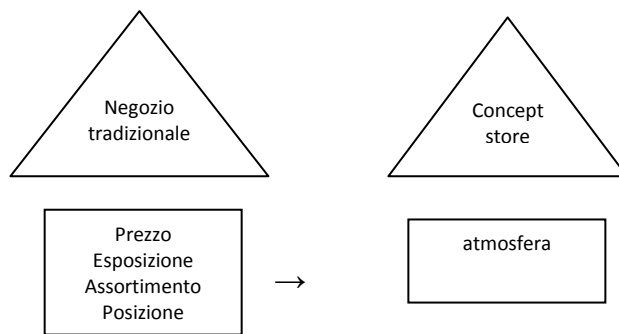


Figura 1.7. Fattori determinanti per il consumatore nei due tipi di negozio

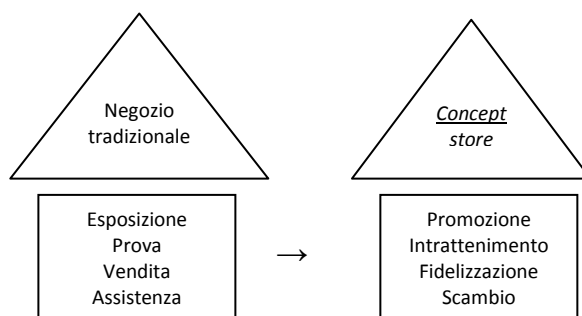


Figura 1.8. Funzioni dei due tipi di negozio

Questa nuova visione di negozio fa sì che tutto sia comunicazione, tutto possa essere interpretato come spazio pubblicitario, ovvero spazio che comunica il messaggio e

trasmetta i valori e il *life style* desiderato. Inoltre, il punto vendita ha anche il grande compito di intrattenere il cliente, offrendo stimoli, servizi, eventi. Il tempo trascorso dentro al negozio non deve essere avvertito, la cognizione e l'emozione devono intervenire simultaneamente, in modo che le nostre emozioni possano essere elemento fondamentale per la decisione d'acquisto. In questo modo si riprendono i concetti di Daniel Goleman di «*intelligenza emotiva*»². In altre parole, i processi emotivi e cognitivi sono fortemente interconnessi tra loro e un'esperienza rimane impressa quanto più combina questi due aspetti, diventando un processo deciso, che possa rimanere nel profondo della nostra mente e dei nostri ricordi.

3.5. Marketing olfattivo

Come dimostrato da Conrad Lorenz più di cinquant'anni fa, l'uomo è simile all'animale.³ La psicologia degli uomini si basa su gli stessi principi di quella degli animali e l'etologia, ovvero la scienza che studia il comportamento animale nel suo habitat, specifica che uno dei sensi, che più caratterizza l'animale, è l'olfatto. L'olfatto viene classificato come il senso primordiale è grazie agli odori, infatti, da sempre in tutte le epoche, identifichiamo immediatamente e riconosciamo il buono dal cattivo. Si pensi che nella lingua araba la parola “*tayyib*” è usata allo stesso modo per dire “profumato” e “buono”.

Tutti gli odori, che riusciamo a percepire, sono prodotti da molecole volatili, che vengono a contatto con la mucosa olfattiva e così percepite dal nostro cervello. Per quanto riguarda la capacità olfattiva, vi è un forte svantaggio, a favore degli animali e a sfavore dell'uomo, dato che la mucosa olfattiva umana, paragonata a quella animale, è notevolmente poco sviluppata: infatti, l'uomo riesce a identificare, secondo il professor Roberto Alvarez del Blanco (Istituto de Emresa,

² D. GOLEMAN, *Intelligenza emotiva*, Milano, 1997.

³ Z. KONRAD, *L'Universale. La Grande Enciclopedia Tematica - Filosofia*, Milano 2003, p. 660 - 661.

Università della California) circa 10.000 odori diversi, quantità effimera rispetto a quello che riescono a percepire i cani (i quali ne riconoscono 100.000), o rispetto ai topi (che ne riconoscono 200.000).

Un'altra via per la quale percepiamo gli odori, è quella retro nasale, ovvero dalla bocca: la bocca è infatti collegata alle narici, quindi le molecole odorose, sprigionate dagli alimenti durante la masticazione, vanno a stimolare le cellule olfattive, risalendo per le cavità nasali. Le due tipologie di percezioni, anche se hanno lo stesso scopo finale, devono essere distinte: chiameremo dunque profumo le percezioni che risalgono tramite la mucosa olfattiva e aromi quelle che provengono dalla masticazione.

Il marketing ha sempre sottovalutato olfatto rispetto ad altri sensi come la vista e l'udito; il mondo della comunicazione (si pensi ai luoghi di vendita, nonché alla pubblicità in televisione, in radio e ora perfino nel web) è, infatti, pervaso di questi sensi. Questo tradizionale approccio è forse dato dalle limitate conoscenze possedute rispetto all'olfatto, in particolare dalle limitate conoscenze che ha di esso la tecnologia e che non ne supportano lo sviluppo nel mercato. Il poco interesse per l'olfatto è una grave perdita per il settore commerciale; alcuni studi dimostrano che la memoria umana immagazzina il 35% degli odori che percepisce, rispetto a percentuali molto più basse, percepite degli altri organi sensoriali: 5% quanto all'apparato visivo, 2% dell'apparato sonoro e solo l'1% dell'apparato tattile⁴; inoltre secondo Richard Axel e Linda Buck, vincitori del Premio Nobel per la medicina nel 2004, la nostra memoria riesce a ricordare 10.000 odori a fronte di (solo) 200 colori diversi. Col tempo, tuttavia, ci siamo disabituati ad annusare e l'industria ha contribuito a ciò, cercando di produrre prodotti privi di odori. Si pensi al settore agro-alimentare in cui la frutta e altri cibi non emanano più il loro odore naturale.

⁴ Ricerca della Rockefeller University, New York, 1999.

Tuttavia l'olfatto rappresenta un vero e proprio flusso di comunicazione, i cui codici sono rappresentati da odori che possono essere piacevoli, spiacevoli, profumati, puzzolenti e così via.

Fino ad ora solo in determinati settori di mercato si è dato peso all'immenso potere, che possiede l'olfatto, come il settore della cosmesi e il settore delle pulizie, che considerano gli odori una parte integrante delle loro strategie, per influenzare i consumatori.

Oggi invece, un nuovo canale, un nuovo modo di fare marketing si sta diffondendo dal settore dei prodotti a quello dei servizi, dal settore distributivo a quello dell' *entertainment* e sfrutta l'immenso potere emotivo che gli odori hanno.

Come già accennato, i neuroni dell'apparato olfattivo terminano nella parte del cervello, dove hanno sede le emozioni, il sistema limbico: quest'ultimo è la parte più antica del cervello, dove appunto risiedono le sensazioni di simpatia, sessualità, predisposizioni innate, ricordi, umore e creatività.

Qui vengono elaborate le emozioni, le sensazioni e le motivazioni che portano a una reazione immediata a livello comportamentale. Il tutto viene accentuato dalla funzione stessa della memoria olfattiva, ossia di un genere di memoria, che non svanisce nel tempo, potendo le relative emozioni e sensazioni, essere sempre rievocate. Ovviamente la memoria olfattiva è tanto più potente quanto lo è l'emozione associata ad essa. Le imprese, quindi, stanno scoprendo l'importanza, ai fini di veicolare le informazioni al consumatore e invogliarlo all'acquisto, di un nuovo lato del cervello, così da privilegiare l'acquisto d'impulso, basato sulle emozioni.

Il marketing olfattivo può essere dunque uno strumento vincente dentro la nuova "guerra dei *brand*", che porta il consumatore a scegliere in base alla sua emotività ed irrazionalità.

Gli odori diventano tecniche e strategie, per influenzare il comportamento di acquisto, perché suscitano emozioni e

interesse. Un buon odore inconsciamente ha un effetto positivo, dunque suscita emozioni positive come il benessere, l'accoglienza, invogliando alla permanenza nel luogo, all'acquisto e lasciando una traccia indelebile di quell'esperienza. Il dipartimento di Psicologia Sperimentale dell'Università di Oxford, grazie al lavoro del dott. Edmund T. Rolls, ha condotto recenti studi, che affermano che un odore, se accompagnato dalla parola giusta, può essere determinante per una scelta d'acquisto⁵.

Nel 1966 la Procter & Gamble per la prima volta decise di sperimentare il profumo di limoni all'interno di un sapone per piatti, usandolo non per coprire l'odore, non propriamente piacevole, di saponi e detergenti, ma come *benefit* da comunicare al consumatore. Si pensava, infatti, che il profumo di limone potesse suscitare nella percezione dei suoi consumatori l'idea della forza sgrassante. Effettivamente fu un successo e oggi le ricerche dimostrano come il gradimento del profumo di detergenti, saponi, ammorbidenti sia uno dei principali motivi d'acquisto di un bene rispetto a uno concorrente. Ora le aziende cercano di sfruttare a pieno tali ricerche, creando per gli stessi prodotti innumerevoli varianti di odori, per andare incontro a tutti i possibili gusti di mercato (si pensi ai saponi, shampoo, creme da corpo, da barba, bagnoschiuma e così via).

L'origine di questi messaggi può essere desunta dall'ambiente naturale, come l'odore che proviene dalla terra bagnata o dal mare, oppure generata dall'essere umano, come l'odore del pane appena sfornato o del bucato appena steso.

Già nel 970 d.c. in Cina gli uomini d'affari dell'imperatore avevano riscontrato che i loro prodotti acquisivano maggiore forza attrattiva, se le sete che indossavano venivano profumate.

⁵ I. E. DE ARAUJO, E. T. ROLLS, M. I. VELAZCO, C. MARGOT, I., 46 (4), *Cognitive Modulation of Olfactory Processing*, in *Neuron*, 2005, p. 671 - 679.

Tuttavia i primi esperimenti di un primordiale marketing olfattivo risalgono a più di cento anni fa. Durante la proiezione di un film muto venne spruzzata in sala, in una scena romantica, un profumo di rose e ciò ebbe grande effetto sul pubblico. L'idea purtroppo non ottenne il successo desiderato, dato che erano costose le attrezzature e si riscontravano problemi nel mandare via gli odori della scena anteriore, per inalare quelli che servivano alla scena successiva.

Quindi, le informazioni raccolte dal nostro naso sono poco sfruttate, anche se presentano un bacino immenso di possibilità di essere memorizzate.

Gli odori si fissano indelebilmente nella memoria: essi infatti, vengono registrati e catalogati sotto forma di emozioni percepite la prima volta, in cui si è entrati in contatto.

Si potrebbe dire che questo senso ha qualcosa di mistico, dato che suscita le emozioni e quindi, va dritto al cuore, perché spinge la nostra mente verso situazioni del passato, funzionando, però, in maniera del tutto diversa rispetto alle altre tipologie di sensi. Ad esempio, la memoria visiva è perfetta nell'immediato, ma poi, col passare del tempo, si affievolisce.

Il motivo, secondo Trigg Engen, è dovuto al fatto che le forme, i colori o le caratteristiche dei prodotti, col passare dei mesi, si mescolano ad altre immagini immagazzinate nel nostro cervello, rendendo tutto più offuscato, al contrario dell'odore, che si registra nella sua totalità, dato che non si può scomporre.

L'identificazione visiva di un'impresa è perseguita attraverso il suo marchio figurativo o denominativo, mentre quella uditiva attraverso il marchio sonoro, ma anche con l'olfatto si può perseguire il medesimo scopo. Più precisamente, in anni più recenti, alcune aziende si sono create il proprio marchio olfattivo quasi inconsapevolmente. Si pensi all'azienda Borotalco: l'odore di vanillina evoca, di primo acchito, nella

nostra mente l'odore del talco per bambini e più precisamente quello commercializzato dall'azienda Borotalco.

Fondamentale per un marchio in generale e quindi anche per quello olfattivo è la coerenza che deve sussistere tra l'odore prescelto, i valori e la filosofia che l'impresa vuole far percepire. Quindi potremmo arrivare a dire che il «logo olfattivo è l'essenza del brand»⁶.

La tecnica più diffusa di marketing olfattivo è sicuramente quella attuata nel punto vendita, seguita per la prima volta da Kajima Corporation, impresa di costruzioni giapponese. Questa azienda si rivolse a Shiseido, ditta di cosmesi, per profumare i propri uffici attraverso essenze vaporizzate nell'aria di diverso genere; tali essenze, infatti, cambiavano in base ai diversi obiettivi che la Kajima Corporation si prefiggeva di suscitare inconsciamente nel proprio personale. Frizzante essenza di limone, per stimolare i suoi dipendenti e per renderli più dinamici; composizioni floreali durante il pomeriggio, quindi nelle ore centrali, per aumentare la resistenza e la concentrazione, e infine odore di bosco, durante il tardo pomeriggio, per trasmettere l'ottimismo e favorire la distensione.

Altri casi emblematici sono diffusi negli USA. Ivi, nelle pelletterie di lusso vengono diffusi nell'aria profumi di pelle, in cliniche private vengono diffusi nelle sale d'aspetto odori in grado di calmare i pazienti, addirittura le sveglie diffondono un odore di eucalipto, quando suona la sveglia mattutina.

Ancora alcuni venditori di macchine usate utilizzano uno *spray* da auto con odore di “macchina nuova”, per aumentare le vendite, facendo sentire a proprio agio i clienti; gli agenti immobiliari diffondono nella case, che fanno visitare agli acquirenti, odore di “torta appena sfornata”, creando un senso

⁶ S. MESSAGGIO, A. MIANI, M. TONIELLI E G. VIRARDI, *Marketing sensoriale, 5 sensi per comunicare, vendere e comprare*, Bologna, 2009, p. 115.

d'accoglienza e calore familiare; altro esempio può essere notato nei centri commerciali; forse quelli più d'avanguardia emanano odore di pizza, per indurre una sensazione di fame nei suoi clienti, che quindi sono spinti a comprare più cibo e/o a fermarsi nei ristoranti all'interno del plesso. Inoltre i grandi magazzini Bloomingdale's diffondono per ogni reparto aromi diversi, come, ad esempio, il talco nel reparto neonati e l'aroma di cocco nel reparto mare.

Spostandoci invece in Europa, la British Airways diffonde nelle proprie sale d'aspetto, nell'aeroporto di Londra, l'odore di erba tagliata o l'odore di mare.

In questa direzione va anche la nuova strategia della Ratp, l'azienda di trasporti parigini. La decisione è stata presa in seguito a un sondaggio, che ricercava le ragioni per le quali si evitavano i mezzi pubblici. La risposta dei cittadini fu proprio la presenza di cattivi odori, quindi l'azienda si è rivolta immediatamente a Quest, per realizzare un profumo ad hoc. Sulla stessa scia si è mossa anche l'azienda Atm di Milano, che appunto sta testando i benefici di tali strategie.

Esistono purtroppo anche casi di insuccesso, come *Got Milk*, campagna realizzata dalla California Milk Board, che ha posto ad ogni fermata dell'autobus poster profumati all'odore di biscotti al cioccolato. Le proteste arrivano dal fatto che tale odore spinge le persone a incrementare il consumo di dolci e merendine, aumentando in questo modo i problemi di salute (in particolare l'obesità). Inutile sottolineare l'enorme danno creato all'impresa da siffatta strategia.

Infine, merita di essere sottolineato anche il forte contributo, che gli odori hanno nel settore sociale: Marie – Thèrèse Esneault impartisce “lezioni di profumo” ai detenuti della prigione di Fresnes, cercando di far percepire “l'odore di libertà”. Il professor B. Bussel inserisce l'uso degli odori per applicazioni mediche, aiutando i pazienti usciti dal coma a ritrovare la

memoria; ancora, si sono sviluppate terapie per le persone anoressiche, consistenti nell' esporli a determinati aromi, per far ritornare loro la voglia di mangiare.

Il marketing sensoriale entra in gioco maggiormente in tutte le situazioni dove è basso il livello di differenziazione e dove la concorrenza si è maggiormente livellata per quanto riguarda l'offerta.

Studi hanno sottolineato che gli stimoli sensoriali producono notevoli effetti positivi e miglioramenti come:

- a) Permanenza nel punto vendita
- b) Traffico, per l'elevato numero di visitatori del punto vendita
- c) Frequenze
- d) Aumento dello scontrino medio, ovvero un incremento delle vendite
- e) Fidelizzazione del punto vendita
- f) Volume di spesa

Studi condotti da Anja Stör, ricercatore dell'Università di Paderborn, Germania, hanno evidenziato un percettibile cambiamento in presenza o meno di un supporto olfattivo nel punto vendita, nello specifico la fragranza di limone.



Tabella n.2, Cambiamenti del punto vendita con presenza del supporto olfattivo⁷

⁷ V. LUCCA, *Il marketing olfattivo come strumento per attrarre i consumatori*, in *Sentieri digitali*, 3, 2009.

Un altro esperimento, effettuato da Stefania Del Gatto (Dottoranda di Ricerca in Marketing e Gestione delle Imprese - Università degli Studi di Milano-Bicocca⁸) ha valutato gli effetti del marketing olfattivo presso il *flagship Fila Sport.Life Store* di Milano.

	CON ODORE		SENZA ODORE		CON ODORE	SENZA ODORE	%
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio			
Afflusso (n° persone entrate)	60	66	54	62	126	116	8,6%
N° Acquirenti	8	9	6	4	17	10	70,0%
% Acquisti (n° acquirenti/ n° persone entrate)	22,2%	26,5%	20,0%	13,8%	24,3%	16,9%	43,3%
Scontrino medio (€)	60 €	48 €	49 €	36 €	54 €	44 €	22,0%
Durata media della visita (minuti)	0.06	0.10	0.06	0.06	0.08	0.06	28,8%
Durata media visita acquirenti (min.)	0.15	0.21	0.15	0.14	0.18	0.14	26,6%

Tabella n.3, Ricerca empirica⁹

I risultati evidenziano come l'apporto olfattivo determina miglioramenti sostanziali su: Afflusso di persone entrate nel punto vendita, numero di acquirenti, percentuale di acquisti, scontrino medio e durata media della visita.

L'atmosfera, che si crea, quindi, è divenuta una fondamentale leva strategica, per creare vantaggio competitivo.

⁹ S. DEL GATTO, *l'atmosfera del punto vendita quale strumento di differenziazione dell'insegna: una verifica empirica degli effetti della variabile olfattiva*, congresso internazionale *Le tendenze del marketing*, Venezia, 2002.

Nella tabella seguente sono elencati i fattori che determinano un clima positivo:

Tipologia di fattori	Descrizione
Olfattivi	Gli odori artificiali e naturali diffusi nel punto vendita o nel prodotto.
Relazionali	Le relazioni tra clienti e personale di vendita. L'affluenza di clienti nel punto vendita.
Uditivi	La musica in <i>store</i> e i rumori generati nel punto vendita.
Gustativi	La degustazione di prodotti offerte nel punto vendita. Gli assaggi.
Tattili	I materiali utilizzati per l'ambientazione, per il prodotto e la temperatura nello <i>store</i> .
Visivi	I colori dell'arredamento e degli ambienti, il tipo di materiali, le luci, l'allestimento delle merci.

Tabella n.4, Fattori che determinano il clima di vendita¹⁰

Infine merita di essere richiamato quanto realizzato dal musicista e cantante Lorenzo Jovanotti. Durante il *tour*, in cui cantò le canzoni contenute nell'album "Capo Horn", per aumentare la suggestione del concerto, si accrebbero gli stimoli sensoriali: oltre all'udito e alla vista il cantante ha attuato anche una stimolazione l'olfattiva, per aumentare la suggestione emotiva delle canzoni, diffondendo determinati odori nell'area, dove si svolgeva il concerto.

Durante la canzone "Dolce far niente" fu diffuso il profumo d'arancio che evocava in questo modo atmosfere bucoliche e rilassanti; per la canzone "Per te", dedicata alla figlia, l'odore prescelto è stato quello del borotalco; per "L'ombelico del

¹⁰ S. MESSAGGIO, A. MIANI, M. TONIELLI, G. VIRARDI, *Marketing sensoriale, 5 sensi per comunicare, vendere e comprare*, Bologna, 2009, p. 117.

mondo” è stato scelto il patchouli; la rosa per la canzone “Bella” e infine per “Gente della notte” l’odore di cappuccino, emblematico profumo della colazione “post-discoteca” alla mattina presto.

3.6. Nuovi orizzonti

Il marketing olfattivo porta con sé non soltanto nuove strategie di vendita, ma anche nuove opportunità professionali e innovazioni tecnologiche.

Per quanto concerne la tecnologia, numerosi scienziati stanno facendo ricerche in tal ambito: un team guidato dal Dottor Kenichi Okada, della Keyo University, Tokyo, in collaborazione con Canon, ha realizzato una stampante che ha come peculiarità non quella di riprodurre immagini, ma aromi. La stampante in questione prende il nome di *olfactory display* e momentaneamente è in grado di riprodurre soltanto limitate varietà di aromi: limone, vaniglia, lavanda, mela, cannella, pompelmo e menta. Fu presentata per la prima volta in Italia, nell’ottobre del 2010, alla conferenza *Association for Computing Machinery’s Multimedia*, tenutasi a Firenze.

Quindi far giungere gli odori nel *web* non è più una cosa impossibile; ci si augura di giungere, col progresso tecnologico, generare, mentre si naviga su internet, codici digitali corrispondenti a odori, riprodotti poi dalle nuove stampanti olfattive. L’odore riprodotto sarà però solo di pochi secondi, corrispondenti in via approssimativa alla durata di due respiri. Ciò porta il grande *benefit* di far diventare sensoriale anche la rete, diminuendo ancor più le distanze e potendo in tale maniera far percepire gli odori all’altra parte dell’emisfero terrestre.

II. Il Marchio in generale

2.1. Introduzione alla disciplina del marchio

In una società, come quella contemporanea, dove il mercato è molto vario, dove spesso l'offerta supera la domanda, dove c'è un eccessivo affollamento di messaggi, il consumatore si trova quotidianamente a doversi “muovere” e orientare in un mondo caratterizzata da un costante “rumore” di fondo.

Questa situazione impedisce all'acquirente di memorizzare o addirittura di percepire adeguatamente il mondo circostante e di conseguenza di effettuare un'adeguata selezione tra la vasta gamma di prodotti/servizi tra i quali effettuare la propria scelta.

E', quindi, di vitale importanza per l'azienda farsi riconoscere e creare un legame con il consumatore. Il marchio è lo strumento che l'impresa ha a disposizione, per avvicinare e fidelizzare il mercato in un rapporto di fiducia, influenza inoltre anche l'acquisizione di quote di mercato. Spesso infatti il consumatore riversa sul marchio una dimensione pseudo-affettiva, sulla base della qualità o delle caratteristiche proprie del prodotto contrassegnato dallo specifico marchio¹¹. Ciò va a influenzare le scelte degli acquirenti, che tendono a ripetere i propri acquisti e al contempo ripudiano quelli sbagliati con altrettanta facilità. Il marchio connota, altresì, l'impresa e la sua identità: distingue quindi non soltanto i prodotti, ma anche l'attività imprenditoriale, a valle della produzione¹².

In questo modo si assolve alla finalità di un mercato concorrenziale, dove i soggetti si confrontano e hanno la possibilità di distinguersi, posizionarsi nel mercato e nella mente del consumatore. Il marchio rappresenta un'occasione di profitto, capitalizzando i meriti imprenditoriali. Infatti, la libera concorrenza non si deve basare sulla pura casualità di scelte

¹¹ UIBM, *Marchi introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese*, 15 aprile 2010.

¹² G.GHIDINI, G. CAPUZZI, *Profili di rilievo concorrenziale della disciplina dei marchi*.

inconsapevoli, poiché in quel caso l'unico metro di paragone si riscontrerebbe nel prezzo, che però non porta a un miglioramento qualitativo del mercato, anzi lo degrada. Il, pertanto, marchio è visto come un incentivo ad investire in qualità dei prodotti, cui consegue, nel mercato, un'affermazione sotto forma di immagine positiva¹³. Attraverso la sua funzione individualizzante fornisce un'adeguata autoregolamentazione del mercato, perseguendo un'allocazione ottimale delle risorse e dell'efficienza; almeno teoricamente, solo i migliori verranno premiati¹⁴.

Da un punto di vista giuridico il marchio è il segno, la cui funzione è quella di identificare i beni/servizi offerti da un'impresa e di distinguerli da qualsiasi altro prodotto realizzato/erogato, immesso nel mercato e commercializzato dalle altre imprese. Secondo l'impostazione dottrinale un bene è tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica.

Un bene, nel linguaggio comune, appartiene ad una classe di prodotti generica, che identifica il *genus*; all'interno di questa classe poi si trovano distinte *species* di beni, contraddistinte da denominazioni generiche. Il marchio ha il compito di identificare in maniera precisa una sottoclasse ulteriore, che si differenzia dalle altre *species* appartenenti allo stesso *genus* in base alla provenienza specifica del bene in questione¹⁵.

¹³ UIBM, cit.

¹⁴ N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino, 2009.

¹⁵ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

2.2. Armonizzazione

Vi è una forte correlazione tra il sistema di marchi comunitari e le diverse legislazioni nazionali. La Comunità europea, infatti, non mira ad un puro coordinamento delle diverse discipline nazionali, ma al fine di favorire un'integrazione economica tra questi, ha adottato, negli anni, una serie di provvedimenti normativi per adempiere a tale finalità.

Dal canto suo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha contribuito alla revisione dei vari diritti, nazionali e comunitari sui marchi. Ciò ha portato ad un quadro disciplinare unitario e armonico su tutto il territorio comunitario¹⁶.

In passato si potevano usare i singoli diritti nazionali come modalità, per impedire alla frontiera importazioni di prodotti di altre nazionalità, identificandoli come "importazioni parallele". Più precisamente, la Commissione Europea ha attuato un riavvicinamento delle diverse legislazioni nazionali tramite lo strumento direttiva, così eliminando le disparità che potrebbero ostacolare la libera circolazione dei beni/servizi o che potrebbero falsare le condizioni concorrenziali nell'ambito del mercato unico.

Il nostro Paese, così come gli altri stati membri dell'Unione Europea, dando attuazione di Direttive comunitarie, hanno percorso la strada del ravvicinamento e dell'armonizzazione delle proprie legislazioni nazionali¹⁷.

Al riguardo, il punto di partenza è ben esplicitato dall'articolo 4, par. 1, lettera a), punto i), e par. 2, lettera b), della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia

¹⁶ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, cit.

¹⁷ Art. 19, lett.b, comma 15 della l. n. 99/2009.

di marchi d'impresa (89/104/CEE), detta anche "Direttiva di armonizzazione"¹⁸.

La logica di questa armonizzazione è quella di garantire una permanenza delle discipline interne agli Stati membri dell'Unione Europea, eliminando però disparità tra le differenti legislazioni. Il legislatore comunitario, infatti, non vuole accantonare i diversi sistemi legislativi degli Stati membri, quanto piuttosto affiancare a questi il sistema dei marchi comunitari. In quest'ottica il diritto comunitario non sostituisce quello dei singoli stati membri dell'Unione Europea, dato che continua ad essere fortemente giustificata la sua funzione in materia di marchi per tutte le imprese, che operano a livello locale, nazionale e che non desiderano o non sentono la necessità e, dunque, non devono essere obbligate a una più ampia protezione, come per l'appunto quella comunitaria. Partendo da questo punto di vista, si sono elaborate norme con lo scopo di far coesistere la disciplina di marchio nazionale e marchio comunitario.

Un esempio di coesistenza può essere il caso, in cui è stata rifiutata la domanda di registrazione di un marchio da parte dell'UAMI e tale marchio è stato poi registrato sotto forma di marchio nazionale di uno o più Stati membri (articoli 108-110 RMC).

Nell'ordinamento italiano la materia dei marchi di impresa è attualmente regolata dal Codice della Proprietà Industriale (di seguito per brevità c.p.i.) sul quale il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131¹⁹, entrato in vigore il 2 settembre 2010, ha effettuato una

¹⁸ G.GHIDINI, *Le modifiche al Codice della Proprietà Industriale (d.lgs.n. 30/2005) introdotte in attuazione della delega di cui alla legge n. 99/2010 (d.lgs. 13 agosto 2010, n.131*, Milano, 2010.

¹⁹ Approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2010, Suppl. Ordinario n.195 recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

profonda revisione a completamento di un processo precedentemente avviato nel 2005²⁰.

I 130 articoli del decreto 131/2010 vanno al di là della funzione e della finalità di un mero decreto correttivo: essi delineano un “nuovo” Codice, avente un approccio molto più concreto e attuale, che si distacca dall’impostazione originaria, di stampo essenzialmente “proprietario”. Il lavoro svolto è stato quello di misurare e adattare la protezione dei diritti di proprietà industriale rispetto a ciò che essi rappresentano realmente nel mercato, arrivando al raggiungimento di una sorta d’equilibrio tra i diritti di esclusiva e il principio di concorrenza.

Questa evoluzione dei diritti di proprietà intellettuale mira, quindi, a un approccio della materia più uniforme, dal carattere più realistico e concreto, che si coniuga alla volontà di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi, perché consapevole che le norme devono disciplinare attività concrete e in continua evoluzione, anche alla luce delle contestuali tendenze emerse a livello comunitario e internazionale²¹.

Il nuovo Codice (c.p.i.) considera il mercato nelle sue dinamiche di attività economica, di comunicazione d’impresa e di ricerca, trasmettendo nella disciplina del marchio le adeguate tutele, che il mercato stesso richiede, affinché le imprese possano valorizzarsi al meglio e attuare esternalità positive²². Inoltre esso ha abrogato le previgenti norme speciali, in particolare, il R.D. n. 929/1942 (c.d. “Legge marchi”) accorrandole nel “Codice dei Diritti di Proprietà Industriale”²³. Alla disciplina dettata dal c.p.i. si accostano inoltre alcune residue disposizioni del codice civile (artt. 2569-2574).

²⁰ G.GHIDINI, cit.

²¹ C. GALLI, *La riforma del Codice della proprietà industriale*, 2010.

²² C. GALLI, *La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un’impostazione “proprietaria” a un approccio market oriented*, 2010.

²³ D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, ovvero il codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. La pubblicazione è avvenuta nel supplemento ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.

2.3. Il marchio nell'ordinamento italiano

Il marchio (significante) assolve il compito indispensabile di veicolare informazioni (significato) con riferimento ai prodotti/servizi, che esso contraddistingue²⁴. Proprio per questa sua fondamentale funzione il marchio è forse il più importante tra i segni distintivi tipici previsti dalla legge, dato il ruolo che svolge nella moderna economia industriale²⁵. In particolar modo la sua funzione cardine di comunicare l'impresa d'origine, permette una concorrenza leale sul mercato, garantendo tutela sia al consumatore, che al produttore. Infatti, uno dei presupposti della libera concorrenza è dato proprio dalla possibilità per il consumatore di assegnare meriti/demeriti ai prodotti offerti nel mercato, identificando il prodotto stesso. Questa teoria del marchio è conforme a una visione di analisi economica del diritto, che sottolinea il ruolo pro-concorrenziale di siffatto segno nel mercato garantendo totale trasparenza e pluralismo d'offerta. Il marchio non va confuso con gli altri principali segni distintivi previsti per legge, che sono l'insegna, la quale identifica i locali dell'impresa e la ditta, che identifica l'imprenditore stesso.

Il marchio può essere definito il segno, che si appone al prodotto/servizio, per identificarlo: si tratta quindi di una sorta di “nome e cognome” del prodotto, che più comunemente viene denominato “marca”. Questa sua funzione distintiva permette di creare un legame duraturo tra l'impresa produttrice e i consumatori/acquirenti, rendendo rapida e il più delle volte spontanea l'associazione tra il prodotto, le sue caratteristiche e l'azienda produttrice.

Come già specificato, il marchio trova la sua disciplina per quanto riguarda l'ordinamento italiano nel codice civile (art 2569-2574) e, soprattutto, nel codice della proprietà industriale:

²⁴ S. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, Milano, 2004.

²⁵ G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, I diritto dell'impresa*, Torino, 2007.

entrambi significativamente modificati, l'uno, dal D. Lgs. del 4 dicembre del 1992, l'altro dal recente D. Lgs. 2010 n. 131.

L'articolo 7 del c.p.i. enuncia che «*Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*».

Tale enunciazione ha una natura principalmente esemplificativa e non esaustiva, come si evince dall'inciso “in particolare”²⁶.

La componente grafica del marchio, cui la norma si riferisce, viene percepita dal legislatore più come una necessità pratica per il procedimento di registrazione, che non con riguardo alla diversa natura e tipologia del segno²⁷: non si vieta dunque la registrazione di segni invisibili come suoni, odori o sapori. L'art. 7 evidenzia non tanto le varie tipologie di marchio quanto piuttosto la sua funzione principale, ovvero quella di distinguere i prodotti/servizi nel mercato; peraltro, la definizione ivi contenuta e vista poc'anzi può risultare limitativa. Un marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti/servizi nel mercato: tale funzione primaria è soddisfatta nel momento in cui questo venga percepito da un essere umano. Infatti, se è vero che, per poter essere identificato, un marchio deve essere percepito come tale e non confondersi con altri, va altresì detto che la percezione può avvenire non solo visivamente e quindi in maniera grafica, ma in qualunque altro modo recepibile in maniera univoca dai nostri sensi. Dunque, anche un sapore o un odore, pur essendo invisibili, possono essere percepiti in maniera distinta non possono essere confusi dal consumatore.

²⁶ G. FLORIDIA, *Marchio nazionale di esportazione*, Milano, 1993; M. Ricolfi, *I segni distintivi – diritto interno e comunitario*, Torino, 1999; S. SANDRI, S. RIZZO, *I nuovi marchi*, Milano 2002; S. DELL'ARTE, *I marchi d'impresa nella comunità europea*, Forlì, 2005.

²⁷ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e comunitario*, Milano, 1994.

Alla luce di quanto detto, si elencano di seguito le principali “tipologie” di marchi:

- a) Denominativo.
- b) Numerico: ad esempio “3” della compagnia HG3.
- c) Lettere: come “G” di Gucci, “F” di Fendi, “KA” per la Ford e così via.
- d) Disegni: “il cavallo rampante” della Ferrari e il “coccodrillo” per la Lacoste.

Teoricamente la legge non esclude però altre tipologie di marchi e di tale facoltà si è avvalsa la prassi, come vedremo in seguito. Le tipologie possono essere identificabili come:

- a) Tattile
- b) Gustativo
- c) Olfattivo
- d) Suoni: i vari jingle pubblicitari e radiofonici
- e) Forme del prodotto o della confezione: il caso più classico e facile da rievocare è quello della “bottiglia di vetro” della Coca Cola
- f) Combinazioni cromatiche: “l’arancione” della Ing Direct
- g) Marchi misti

2.3.1. Le funzioni del marchio

Il marchio svolge tre importanti funzioni, tese a favorire ora gli interessi degli imprenditori, ora quelli dei consumatori, ora quelli del mercato in generale.

a) Funzione distintiva.

Questa funzione è l'unica riconosciuta espressamente dalla legge²⁸. a titolo esemplificativo, nell'art. 7 c.p.i., si legge possono essere registrati come marchi « *tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente[...] purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*».

Il marchio, in quanto segno distintivo, consente di «*distinguere la sottoclasse dei beni contrassegnati nell'ambito della classe costituita da tutti i beni dello stesso genere*»²⁹, dunque serve a identificare l'origine dei prodotti/servizi, differenziandoli di prodotti da quelli dei concorrenti, riconoscendo ad essi le caratteristiche loro proprie.

Assolvendo questa funzione, il marchio è dunque il segno che permette al consumatore di distinguere i diversi beni presenti nel mercato così da, effettuare al meglio le proprie scelte d'acquisto, rievocando le passate esperienze con determinate marche e condizionando le proprie scelte future. Tale funzione distintiva rappresenta una sorta di servizio per il acquirente: infatti, tramite l'apposizione del marchio, che si imprime nella memoria, si offre al consumatore una più facile individuazione dei prodotti, che lo soddisfano, diminuendo i costi di ricerca e riducendo le possibilità di ripetere scelte erranee e insoddisfacenti.

Per questo motivo la dottrina definisce il marchio come un *collettore di clientela*, ovvero un accumulatore di

²⁸ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, cit.

²⁹ S. SANDRI, cit.

informazioni³⁰, che permette la formazione e il mantenimento della stessa.

b) Funzione di garanzia e indice di provenienza.

Il marchio attesta che il prodotto deriva da una fonte unitaria di produzione, che in linea di principio assicura standard qualitativi costanti. Va specificato che nella disciplina dei marchi non si evince nessuna norma che si faccia garante della qualità o che vieti al produttore di modificare gli standard qualitativi della propria produzione³¹. Il legislatore pone l'attenzione non sul livello qualitativo dei prodotti, bensì sull'esigenza di evitare che il pubblico venga ingannato per quanto riguarda l'origine, natura o qualità di questi³² ma ciò non assicura un determinato livello qualitativo e la sua costanza nel tempo.

Il marchio è sostanzialmente una “promessa”, un impegno che l'impresa assume verso i suoi clienti. Esso mira a evitare che il pubblico sia tratto in inganno circa alcuni elementi essenziali del prodotto (in *primis*, la sua provenienza), così da tutelare i consumatori e le loro scelte d'acquisto.

Il marchio, anche dal punto di vista dell'offerta, svolge un efficace servizio di costante differenziazione dei prodotti e delle imprese da cui questi derivano e di stimolo al mantenimento di un costante livello qualitativo degli stessi. La sua apposizione sui prodotti dell'una piuttosto che dell'altra impresa consente al consumatore di premiare i prodotti ritenuti migliori o più soddisfacenti penalizzando, al contempo, quelli che non sono riuscite a soddisfare le sue esigenze e aspettative. Considerando questa seconda funzione, il marchio può essere interpretato come un promotore di miglioramenti qualitativi, in quanto è vitale che i prodotti contraddistinti da determinati marchi

³⁰ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001.

³¹ G. F. CAMPOBASSO, cit.

³² Art. 14, 1° comma, lett. b), c.p.i.

mantengano un'immagine positiva, non deludendo il consumatore.

c) Comunicazione.

Il marchio, come già accennato, è una forma di comunicazione, poiché è l'elemento principale, per attuare strategie di promozione, di pubblicità e in generale di marketing. Il marchio assume una funzione evocativa, facendosi portatore di significati che il prodotto (o l'impresa produttrice) vuole incorporare. Inoltre, il marchio ha anche una forte capacità attrattiva. È facile che certi marchi finiscano con il detenere una forza attrattiva autonoma e slegata dai prodotti, sui quali sono apposti. Numerosi sono i casi in cui, a parità di caratteristiche, i consumatori effettuano le scelte in base al solo marchio, che contrassegna il suddetto prodotto.

Tramite la pubblicità e la promozione del marchio si cerca di arrivare all'affermazione dell'immagine e della reputazione dell'impresa, creando un rapporto di fiducia con i suoi *stakeholders*. Questa funzione stimola l'imprenditore a investire in "reputazione", disincentivando variazioni degli standard qualitativi, pena la perdita del proprio investimento.

È doveroso sottolineare come in una civiltà dell'informazione, dove l'utilità materiale del singolo bene è sempre più sostituita dall'utilità immateriale dello stesso, il marchio assuma una centralità unica, poiché veicola un insieme di concetti, pensieri, stili di vita, con i quali il consumatore si identifica. Il marchio può diventare uno degli elementi di maggior valore di un'impresa, poiché, se supportato da strategie consone, può incanalare un considerevole valore commerciale, diventando, a volte, anche il bene con maggior valore nello stato patrimoniale³³.

³³ UIBM, cit.

Per tali motivi il marchio assume sempre più un' importanza economica autonoma dai beni e servizi contraddistinti.







I marchi e ciò, che essi rappresentano in forma astratta e generale, sono uno dei punti di forza delle organizzazioni economiche, che investono in esso per un ritorno di immagine e tutela.

Tale strumento identificativo ed essenziale per la comunicazione viene anche denominato *brand*, nel momento in cui si passa da (mero) strumento di differenziazione ad *asset* immateriale, dotato per l'appunto di un proprio valore economico³⁴.





È interessante evidenziare che, a tutt'oggi, non sono ancora state emanate norme di riferimento, che aiutino a fissare i parametri per la stima di un marchio, perciò si rimanda questo compito alle parti. Nel caso in cui il marchio sia di una società, esso dovrà figurare in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).

Nel mercato si sono venute a creare diverse società, private che, sulla base di differenti parametri, stimano le classifiche dei *brand* più rinomati e quotati nel mercato.

Interbrands è una delle società più attendibili in questo campo, che ha così classificato i primi dieci *brand* più quotati al mondo:

-	+8%	
	\$77,839 \$m	
-	+129%	
	\$76,568 \$m	
-	+8%	
	\$75,532 \$m	
-	+26%	
	\$69,726 \$m	
-	-2%	
	\$57,853 \$m	
-	+2%	
	\$43,682 \$m	

³⁴ R.MASSETTI, *La gestione strategica del segno: dal marchio al brand*, Trento, 2007.

-	+13%	
	\$40,062 \$m	
-	+12%	
	\$39,385 \$m	
-	+40%	
	\$32,893 \$m	
-	+9%	
	\$30,280 \$m	

Con questi esempi si vuole evidenziare come un marchio di servizio o di prodotto riesca a raggiungere un elevato valore commerciale, a volte perfino superiore agli stessi elementi materiali dell'azienda, quali attrezzature e immobili. L'acquisizione di un valore patrimoniale rivela la funzionalità del marchio e l'importanza, che il consumatore dà alla reputazione, all'immagine e alla qualità, che esso riassume, attribuendogli elevati vantaggi competitivi.

Per concludere, i dati qui brevemente presentati ci permettono di percepire l'importanza del marchio e del suo valore non soltanto simbolico e identificativo, ma anche economico.

Ciò fa' altresì ben comprendere l'interesse del titolare del marchio a contrastare l'uso improprio dello stesso, soprattutto se si tratta di marchi celebri. La registrazione del marchio assume un'importanza decisiva per la sua protezione; tramite questa procedura, infatti, al titolare viene riconosciuta ampia tutela, mediante attribuzione di un diritto assoluto, opponibile a terzi. Più precisamente un marchio registrato attribuisce al suo titolare un diritto di utilizzazione esclusiva sui beni o su beni simili o affini rispetto a quelli contraddistinti. In questo modo si proteggono gli investimenti eseguiti; inoltre un marchio, se è registrato, può anche essere concesso in licenza, o costituire la base per un contratto di *franchising*, o essere garante di finanziamento da parte degli istituti bancari: in altre parole, un marchio registrato è potenziale fonte di reddito in senso ampio³⁵.

³⁵ S. SANDRI, cit.

2.3.2. Registrazione e tutela del marchio

Il marchio nell'ordinamento italiano riceve tutela sia se viene registrato, sia nel caso opposto: ovviamente nella prima ipotesi l'ambito di tutela è maggiore e definito, dato che al proprietario del marchio viene attribuito un potere di esclusiva assimilabile ad un monopolio; nel secondo caso, ovvero, in assenza di registrazione, si parlerà di "marchio di fatto", quindi di un marchio dotato di una più debole protezione, poiché soggetto a rischio di contraffazione e di limitazioni d'uso nell'eventualità che altri individui provvedano alla registrazione dello stesso.

Una volta che il marchio sia stato registrato, il titolare ha l'esclusiva di utilizzo e il potere di impedire ad terzi di sfruttarlo economicamente e farne uso in qualsivoglia forma, a meno che non si decida di cedere la proprietà o l'uso, o di concederlo in licenza, sotto corrispettivo pagamento in denaro. Con la registrazione si acquista anche il diritto di impedire a terzi di depositare e registrare marchi uguali o anche solo simili, riguardanti la stessa classe di prodotti o prodotti affini.

La domanda di registrazione può essere depositata presso ciascuna Camera di Commercio, o altrimenti inviata per raccomandata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il marchio, ove concesso, avrà la durata di dieci anni a partire, dal giorno del deposito della suddetta domanda (durata che potrà essere rinnovata per ulteriori periodi di dieci anni in modo perpetuo).

2.3.3. Requisiti per la registrazione del marchio

Un marchio, per essere registrato, deve rispettare tre requisiti:

- a) **Novità:** l'articolo 12 del c.p.i. fornisce una definizione negativa del concetto di novità, non definendolo esplicitamente, ma elencando le ipotesi, nelle quali un marchio non può essere registrato, perché privo del suddetto requisito.

In *primis*, il requisito di novità impone che il marchio, oggetto della registrazione, sia differente da altri marchi presenti nel mercato e già depositati da terzi. Riassumendo, un marchio si considera nuovo, quando non esistono, in un determinato ambito territoriale, marchi identici/simili a quello che si vuole registrare e tutelare. Per esemplificare, il marchio "aeroplano" potrebbe essere originale e nuovo per calzature, ma, se questo fosse già stato registrato da un altro imprenditore appartenente allo stesso settore, quindi quello delle calzature e per i medesimi prodotti o per prodotti simili o affini, perderebbe la novità e si cadrebbe nel rischio di confusione.

- b) **Originalità o meglio la capacità distintiva nel marchio,** affrontata nel c.p.i. art.13. Il marchio deve essere concepito in modo tale che possa assolvere la funzione primaria di individuazione dei prodotti da lui contrassegnati in relazione ad altri prodotti similari immessi nel mercato.

Con tale carattere non si nega l'utilizzo di "forme" del tutto nuove, si possono infatti utilizzare anche espressioni riprese, dalla storia, letteratura o tradizione popolare. Ciò, che l'art. 13 vuole comunicare, è che l'accostamento deve essere di natura nuova e originale. A tale proposito si fa riferimento al consumatore medio e alla capacità evocativa di marchi già esistenti, registrati o meno. Il legislatore stesso dà un'indicazione delle tipologie di segni privi di tale capacità distintiva³⁶.

³⁶ Art. 12, 1° comma, lett. a), c.p.i., art. 13, 1° comma, c.p.i.

Pertanto non possono essere registrati come marchi:

- a) Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro raffigurazione generica e standardizzata³⁷.

Un marchio per calzature non può essere rappresentato dalla parola “scarpe” o “calzature” o dalla figura di una scarpa, ma vi deve essere affiancato qualcosa di originale, che lo differenzi.

- b) Le indicazioni descrittive³⁸, esclusione fatta per i marchi collettivi, delle caratteristiche e della provenienza geografica del prodotto.

Non ha capacità distintiva una parola di uso comune, che faccia riferimento alla qualità che si vuole comunicare; è evidente, che la genericità o la capacità descrittiva deve essere valutata singolarmente in relazione al prodotto/servizio in questione³⁹.

In assenza di ulteriori elementi caratterizzanti, essa non può essere ritenuto un segno valido di registrazione⁴⁰.

La registrazione di un marchio, per prodotti luccicanti, che presenta la denominazione “brillo”, non potrà dunque essere accettata⁴¹.

- c) Segni diventati di uso comune, come espressione d’uso nel linguaggio corrente o nel commercio:

esempi di questo genere possono essere le parole “extra”, “super”, “mega” e in generale tutti i suffissi e prefissi.

Si vuole evitare il crearsi di posizioni di monopolio su simboli, che, in virtù del loro carattere generale, rientrano nella disponibilità della collettività⁴²

³⁷ Art. 13, 1° comma, lett a), c.p.i.

³⁸ Art. 13, 1° comma, lett b), c.p.i.

³⁹ G. SENA, cit.

⁴⁰ Trib. Cagliari 25 febbraio 2005, GADI, 2005, 4858/1.

⁴¹ Trib. Milano, 8 novembre 1973, in *Giur. dir. ind.*, 1973, 1255; e v., anche, Trib. Napoli, 16 luglio 1977 e App. Napoli 22 febbraio 1979, in *Dir. E giur.*, 1980, 619 ss.

⁴² Cass. 25 settembre 1998, n. 9617, GI, 1999, 1228 e App. Torino 16 marzo 1994, GADI, 1995, 354.

Il requisito di originalità è invece rispettato, nel caso in cui la parola o segno, che si vuole registrare, non abbiano alcuna relazione col prodotto: la parola “aeroplano” e/o la sua immagine possono benissimo distinguere i prodotti di un’impresa di calzature.

Vale la pena precisare, per quanto riguarda le parole straniere descrittive o generiche, che queste possono avere capacità distintiva solo nel caso in cui il loro significato non sia noto al consumatore medio italiano.

Ad esempio “Cynar”, che identifica una specifica tipologia di carciofo, e “Ginger”, tratto dalla traduzione inglese di “zenzero”⁴³.

- c) Liceità: l’articolo 14, lett a), c.p.i. dispone che marchi contenenti segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume non possono essere oggetto di registrazione.

Tale vincolo vale per tutti i segni idonei a ingannare il pubblico, specialmente per quanto riguarda la natura del prodotto, in particolare la provenienza geografica e la qualità di esso.

Inoltre non possono essere registrati come marchi d’impresa tutti i segni, che violerebbero l’altrui diritto di proprietà, come il diritto d’autore o di proprietà industriale⁴⁴.

Il giudizio di illiceità deve essere considerato, tenendo presente i valori rilevanti per lo specifico periodo storico e territoriale, culturale e socio politico. Quindi, il requisito deve sussistere non soltanto nel momento della registrazione, ma per tutta la durata di vita del marchio.

Infine, va detto che il c.p.i. prevede un’ ulteriore forma di illiceità relativa alla non validità di un marchio espresso tramite

⁴³ Rispettivamente, Trib. Napoli, 14 febbraio 1979, in *Giur. Dir. Ind.*, 1979, 358; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, *ivi*, 1989, 358.

⁴⁴ Art. 14 lett. c), c.p.i.

stemmi o altri segni di ordine pubblico, a meno che l'autorità competente non abbia dato il suo consenso⁴⁵.

Due sono quindi i principi che il legislatore vuole comunicare attraverso i requisiti, che un marchio deve detenere: “principio di non ingannevolezza” e il “divieto di recettività”.

Si vuole proteggere quindi il pubblico da informazioni non veritiere, più o meno dirette, circa il prodotto/servizio.

2.4. Il marchio comunitario

Unitarietà e uniformità sono le caratteristiche salienti che contraddistinguono il marchio comunitario.

Esso è stato introdotto il 21 dicembre 1993, col reg. n. 40/94/CE, ed è oggi disciplinato dal regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, che ha abrogato e sostituito il Regolamento 40/94/CE.

Il marchio comunitario rappresenta un segno distintivo di tipo sovranazionale, poiché il suo ambito territoriale si estende a tutti i Paesi dell'Unione Europea⁴⁶.

Lo scopo è quello di incoraggiare le imprese ad allargare il proprio ambito commerciale da nazionale a comunitario, conferendo al titolare, attraverso un'unica domanda di registrazione, un diritto di esclusiva per quanto concerne il marchio registrato, valido in tutti i paesi appartenenti alla Comunità Europea.

Il marchio comunitario possiede un carattere unitario, ciò comporta che esso possa essere registrato, trasferito e formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza o di nullità e che il suo uso possa essere vietato non solo per singoli Paesi

⁴⁵ Art. 10 c.p.i.

⁴⁶ F. GALGANO, F. MARRELLA, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2010.

dell'Unione Europea, ma per la totalità di questa, come si evince dall'art. 1⁴⁷.

Il carattere unitario del segno distintivo, ha contribuito allo sviluppo del mercato unico europeo, ferme restando le varie discipline nazionali. I due sistemi possono coesistere, si offre in tal modo la possibilità di optare per la tutela più idonea alle diverse situazioni. Registrando un marchio comunitario le imprese hanno il gran vantaggio di poter contrassegnare i propri prodotti e servizi con un unico marchio per tutto il territorio dell'Unione Europea, e sono tutelate da una normativa uniforme che produce uguali effetti.

La registrazione e l'amministrazione di tali diritti sono assegnate in maniera centralizzata all'UAMI, (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, con sede ad Alicante, Spagna), ovvero all'Agenzia dell'Unione Europea, designata come referente dal 1996 per la registrazione dei marchi e disegni comunitari. Tale organo è un ente sovranazionale, dotato di indipendenza, capacità giuridica, amministrativa e finanziaria, nonché di propria personalità giuridica ed è soggetto alla sola disciplina comunitaria.

Il marchio Comunitario gode di diversi vantaggi:

- a) Consente, con un'unica procedura, di ottenere la registrazione del marchio per tutti i 27 paesi appartenenti all'Unione Europea, con notevoli risparmi di tempo e denaro.
- b) Il titolare del diritto può decidere l'ambito territoriale specifico, dove utilizzare il proprio marchio, anche in una sola parte dei paesi dell'Unione Europea, senza incorrere nel pericolo di decadenza per non uso negli altri Paesi.
- c) Una volta che il marchio è registrato, il titolare può impedire la registrazione di marchi simili o identici per prodotti simili o identici, sia a livello comunitario sia nei singoli Stati Membri.

⁴⁷S. SANDRI, (nt 15).

d) La registrazione come marchio comunitario può rappresentare il primo “*step*” per chi intende espandere la propria attività commerciale a livello europeo.

Sicuramente il carattere unitario del marchio comunitario è il cuore di tale procedura, è ciò che la contraddistingue, conferendo al titolare, come già accennato, una tutela e un potere che si estendono in tutto l’ambito territoriale dell’Unione Europea, vale a dire in tutti e 27 gli Stati membri⁴⁸ e per un totale complessivo di 4.367.000 Km² e 499,7 milioni di abitanti. In caso di allargamento dell’Unione Europea, il diritto esclusivo viene esteso ai nuovi Stati in maniera automatica. Un esempio abbastanza recente è costituito dall’allargamento dell’Unione Europea, avvenuto il 1° maggio 2004, che ha visto entrare come nuovi stati membri: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia. Tutte le domande e registrazioni di marchi comunitari antecedenti a tale data sono state automaticamente allargate ai nuovi 10 Paesi membri, senza che pagassero alcuna tassa, né presentassero richieste particolari o predisponessero traduzioni per le domande nei nuovi Stati. Tutti i diritti, acquisiti in precedenza, in tale modo, furono estesi (principio del *Grandfathering*).

Fenomeno analogo si è verificato nel 2007 (1° gennaio 2007), con l’entrata nell’Unione Europea della Bulgaria e Romania e si verificherà per tutte le future adesioni e allargamenti dell’Unione.

⁴⁸I paesi attualmente appartenenti all’Unione Europea sono: Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Cipro, Malta, Austria, Belgio, Finlandia, Italia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, UK, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Irlanda, Bulgaria, Romania. Si può stimare una popolazione complessiva di circa 500 milioni di abitanti.

Il carattere unitario della procedura attua un'ipotesi di semplificazione, dato che si effettua un'unica domanda, in un'unica lingua e la si inoltra a un unico ufficio registrante (UAMI, ossia Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno). La semplificazione, come si può ben dedurre, porta anche a un forte contenimento dei costi di registrazione.

Il diritto sul marchio comunitario, dunque, può essere ottenuto solo mediante registrazione.

Il richiedente può scegliere di depositare la domanda o presso l'UAMI o tramite l'ufficio nazionale (art. 25, paragrafo 1 RMC). Gli uffici, cui ci si può rivolgere, sono o quelli specifici per la proprietà industriale dei singoli Stati membri, o l'ufficio della proprietà intellettuale del Benelux. Oltre alla disciplina, di cui sopra, non vi sono altre procedure previste per la registrazione del marchio comunitario. Ciò non vale in modo particolare per Stati come Italia, Spagna e Germania, dove la domanda di registrazione dei marchi nazionali può essere presentata anche ad alcune autorità amministrative regionali o altri enti. Prendendo come esempio l'Italia, la domanda di registrazione del marchio può avvenire, ad esempio, anche presso le Camere di Commercio.

La modalità di deposito può avvenire tramite diversi mezzi:

- e) Persona.
- f) Posta o corriere.
- g) Fax.
- h) E-feeling, ovvero deposito elettronico, attraverso procedura permessa di recente dall'UAMI.

Può essere rifiutata, nel caso in cui il marchio si trovi in difetto dei tre requisiti cardine, ovvero in assenza di carattere distintivo, in presenza di illiceità e nel caso in cui manchi di novità.

Per la registrazione di marchio comunitario ci si deve rifare all'Ufficio competente a ricevere ed esaminare la relativa domanda è l'UAMI, che eseguirà l'esame della domanda, per

determinare l'adempimento ai requisiti di novità, liceità e capacità distintiva (art.5)⁴⁹.

A seguito di tale ricerca il marchio viene poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dopo di che ha inizio il lasso di tempo, in cui altri, che ritengono di avere diritti preesistenti su tale marchio, possono fare opposizione. Se in questo periodo non si presentano tali situazioni di opposizione, il marchio può venire pubblicato e registrato per le classi di prodotti indicate nella domanda, secondo la classificazione di Nizza, che vedremo in seguito.

Possono costituire marchi e, più nello specifico, marchi comunitari, tutti i segni, che godono di una possibilità di rappresentazione grafica, in modo tale che possano distinguere al meglio i prodotti o servizi dell'impresa produttrice dai prodotti e/o servizi presenti sul mercato. In particolare «*Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*»⁵⁰.

I titolari del marchio comunitario (art 5 RMC del 26 febbraio 2009) possono essere le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, a patto che questi abbiano cittadinanza o nazionalità in uno degli Stati membri, o degli Stati partecipanti alla convenzione di Parigi. Se questi presupposti vengono a mancare, è fondamentale che almeno vi sia o la sede o uno stabilimento industriale/commerciale nel territorio della Comunità Europea.

⁴⁹ P. MENGOZZI, *Il controllo delle decisioni dell'UAMI effettuato dal tribunale di primo grado e dalla Corte di Giustizia nel contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale*, in *Contr. Impr. /Eur.*, 1, 2002, p.488.

⁵⁰ Art. 4, Regolamento (CE) n. 207/2009, 26 febbraio 2009.

La durata del marchio comunitario è di dieci anni dal momento della presentazione della domanda; è possibile rinnovarla in maniera illimitata con scadenze decennali.

L'obiettivo e la *ratio* della disciplina comunitaria sono di promuovere uno sviluppo e un'espansione dell'attività economica in modo armonioso per tutti i paesi aderenti.

Per adempiere a questi obiettivi generali, si è sentita doverosa la necessità di buon funzionamento del mercato unico, ricalcando condizioni somiglianti a quelle di un mercato nazionale.

In altre parole, la Comunità Europea sente fortemente la voglia e la necessità di rafforzare la sua unità sotto tutti i punti di vista: in *primis*, quindi, deve essere esaminato il piano giuridico e regolamentale e deve essere eliminando ciò che ostacola la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, garantendo un pieno regime di concorrenza leale.

Le imprese devono disporre di tutti gli strumenti giuridici, per cercare di adattare le loro attività alle dimensioni del nuovo mercato sovranazionale, e sicuramente la tutela del marchio è una priorità, dato che, come già ripetuto più volte, quest'ultimo è il mezzo, che consente di contraddistinguere i diversi prodotti e servizi, attuando il rispetto della concorrenza.

2.5. Accordi e Convenzioni internazionali

La disciplina nazionale dei marchi è regolata dal principio di territorialità. Il marchio, registrato in un determinato Paese, produce effetti solo nello specifico ambito geografico, seguendo le norme vigenti. Il commercio odierno ne sarebbe dunque fortemente limitato, ove non si adottassero soluzioni in grado di travalicare i confini nazionali in una materia sì rilevante quale quella della tutela dei marchi commerciali.

Si sono dunque andati a creare strumenti normativi e accordi, per risolvere tali problematiche.

2.5.1. Convenzione dell'Unione di Parigi (CUP⁵¹)

La Convenzione di Parigi è la prima, in ordine di tempo, fra le “grandi” convenzioni internazionali in tema di marchi e, più in generale, di proprietà intellettuale: essa ne delinea le coordinate fondamentali di tutela di questi⁵².

Stipulata il 20 marzo 1883, promuoveva una visione unitaria del marchio a livello sovranazionale.

Inizialmente sottoscrissero tale trattato 11 Stati⁵³ Europei ed extra Europei. La CUP fu rivisitata più volte nel corso degli anni⁵⁴, oggi è approvata e sottoscritta da ben 173 Stati⁵⁵ il che rende tale convenzione estremamente rilevante nell'ambito della

⁵¹ Convenzione dell'Unione di Parigi (CUP), Lisbona, 20 marzo 1883.

⁵² P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

⁵³ Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia Olanda, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera.

⁵⁴ Ossia il 14 dicembre 1900 a Bruxelles, Belgio; 2 giugno 1911 a Washington, Stati Uniti; 6 novembre 1925 all'Aia, Olanda; 2 giugno 1934 a Londra, Gran Bretagna; 31 ottobre 1958 a Lisbona, Portogallo; 14 luglio 1967 e rettificato il 28 settembre 1979 a Stoccolma, Svezia.

⁵⁵ Albania; Algeria; Andorra; Antigua e Barbuda; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Barbados; Bielorussia; Belgio; Belize; Benin; Bhutan; Bolivia; Bosnia ed Erzegovina; Botswana; Brasile; Bulgaria; Burkina; Faso; Burundi; Cambogia; Camerun; Canada; Repubblica Centrafricana; Ciad; Cile; Cina; Colombia; Comore; Congo; Costa d'Avorio; Costa Rica Croazia; Cuba; Cipro; Repubblica Ceca; Corea del Nord; Corea del Sud; Repubblica Democratica del Congo; Danimarca; Gibuti; Dominica; Repubblica Dominicana; Ecuador; Egitto; El Salvador; Guinea Equatoriale; Estonia; Finlandia; Francia; Gabon; Gambia; Georgia; Germania; Ghana; Grecia; Grenada; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haiti; Santa Sede; Honduras; Ungheria; Islanda; India; Indonesia; Iran; Iraq; Irlanda; Israele; Italia; Giamaica; Giappone; Giordania; Kazakistan; Kenya; Kirghizistan; Laos; Lettonia; Libano; Lesotho; Liberia; Libia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Madagascar; Malawi; Malaysia; Mali; Malta; Mauritania; Mauritius; Messico; Monaco; Mongolia; Montenegro; Marocco; Mozambico; Namibia; Nepal; Paesi Bassi; Nuova Zelanda; Nicaragua; Niger; Nigeria; Norvegia; Oman; Pakistan; Panama; Papua Nuova Guinea; Paraguay; Perù; Filippine; Polonia; Portogallo; Qatar; Moldavia; Romania; Federazione Russa; Ruanda; Saint Kitts e Nevis; Saint Vincent e Grenadine; San Marino; Santa Lucia; Sao Tome e Principe; Arabia Saudita; Senegal; Serbia e Montenegro; Seychelles; Sierra Leone; Singapore; Slovacchia; Slovenia; Sudafrica; Spagna; Sri Lanka; Sudan; Suriname; Swaziland; Svezia; Svizzera; Siria; Tagikistan; Thailandia; Macedonia; Togo; Tonga; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Uganda; Ucraina; Emirati Arabi Uniti; Regno Unito; Tanzania; Stati Uniti d'America; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Yemen; Zambia; Zimbabwe.

tutela della proprietà industriale. La Convenzione si applica a tutta la sfera della proprietà industriale, essendo ivi brevemente contemplati brevetti, modelli d'utilità, marchi, disegni e modelli industriali.

Le disposizioni e la volontà della stessa possono essere sintetizzate in tre principali categorie:

- a) Garantire un' omogeneità di trattamento per tutti i paesi membri, come si può ben evincere dall'art. 2⁵⁶ CUP.

Per omogeneità si intende un paritario trattamento di protezione, rivolto a tutti i cittadini degli Stati partecipanti.

- b) Altro elemento fondamentale della Convenzione è quello riguardante il diritto di priorità, regolamentato dall'art. 4 CUP. Secondo tale disposizione, è sufficiente che il deposito della domanda sia effettuato in un solo Stato dell'Unione, per poter conseguire un diritto di priorità per successivi depositi negli altri Paesi aderenti. Il tempo a disposizione, per estendere la protezione in territori nazionali godendo degli effetti del precedente deposito, per quanto riguarda i marchi, di sei mesi. Terzo elemento cardine della Convenzione è quello di aver dettato alcune regole e *standards* comuni per determinati profili essenziali della disciplina del marchio.

La Convenzione di Parigi è gestita dalla WIPO (Organizzazione Mondiale per la proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra, Svizzera.

⁵⁶ Art. 2 [Trattamento nazionale per i cittadini dei paesi dell'Unione].

2.5.2. *Classificazione di Nizza*⁵⁷.

Questa classificazione è stata redatta durante la Conferenza diplomatica, tenutasi a Nizza, il 15 giugno 1957⁵⁸.

Lo scopo è quello di adottare in modo univoco, in tutti gli Stati contraenti, una classificazione merceologica⁵⁹ per tutti i prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi. La procedura è di fondamentale importanza ai fini di una sicura individuazione dell'ambito di tutela del segno che si intende registrare⁶⁰. I paesi, che hanno approvato la Classificazione, sono gli stessi che hanno aderito alla Convenzione di Parigi. Per registrare un marchio, si devono indicare, al momento della registrazione, le diverse classi di prodotto, che si vogliono tutelare, ovvero quali gruppi di prodotti e servizi il marchio rappresenterà nel mercato. L'utilizzo della classificazione è d'obbligo per la registrazione di marchi comunitari e internazionali, presso i rispettivi uffici UAMI e OMPI. Inoltre, il suo impiego è richiesto anche da altri enti come il BBM (Ufficio Marchi di Benelux), dall'OAPI (Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale) e dal ARIPO (Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale).

La classificazione prevede un totale di 45 classi relative alle varie tipologie di beni e servizi.

⁵⁷ Classificazione di Nizza, Ginevra, 1979.

⁵⁸ Riveduta nel 1967 a Stoccolma, nel 1977 a Ginevra, e nel 1979 a Ginevra.

⁵⁹ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, (nt 5).

⁶⁰ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2005.

2.5.3. *Accordo e Protocollo di Madrid*⁶¹.

Scopo dell'*Arrangement* di Madrid è quello di agevolare domande plurime in più Stati, aderenti all'Accordo stesso, esentando il soggetto che richiede la protezione dall'onere di presentare una pluralità di domande in tutti gli Stati, in cui desidera essere tutelato⁶². Il 14 aprile 1891 venne sottoscritto l'Accordo di Madrid e il 27 giugno 1989 il Protocollo: entrambi oggetto di innumerevoli revisioni, sono vigenti in Italia a partire dal 17 aprile 2000. Il vantaggio che si va a creare, è quello di effettuare una registrazione centralizzata di un marchio internazionale: con suddetto termine si intende un insieme di marchi, la cui protezione si estende a più paesi. La definizione "marchio internazionale" non è di per sé precisa: infatti, questo garantisce ugual trattamento di un marchio nazionale sulla base alle giurisdizioni nazionali indicate nella domanda di registrazione⁶³. La registrazione di un marchio internazionale equivale dunque, dal punto di vista della protezione, a un deposito in tutti gli Stati prescelti e sarà tutelato in base alla disciplina interna vigente. Oggi aderiscono al sistema di Madrid (previsto dall'Accordo e Protocollo di Madrid) 80 Paesi appartenenti ai cinque continenti.

La pratica così semplificata risulta molto più snella e veloce, poiché è possibile con un'unica procedura, ottenere lo stesso effetto, che si sarebbe ottenuto, depositando più istanze per ogni singolo paese prescelto.

Con l'istituzione del Sistema di Madrid è possibile ottenere un "fascio" di marchi con una registrazione comune, ma dotati, ciascuno, "di vita propria" a seconda del Paese, in cui sono utilizzati. A tale fine è stata istituita una Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI in italiano o WIPO in inglese) con sede a Ginevra, Svizzera. La procedura di

⁶¹ Accordo di Madrid, Stoccolma, 1967.

⁶² P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, (nt 5).

⁶³ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, (nt 52).

registrazione può essere avviata solo dopo aver registrato il marchio in uno dei paesi aderenti o all'Accordo (A) o al Protocollo (P) o a entrambi.

Per quel che riguarda l'Italia si è detto che essa ha aderito sia all'Accordo che a Protocollo.

Di seguito verranno illustrate le tipologie di adesione al Sistema di Madrid da parte degli 80 Stati elencati, dove con la lettera "A" si vogliono segnalare i Paesi, che aderiscono all'Accordo di Madrid; con la lettera "P", quelli che aderiscono solo al Protocollo e infine, con entrambe le lettere "A" e "P" ciò significherà Paesi che aderiscono ad entrambi gli Accordi.

EUROPA



Austria (A)(P), Germania (A)(P), Slovenia (A)(P), Ungheria (A)(P), Lituania (P), Svezia (P), Estonia (P), Bulgaria (A)(P), Benelux (A)(P), Spagna (A)(P), Repubblica Ceca (A)(P), Polonia (A)(P), Regno Unito (P), Danimarca (P), Irlanda (P), Romania (A)(P), Francia (A)(P), Portogallo (A)(P), Slovacchia (A)(P), Lettonia (A)(P), Finlandia (P), Grecia (P), Cipro (A)(P), Albania (A)(P), Croazia (A)(P), Italia (A)(P), Paesi Bassi (A)(P).

Paesi Extra UE:

Svizzera (A)(P), Norvegia (P), Islanda (P), San Marino (A), Macedonia (A)(P), Montenegro (A)(P), Bielorussia (A)(P), Monaco (A)(P), Bosnia-Herzegovina (A), Turchia (P), Ucraina (A)(P), Liechtenstein (A)(P), Serbia (A)(P), Federazione di Russia (A)(P), Rep. di Moldova (A)(P), Armenia (A)(P), Lussemburgo (A)(P).

ASIA-OCEANIA



Cina (A)(P), Kazakistan (A), Corea del Nord (A)(P), Uzbekistan (A), Azerbaijan (A), Mongolia (A)(P), Georgia (P), Turkmenistan (P), Tajikistan (A), Kyrgyzstan (A)(P), Vietnam (A), Singapore (P), Bhutan (A)(P), Australia (P), Giappone (P), Corea del Sud (A)(P), Iran (A)(P).

AFRICA



Algeria (A), Egitto (A), Kenya (A)(P), Liberia (A), Namibia (A)(P), Marocco (A)(P), Mozambico (A)(P), Sudan (A), Lesotho (A)(P), Sierra Leone (A)(P), Swaziland (A)(P), Zambia (P).

AMERICA



Stati Uniti (P), Cuba (A)(P), Antigua e Barbuda (P).

Le principali differenze tra l'Accordo e il Protocollo di Madrid sono le seguenti:

- a) L'Accordo di Madrid presuppone che il marchio internazionale faccia capo a una registrazione in uno degli Stati contraenti. Si discosta dal Protocollo in merito alle tempistiche di impugnazione di obiezioni e rifiuti, da parte degli Uffici Nazionali degli Stati membri, che devono verificarsi entro il termine dei 12 mesi dalla notifica dell'OMPI. Trascorso tale termine senza aver ricevuto nessuna notifica, il marchio può essere ritenuto automaticamente accettato.

- b) Secondo il Protocollo di Madrid, invece, per convalidare la registrazione (già avvenuta in uno dei Paesi aderenti al Sistema negli altri Stati selezionati) è sufficiente che l'OMPI inoltri la domanda ai vari Uffici Nazionali. La tempistica d'impugnazione di obiezioni e rifiuti, che visto si differenzia dall'Accordo, in questo caso deve essere presentata entro 18 mesi dalla notifica avvenuta per conto dell'OMPI; decorso il quale termine, il marchio verrà accettato. Il Protocollo, inoltre, prevede che, se entro i primi cinque anni dalla registrazione viene proposta un'azione di nullità, il titolare

possa modificare il proprio marchio da internazionale a marchio nazionali valido nei vari Paesi aderenti al Protocollo, nei quali non si presentano impedimenti.

Per registrare il marchio internazionale, è fondamentale che il titolare abbia cittadinanza, o domicilio, o in caso di società che vi sia almeno uno stabilimento commerciale o industriale, in uno degli Stati aderenti a tali convenzioni. Il deposito del marchio avviene tramite l'Ufficio nazionale del Paese prescelto; tale Ufficio avrà poi il compito di inviare la domanda all' OMPI, che, dopo aver eseguito un esame di natura formale, assegna, in caso favorevole, un numero di registrazione al marchio ed emette il Certificato di Registrazione Internazionale, informando gli amministratori degli Stati indicati nella domanda.

Una volta registrato, il marchio avrà una durata di dieci anni con possibilità di rinnovo ogni dieci anni.

2.5.4. *Accordo TRIPs*⁶⁴.

Un altro accordo internazionale di particolare rilevanza in materia è l'accordo TRIPs, *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'accordo riguarda la protezione degli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale a livello internazionale.

Proposto da parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), ha il fine di fissare standard di tutela uniformi della Proprietà intellettuale. La rilevanza di tali disposizioni ha comportato che la sottoscrizione dell'Accordo sia divenuta un requisito obbligatorio, per essere membri dell'Organizzazione stessa. Quindi ogni Stato, che voglia accedere al regime (semplificato), nell'ambito del commercio internazionale,

⁶⁴ Accordo TRIPs, Marrakech, 15 aprile 1994.

previsto dall'attuale sistema WTO, deve rispettare, quanto alla proprietà intellettuale, i rigidi principi stabiliti dall'Accordo TRIPs. Questo è il motivo, per il quale il documento è uno degli strumenti di maggior impatto per quanto riguarda la globalizzazione dei mercati, diventa anche un forte incentivo per paesi come Cina e Russia a rivedere il proprio stato legislativo in base ai requisiti del TRIPs per quanto concerne la proprietà intellettuale.

In Italia l'Accordo fu adottato e ratificato il 29 dicembre 1994 con la legge n. 747/90.

Con l'Accordo TRIPs si vogliono stabilire requisiti minimi che i Paesi aderenti devono osservare, in particolar modo per quanto riguarda l'ambito del copyright, indicazioni geografiche protette (IGP), industrial design, brevetti, marchi e altri numerosi ambiti. In questo modo si stabiliscono linee guida per le varie norme nazionali in materia di proprietà intellettuale, così da diminuire il divario e le differenze delle singole legislazioni in tale ambito, per una regolamentazione il più possibile armonizzata.

I Paesi membri del WTO devono quindi assicurare un livello minimo di protezione in modo da avvicinare e promuovere un efficace e solido commercio internazionale.

L'accordo è suddiviso in tre sezioni.

All'interno della prima sezione troviamo i due principi cardine.

Il primo principio riguarda il carattere di non discriminazione, il così detto principio di "trattamento nazionale", che prevede il trattamento paritario tra i vari Stati; tale principio è sviluppato nella prima parte del trattato.

Il secondo principio riguarda la tutela della proprietà intellettuale, perché fonte d'innovazione tecnologica e di divulgazione nell'ambito del commercio. La stessa è vista come frutto di benessere non solo economico, ma anche sociale e, in quanto tale, dovrebbe essere valorizzata maggiormente.

Nella seconda parte dell'Accordo si affrontano le differenti tipologie di proprietà intellettuale.

Infine, la terza parte ha lo scopo di far sì che le leggi vengano applicate e che i singoli governi se ne facciano carico, dato che il semplice disporre di leggi adeguate non è logicamente sufficiente, se poi non vengono attuate. Gli Stati devono quindi assicurarsi che i principi contenuti nell'Accordo TRIPs vengano attuati e armonizzati nell'ambito delle singole leggi nazionali, predisponendo essi altresì efficaci sanzioni per le violazioni, ai fini di deterrenza.

I singoli Stati, che hanno sottoscritto tale trattato sono quindi responsabili di un'adeguata applicazione di tali norme in modo paritario, con eccezione dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), ai quali è concesso un tempo più lungo, per mettere in atto tali cambiamenti nella loro legislazione. Il periodo di transizione prevedeva per i paesi sviluppati il termine del 2005, mentre un lasso temporale più ampio è stato prestabilito per i PVS (con il proposito che sia il 2016, ma tale termine potrebbe essere ulteriormente procrastinato).

Nell'Accordo sono trattati i diversi diritti di proprietà intellettuale e, per quel che riguarda il marchio di fabbrica registrato, si definiscono quali tipologie di segni sono idonei, per accedere alla protezione e quali devono essere i diritti minimi garantiti ai proprietari di tali diritti. Si sottolinea inoltre che i marchi, che identificano servizi, devono essere trattati e protetti in misura pari a quelli, che identificano i beni merceologici.

Si amplia altresì il raggio di tutela per i marchi notori, anche se divenuti noti in una sola nazione appartenente all'Accordo.

L'insieme delle Convenzioni internazionali, ora analizzate consentono di effettuare una o più registrazioni e di assicurarsi una tutela legale uniforme in una pluralità di Stati.

Ciò non elimina, però, il principio di territorialità di ogni singolo Stato; la protezione del marchio è più propriamente costituita da un “fascio di marchi”, che faranno specifico riferimento alle specifiche legislazioni nazionali⁶⁵.

L’unico caso in cui il principio di territorialità trova ampio ridimensionamento in virtù del soddisfacimento di esigenze sovranazionali è rappresentato dal marchio comunitario.

2.6. *Legislazione del marchio negli Stati Uniti d’America*

Malgrado i tentativi degli ultimi anni di rendere il diritto dei marchi il più possibile omogeneo, attraverso accordi, trattati e tentativi internazionali di armonizzazione (riguardanti norme comuni, procedure di registrazione simili per i diversi paesi), il sistema legislativo, vigente negli Stati Uniti, possiede ancora alcune peculiarità, che richiedono una trattazione specifica e distinta⁶⁶.

Le fonti normative, che disciplinano il marchio sono di due tipologie⁶⁷:

a) Il Diritto Comune Statale (“*common law*”)

La “*Common law*” è la principale fonte di protezione, dalla quale si evince il principio cardine della legislazione statunitense, secondo cui, il titolare di un marchio per godere dei diritti scaturiti da questo e in particolar modo del diritto d’esclusiva d’utilizzo, deve come prima cosa, utilizzare effettivamente il marchio nel commercio. Se un marchio non viene utilizzato nel commercio, la legge lo valuta come non esistente e quindi non considerato “degno” di tutela e di protezione.

Il marchio, così disciplinato, incontra però un limite, ovvero quello territoriale; i diritti del titolare del marchio, infatti,

⁶⁵ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, (nt 5).

⁶⁶ S.LINARES, *Il deposito di un marchio negli Stati Uniti d’America*.

⁶⁷ S.LINARES, (nt 58).

sono circoscritti nell'area geografica, nella quale si utilizza il marchio. Dunque, se lo stesso marchio viene utilizzato da terzi in un'altra area, anche per la stessa classe di prodotti, ciò è legale e consentito.

b) Il Diritto Federale

La seconda tipologia di tutela del marchio è offerta dal diritto federale. Questa tutela è costantemente in espansione, togliendo man mano al diritto statale parte delle sue competenze in materia. Le norme federali costituiscono, dunque, attualmente la fonte principale di tutela.

La legge federale più rilevante è il Lanham Act⁶⁸.

Anche se l'estensione di queste norme è notevole, rimangono a oggi in vigore normative locali, diverse nei vari Stati. Tuttavia con l'introduzione della normativa federale si sono superati i confini dei singoli Stati, arrivando a una tutela avente validità su tutto il territorio USA.

Per quanto concerne, invece, i requisiti di validità del marchio, essi sono i medesimi già visti, analizzando altri sistemi normativi, ovvero il segno deve presentare il carattere di novità, liceità e capacità distintiva.

Per decretare se un marchio abbia o meno capacità distintiva, i tribunali americani hanno individuato quattro categorie, raggruppando i vari marchi all'interno di esse in base alla relazione che vi è tra il prodotto o servizio e il marchio che si vuole associare. Per ogni singola categoria la normativa statunitense prevede diversi gradi di protezione.

⁶⁸ Entrata in vigore nel 1946 e successivamente modificata nel 1996, 15 United States Code – U.S.C. §§ 1051.

Tali classi sono:

c) Marchi arbitrari o di fantasia:

come si evince dal nome, questo marchio non ha una relazione “logica” con il prodotto/servizio, che si vuole identificare. Per esempio i marchi “Kodak” o “Apple” non sono in alcuna maniera riconducibili ai prodotti che rappresentano, nello specifico macchine fotografiche, *computers* e altri prodotti correlati a tali ambiti merceologici. Quindi, si attribuisce a questa tipologia di marchio una maggiore capacità distintiva, che gli permette di godere di una più ampia tutela legislativa.

d) Marchi suggestivi:

detto tipo di marchio, pur avendo adeguata capacità distintiva e dunque godendo di tutela, fornisce in maniera velata e non palesemente evidente qualche indicazione rispetto al prodotto, come ad esempio informazioni riguardo la natura, la qualità, la tipologia del prodotto o servizio che si vuole distinguere. Esempi di tale tipologia di marchi possono essere “Habitat” per prodotti casalinghi o “Playboy” per la rivista rivolta a un pubblico più strettamente maschile.

e) Marchi descrittivi:

questo marchio non è sufficientemente dotato di carattere distintivo, dato che cerca di descrivere il prodotto o servizio, inserendo indicazioni sulla sua composizione o enunciandone alcune caratteristiche - chiave.

Si considerino per esempio, la catena alberghiera “Holiday Inn” o la “Vision Center” per servizi ottici. Attraverso il marchio descrittivo possiamo, dunque, avere una prima impressione di ciò che andremo ad acquistare. Sul piano giuridico il marchio descrittivo ha una scarsa tutela giuridica; esso rafforzerà la sua tutela trascorso un periodo di utilizzo di cinque anni (tempo ritenuto sufficiente per dimostrare di aver perso la funzione descrittiva e di essersi affermato nella percezione del pubblico come marchio

distintivo), creando un'immediata associazione tra il consumatore e il fornitore o produttore erogatore.

Ad esempio, il marchio "Holyday Inn" ha acquistato negli anni carattere distintivo, diventando in tal modo degno di tutela da parte della legislazione statunitense, dato che i consumatori lo associano oggi al particolare servizio, che l'albergo offre e non a un servizio alberghiero in generale.

È possibile, peraltro, dimostrare prima della scadenza dei cinque anni, la propria rinomanza, come marchio distintivo e non meramente descrittivo attraverso gli investimenti pubblicitari eseguiti, i dati sulle vendite, i risultati di sondaggi di mercato e altre tecniche di supporto della notorietà del proprio marchio.

f) Marchi generici:

il marchio generico è il marchio, che descrive l'intera categoria di prodotti, alla quale appartiene il prodotto specifico, che si vuole tutelare e distinguere.

Tale tipo di marchio non può essere registrato né a livello statale, né federale (si pensi, al marchio "Computer", per indicare lo specifico prodotto elettronico).

In alcuni casi si può verificare che marchi originariamente distintivi e, quindi, non generici abbiano perso tale carattere: un classico esempio è quello di "Escalator", originariamente marchio per scale mobili e ora denominazione di uso comune.

Per soddisfare il requisito della novità, il legislatore ha previsto l'effettuazione di una ricerca di anteriorità, prima di poter procedere alla registrazione del marchio, che si intende tutelare. Tale ricerca ha l'obiettivo di comprendere se il marchio, preso in considerazione, è disponibile o meno nel mercato; questa deve avvenire sia a livello federale, sia statale e deve prevedere una ricerca il più ampia possibile, che comprenda, quindi, non

soltanto i marchi registrati, ma anche quelli con registrazioni scadute o negate, pendenti o abbandonate.

Tale sforzo trova ragion d'essere nella natura stessa della legislazione statunitense; ai sensi della Common Law, come già detto, i diritti su i marchi si acquisiscono in maniera automatica in conseguenza del loro uso e non della registrazione o meno presso gli uffici competenti⁶⁹. È evidente dunque che anche la ricerca più ampia e dispendiosa non porterà mai a una garanzia completa del requisito della novità, poiché non si arriverà mai a una conoscenza esaustiva ed aggiornata. A questo punto, si precisa che l'acquisizione del diritto d'uso di un marchio può avvenire tramite due modalità, o ponendo per primi un determinato marchio sui prodotti/servizi, o provvedendo per primi a registrarlo presso le autorità competenti a livello statale e /o federale. Nel primo caso, però, bisogna tener conto che si incorrerà in un vincolo territoriale, che limita la protezione all'area geografica di utilizzo, estendibile eventualmente ad aree limitrofe. Nel secondo caso, invece, mediante la registrazione presso gli uffici competenti, è possibile avere una tutela allargata e, inoltre, grazie alla presenza del carattere di "pubblicità" del segno distintivo, si può dimostrare, in caso di contestazione, in modo facile e sicuro la propria anteriorità. L'ufficio che, nello specifico, gestisce la protezione dei marchi federali, è l'Ufficio Marchi e Brevetti di Washington, United States Patent and Trademark Office (USPTO), che offre la possibilità di registrare il proprio marchio tramite tre diverse tipologie di registrazione⁷⁰:

- a) "Use" *application*: la domanda avviene per marchi, che già sono presenti e si utilizzano nel mercato. La ragion d'essere di tale procedura di registrazione è individuabile nell'ampiezza geografica del commercio in questione; si deve trattare o di un commercio interstatale, quindi tra i

⁶⁹ Camera di Commercio Milano, *la tutela della proprietà intellettuale Stati Uniti*, Marzo 2010.

⁷⁰ Camera di Commercio Milano, (nt 61).

diversi Stati della nazione, o di un commercio internazionale, ovvero con un paese estero. L'uso del marchio deve avvenire in buona fede.

- b) “Intent-to-Use” *application*: la domanda viene presentata per quei marchi, ancora non immessi nel commercio, ma che hanno tale scopo. Affinché la domanda (effettuata in buona fede) venga accettata, dovranno essere presentate prove del suo effettivo futuro impiego.
- c) “International” *application*: grazie ad accordi internazionali è consentito che un cittadino non americano possa registrare il proprio marchio, presente in altri paesi, anche negli Stati Uniti. In allegato alla domanda inoltrata presso l'USPTO, deve essere presentata una dichiarazione giurata (*affidavit*), che dichiari l'effettivo utilizzo del marchio nel commercio internazionale.

Come possiamo quindi dedurre, la legislazione americana si presenta meno rigida rispetto a quella Italiana e comunitaria.

2.6.1. Lanham Act

Come già accennato il Lanham Act è una delle più importanti leggi federali, volte a regolare la legislazione per quanto riguarda i marchi commerciali.

Approvato il 5 luglio del 1946 e successivamente entrato in vigore il 6 luglio del 1947, è contenuto nel titolo 15, Capitolo 22 del Codice degli Stati Uniti.

Tale Act è suddiviso in quattro sezioni:

- a) I sezione, il registro principale (“*The Registre*”) - - § § 1051-1072 (artt. 1-22):
questa sezione provvede a definire il sistema di registrazione dei marchi commerciali, di servizio, dei marchi di certificazione e dei marchi collettivi.

Il compito di esaminare ogni singola domanda, determinando se essa può essere o meno registrata, è assegnato all'US Patent and Trademark Office.

In tale sezione, inoltre, vengono definiti i diversi requisiti, che un marchio deve possedere, per poter essere inserito nel registro principale. I requisiti sono: capacità distintiva, secondo cui i marchi non devono essere né di natura generica, né di tipo descrittivo; novità, liceità ovvero la non contrarietà al buon costume, quindi non devono essere marchi scandalosi, né immorali. Inoltre, è prevista l'osservazione anche di requisiti procedurali, come ad esempio la presentazione di una dichiarazione giurata, che attesti l'uso continuo del marchio dopo i primi cinque anni.

- b) II sezione, *Supplemental Registrar* - §§ 1091-1096 (artt. 23-28):

è di un registro supplementare di marchi, i quali non possono essere registrati nel registro principale, quindi etichettati come *unregistrable* nell'ambito della sezione I.

La disposizione di *unregistrable* può però evolversi in futuro e divenire idonea alla registrazione. I marchi di tale registro godono di benefici analoghi a quelli derivanti dalla registrazione, offrendo alcuni vantaggi procedurali, ma in misura molto più limitata, soprattutto per quanto concerne l'ampiezza territoriale.

- c) III sezione, Disposizioni generali - §§ 1111-1129 (artt. 29-45):
tale sezione rappresenta il "cuore" del Lanham Act, in particolar modo le sezioni 42 e 43, dove la legge prescrive le diverse procedure a disposizione del titolare del marchio registrato in caso di violazione dei suoi diritti industriali.
- d) IV sezione, "Protocollo di Madrid" - §§ 1141-1141n:
questa sezione affronta ed enuncia il Protocollo di Madrid, che vede anche gli Stati Uniti Membri aderenti dal 2 novembre dl 2003.

3. Il marchio Olfattivo

3.1. Marchi atipici

Abbiamo visto che il marchio è una sintesi perfetta di molte informazioni riguardanti l'impresa: questo comunica la fonte di provenienza e il livello qualitativo (o meglio la garanzia di costanza) del prodotto/servizio contraddistinto⁷¹, ma in esso si accumulano molteplici funzioni aggiuntive rivolte a una pluralità di soggetti⁷².

Il marchio facilita la comunicazione tra l'impresa e il cliente, crea un legame, una fiducia, una gratificazione sociale e/o personale. L'azienda ottimizza così le spese di marketing, riesce, grazie a una buona strategia di *branding*, ad aumentare i suoi margini di profitto, ad avere maggior potere contrattuale sia con i clienti/consumatori sia che con la rete di distribuzione e riesce a raggiungere maggiori vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti.

Questo viene visto come un mezzo, per contraddistinguersi e differenziarsi al meglio; le imprese, dunque, stanno sperimentando nuove strategie, per capitalizzare al meglio il potenziale detenuto dal marchio. E' sempre più in aumento, in particolar modo in sede comunitaria, il numero di domande di registrazione di marchi non convenzionali, così detti "marchi atipici", anche se ancora rappresentano un numero abbastanza esiguo in confronto ai marchi "tradizionali"⁷³ (come le parole, le lettere, i numeri, i disegni o le figure).

Con tale termine si identifica una nuova categoria di marchi, poco utilizzati per il momento, che hanno, come oggetto di registrazione, colori, profumi, rumori e suoni.

⁷¹ A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in *Segni e forme distintive*, in *Scritti di diritto industriale*, Milano, 2001.

⁷² L. TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Dir. ind.* 1, 2004, p. 34.

⁷³ S. SANDRI, *Marchi non convenzionali*, in *Dir. ind.*, 4, 2007, p. 341-355.

In questo modo si vogliono creare nuovi canali e metodi, per suscitare l'attenzione del consumatore, che si trova in un mercato ormai saturo e affollato da numerose alternative.

Se prima questi strumenti "alternativi" venivano tutelati solo tramite brevetti e opere d'ingegno, ora gli operatori economici cercano di ottenere tutela che per messo della disciplina dei marchi.

La classificazione più usuale, per quanto riguarda i marchi, si riscontrata nell'art. 4 RMC, che dà un elenco esemplificativo di diverse tipologie di marchi.

La letteratura distingue, a livello puramente teorico, poiché non esiste alcuna difformità legislativa tra gli stessi, due tipologie di marchi: quelli "tradizionali", come parole, lettere, numeri, figure e disegni e quelli più "innovativi", detti "nuovi marchi". Questi si possono a loro volta suddividere in due tipologie: i segni visibili, comprendenti forme tridimensionali e colori e i segni invisibili, come odori, suoni e rumori.

La distinzione è fondamentale per quanto riguarda gli articoli 4 e 7 RMC, i quali prevedono, come criterio di registrazione, che un marchio debba essere, in *primis*, rappresentato graficamente e secondariamente che questo abbia un'elevata capacità distintiva.

La definizione legislativa di marchio, desunta dall'art. 4 RMC, prevede che possano essere registrati, come marchi, tutti i segni suscettibili di registrazione: elenca alcune categorie di segni che soddisfano il suddetto requisito; infine impone la presenza di un ulteriore requisito, ossia il fatto che il segno sia in grado di distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da quelli dei suoi concorrenti⁷⁴. Solo se quest'ultimo requisito è soddisfatto, è possibile ipotizzare la registrazione di un marchio: tale condizione costituisce l'essenza del marchio.

⁷⁴ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

Particolare attenzione deve essere usata, quando si registrano i marchi non “convenzionali”, soprattutto per quanto riguarda il principio di estraneità del marchio al prodotto.

Un marchio può essere connesso, al prodotto cui si riferisce, ma è fondamentale sia concettualmente separabile dal segno che lo contraddistingue. Se ciò venisse a mancare, il marchio non svolgerebbe più la funzione di individuare l’origine dei beni/servizi nel mercato, ma sarebbe una componente stessa del prodotto/servizio.

Tanto il Tribunale⁷⁵ quanto la Corte di Giustizia della UE⁷⁶ evidenziano che, per definire la capacità distintiva, si devono utilizzare al contempo due modalità: una prima di tipo “oggettivo”, in riferimento al prodotto e alle sue caratteristiche, una seconda modalità di tipo “soggettivo”, ovvero valutata tramite la percezione, che il consumatore medio ha con riguardo a quel segno. I marchi “atipici” incontrano numerose difficoltà in entrambe le modalità.

A livello “oggettivo” risulta, in molti casi, difficile distaccare un marchio di colore o olfattivo dal prodotto che si vuole contraddistinguere; il marchio potrebbe essere interpretato come parte integrante o servizio aggiuntivo, che l’impresa mette a disposizione, non distaccandosi in maniera autonoma dal prodotto; da ciò si evince l’elevata inerenza, che i marchi non convenzionali detengono col prodotto⁷⁷.

Il punto di vista “soggettivo”, che valuta la presenza o meno di capacità distintiva tramite la percezione del consumatore, deve tener conto sia delle capacità sensoriale di percepire in modo chiaro e univoco le varie tipologie di marchi non convenzionali, che stimolano tutti i sensi a nostra disposizione, sia del fatto che il pubblico non è abituato a tali stimolazioni, dove «*il segno si*

⁷⁵ S.SANDRI, (nt. 3).

⁷⁶ M.GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, in *Dir.ind.*, 3, 2005, p. 264.

⁷⁷ S.SANDRI, (nt. 3).

*confonde con l'aspetto del prodotto»*⁷⁸. Si potrebbe dunque generare confusione nel consumatore⁷⁹.

Tuttavia bisogna va dato merito ai marchi “non convenzionali”, se viene oggi viene riconosciuta particolare rilevanza percezione del singolo a livello sensoriale; oltre alla vista, infatti, vi sono altri sensi da approfondire, i quali possono trasferire messaggi molto intensi e dotati di un’elevata capacità distintiva.

La capacità percettiva solleva però innumerevoli difficoltà pratiche: tali difficoltà, sottolinea la Corte, non devono però giustificare criteri più rigorosi e restrittivi per la registrazione di questi (inusuali) marchi potenziali, dovendosi rispettare un “principio della parità di trattamento”⁸⁰.

Nel caso specifico dei marchi olfattivi si ritiene che l’odore possa essere idoneo a costituire elemento di differenziazione, dato che viene percepito dall’apparato olfattivo in modo univoco, tuttavia lo stesso non deve rappresentare una componente qualitativa del prodotto, ma deve rendersi autonomo rispetto ad esso.

I marchi olfattivi non possono essere esclusi a priori dalla tutela del diritto di marchio.

Altro elemento fondamentale, sul quale soffermarsi, è quello della rappresentabilità grafica, in riferimento alla disposizione dell’art 4 RMC, secondo cui *«possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente»*.

La rappresentazione grafica non è un vero e proprio requisito per la creazione di un marchio, dovendo essere interpretata più come una condizione di applicabilità⁸¹.

⁷⁸ C – 104/01, punto 65.

⁷⁹ S.SANDRI, (nt. 3).

⁸⁰ M. GARIS, (nt.7).

⁸¹ S.SANDRI, (nt. 3).

Il requisito della rappresentazione grafica persegue un duplice scopo: definire e individuare in maniera esatta l'oggetto di tutela e rendere il relativo procedimento amministrativo accessibile e comprensibile al carattere pubblico⁸². Infatti il registro dei marchi è consultabile dalle autorità competenti, dal pubblico, ma soprattutto dagli operatori economici, che devono poter beneficiare di informazioni chiare, attendibili e facili da reperire⁸³. Dunque la registrazione è strettamente subordinata ad un obbligo di rappresentazione grafica del segno.

L'articolo in questione (art. 4 RMC) deve però essere oggetto di un'interpretazione elastica⁸⁴, poiché esso non impone che il segno, che si desidera registrare sia percepibile esclusivamente alla vista, bensì che sia possibile una sua rappresentazione in qualsivoglia modo adottando anche metodologie alternative⁸⁵. Dunque, nonostante le limitazioni legislative, si riscontra un ampliamento dei metodi utilizzati per la riproduzione del segno⁸⁶.

I marchi "atipici" o non convenzionali possono essere soggetti a diverse modalità di rappresentazione: l'espressione "*tutti i segni*" nell'articolo 4 dell'RMC deve essere tale da comprendere di tutti i segni che in astratto potrebbero essere idonei a soddisfare la funzione primaria di distinguere i prodotti/servizi nel mercato, quindi marchi "non convenzionali" compresi.

È fondamentale chiedersi come questa tipologia di marchi, che non trova una propria disciplina, ma si rifà a quella più generale prevista per tutti i marchi, possa usufruire della specifica tutela accordata ai marchi "tradizionali", avvalendosi del citato "principio della parità di trattamento". Di ciò si darà conto nei successivi paragrafi.

⁸² C - 273/00, punti 48 e 49.

⁸³ M. GARIS, (nt.7).

⁸⁴ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, (nt. 1).

⁸⁵ L. TAVOLARO, (nt.2).

⁸⁶ L. TAVOLARO, (nt.2).

3.2. Posizione dell'UAMI

Negli ultimi anni la Corte di Giustizia della Comunità Europea e il Tribunale di Prima Istanza dell'Unione Europea hanno preso in esame la legittimità dei marchi atipici, giungendo a conclusioni a volte innovative, a volte contraddittorie.

Non essendo stata ancora emanata una disciplina e una definizione specifiche per tali tipologie di marchio, gli esaminatori nazionali, comunitari, internazionali e i vari organismi giudiziari a tutti i livelli, si rivolgono, necessariamente, alla normativa più generale, prevista per i diversi tipi di marchio, ovvero quella c.p.i., per quanto concerne l'Italia, e quella del RMC per l'Europa. Alla luce di questo bisogna ricercare la *ratio* degli articoli 4 e 26 dell'RMC, adeguandola ad una visione più moderna dei relativi principi. Numerose, infatti, sono state le decisioni della Corte di Giustizia che hanno dettato principi applicabili ai marchi non convenzionali: si pensi al caso *Shield Mark*⁸⁷, nel quale la Corte ha riconosciuto la possibilità di registrazione di segni non soggetti a percezione visiva, a patto che gli stessi possano essere oggetto di rappresentazione grafica mediante figure, linee, caratteri. Ancora, nel famosissimo caso *Sieckmann*⁸⁸ si è dettato un principio fondamentale quanto alla rappresentazione grafica dei segni: questa deve essere chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva, essendo il fine ultimo quello di evitare ogni elemento soggettivo nel processo di identificazione e percezione del segno.

Nello specifico in questo capitolo analizzeremo le difficoltà e controversie riscontrate per la registrazione di marchi olfattivi.

Il marchio olfattivo, infatti, sta recentemente acquisendo notevole valore per le aziende, che stanno testando l'efficacia

⁸⁷ C 283/01.

⁸⁸ Sentenza *Sieckmann*, (nt.13).

delle nuove tecniche strategiche, dettate dal filone di marketing, ovvero il “marketing sensoriale”, basato sulla forte connessione tra il prodotto e il segno olfattivo, visto come promotore d’acquisto irrazionale; per questo motivo si comprende il sempre maggiore interesse del mondo imprenditoriale per tecniche di registrazione di suddetti marchi.

L’ostacolo per la registrazione dei marchi olfattivi non consiste nell’assenza di capacità distintiva, ma piuttosto nel requisito di rappresentabilità grafica del segno, che si intende registrare: la *ratio* di tale requisito risiede nell’esigenza di ottenere certezza giuridica circa il segno in questione.

Il difetto di percezione visiva, come la Corte di Giustizia ha precisato, non deve formalmente costituire un impedimento, anche se sostanzialmente viene percepito come tale dagli organi preposti.

3.3. Casistiche e sentenze comunitarie

La posizione iniziale dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) era favorevole a tale: il primo caso di richiesta di registrazione di un marchio olfattivo fu infatti accolto. L’azienda Woerden nel 1996 inoltrò la richiesta di registrazione per la classe di prodotti n. 28 della classificazione dell’accordo di Nizza, nella fattispecie palle da tennis; oggetto di questa registrazione era “*the smell of fresh cut grass*”, ovvero il profumo di erba appena tagliata.

In un primo momento la domanda veniva respinta dall’esaminatore, che riteneva “*the smell of fresh cut grass*” una mera descrizione, e non invece la rappresentazione di un marchio: tramite questa modalità, inoltre, non risultava ben chiara la sfera di protezione da attribuire al marchio olfattivo e non era ben definito come l’odore di erba appena tagliata potesse differire dall’odore di erba fresca o dell’erba tagliata in generale; dunque, non sussisteva un’adeguata rappresentazione

grafica e, pertanto, ricorreva un impedimento assoluto alla registrazione, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1, lettera a) RMC.

L'art 7 paragrafo 1, lettera a) RMC fa riferimento all'art. 4 RMC, il quale precisa, come detto, i requisiti sostanziali di capacità distintiva e di riproduzione grafica del segno. Entrambi i requisiti, secondo la società istante, erano stati soddisfatti, dato che non c'erano dubbi sulla capacità distintiva, ma solo sulla sua rappresentazione, la quale, tuttavia, era stata attuata, «*tramite parole*» che costituiscono una descrizione. Inoltre, la società afferma che i terzi fossero in grado di distinguere facilmente l'oggetto della domanda di registrazione, e quindi di valutarne la sua sfera di protezione.

Precisamente, riferendosi alla normativa allora in vigore, la ricorrente sottolineava come il (pre-)requisito di rappresentazione grafica avesse lo scopo di consentire ai terzi di «*valutare la sfera di protezione del marchio*»⁸⁹ e fosse soddisfatto nel momento in cui i «*terzi fossero in grado di comprendere facilmente l'oggetto della domanda*»⁹⁰. Inoltre la rappresentazione grafica, enunciata dall'articolo 4 del RMC, non specifica se il marchio debba essere rappresentato in una determinata forma o foggia particolare⁹¹.

L'esaminatore dovrebbe giudicare se la descrizione dell'odore, che si vuole registrare sia sufficientemente chiara da fornire informazioni adeguate per valutare in maniera immediata e inconfondibile l'oggetto del marchio, in relazione al prodotto, che si intende contraddistinguere. L'esaminatore, in altre parole, deve valutare se la descrizione "l'odore di erba appena tagliata" costituisca o meno una spiegazione sufficiente e chiara agli occhi del consumatore medio, in modo tale che questo non cada in confusione.

⁸⁹ CR - 156/1998-2, punto 3.

⁹⁰ Sentenza Sieckmann, (nt.13).

⁹¹ Sentenza Sieckmann, (nt.13).

Alla luce di quanto sopra, la Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI accoglieva il ricorso, annullando la decisione dell'esaminatore, ritenendo idonea la descrizione dell'odore, per soddisfare il requisito della rappresentazione grafica.

L'UAMI specificava però che tale decisione non dovesse essere considerata come risoluzione di una questione pregiudiziale, ma come un'eccezione.

Dopo la pronuncia di tale sentenza, comunque, nel mondo imprenditoriale si sono diffuse iniziative di questo tipo, e all'UAMI sono pervenute altre richieste di registrazione di marchi olfattivi.

Una delle sentenze più rilevanti è quella del 21 dicembre 1988, relativa alla domanda presentata da Ralf Sieckmann e depositata presso il Deutsches Patent – und Markenamt (Ufficio dei marchi e brevetti tedesco, in seguito DPMA)⁹².

La legge tedesca sulla tutela dei marchi d'impresa e di altri contrassegni è il Gesetz über den Schtz von Marken und sonstiges Kennzeichnungen (di seguito Markengesetz),⁹³. Utile, ai fini dell'analisi della sentenza, il richiamo agli artt. 3 n.1 e 8 n.1 del Markengesetz che rispettivamente enunciano⁹⁴:

- *“Possono essere tutelati come marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i segni acustici, le raffigurazioni tridimensionali, nonché la forma di un prodotto o il suo confezionamento, al pari di altre presentazioni, nonché i colori e le combinazioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*⁹⁵.

- Sono esclusi dalla registrazione i marchi *“che non possono essere oggetto di rappresentazione grafica”* e, ai sensi del n. 2,

⁹² 89/ 104/ CEE.

⁹³ Ce - 273/00, punto 7.

⁹⁴ Sentenza *Sieckmann*, (nt.13).

⁹⁵ Art. 3, n.1, Markengesetz.

punto 1 di suddetto articolo, sono esclusi dalla registrazione i marchi “*privi di carattere distintivo*”⁹⁶.

La domanda presentata da Ralf Sieckmann, riguardava la registrazione di un marchio olfattivo, “*odore balsamico fruttato con una leggera traccia di cannella*”⁹⁷, identificativo di servizi appartenenti alle classi 35, 41 e 42⁹⁸ della classificazione di Nizza. Il richiedente allegava alla domanda di registrazione, ai sensi dell’articolo 8, n.1 del Markengesetz, non la solo sopracitata descrizione testuale, ma anche “*la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA, relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso*”⁹⁹. Inoltre integrò la domanda con l’indicazione di una lista di laboratori iscritti negli elenchi telefonici della Deutsche Telekom AG, che si sarebbero prestati, su domanda, a fornire un campione di tale aroma; la società stessa si prestava, sempre su richiesta, a render pubblici campioni di tale composto.

Come ultima prova, fu depositato anche un contenitore, che racchiudeva un campione del marchio olfattivo.

La sezione competente, per esaminare la domanda presentata al DPMA, ritenne che per la classe di prodotti 35 il segno era inadatto a svolgere la sua funzione distintiva, in base all’articolo 8, n. 2 del Markengesetz, e contestò, inoltre, la modalità di riproduzione grafica.

⁹⁶ Art 8, n.1, Markengesetz.

⁹⁷ Sentenza *Sieckmann*, (nt.13).

⁹⁸ Classe 35: pubblicità, gestione delle attività commerciali, amministrazione commerciale e lavori d’ufficio.

Classe 41: educazione, formazione, attività di svago, attività sportive e culturali.

Classe 42: ristorazione, soggiorni temporanei, cure mediche, igieniche e di bellezza, servizi veterinari e agricoli servizi giuridici, ricerca scientifica e industriale, programmazione di computer e servizi che non rientrano in altre classi.

⁹⁹ Sentenza, *Sieckmann*, (nt. 13).

Il quesito, che i vari potenziali richiedenti dei marchi olfattivi si pongono, è capire quale delle modalità grafiche siano idonee a una corretta rappresentazione di un elemento percepito per sua natura attraverso un senso diverso dalla vista.

Il sigor Sieckmann si preoccupò, in via preventiva, di proporre diverse alternative, che potessero eliminare i problemi legati alla rappresentabilità grafica dei segni olfattivi. Data la natura del segno in questione, per adempiere al requisito sostanziale di rappresentazione grafica, utilizzò metodi alternativi di genere indiretto. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le prove, che egli portò a sostegno della sua richiesta e le motivazioni addotte al rifiuto di registrazione da parte del DPMA:

a) Formula chimica: essa non viene considerata idonea a rappresentare l'odore, in quanto identifica solamente le sostanze, che lo determina. Il difetto insito in tale rappresentazione, secondo il DPMA, consiste nel fatto che la formula chimica non rappresenta l'odore in quanto tale, bensì un'anonima composizione di elementi base, anche se riportati nelle loro esatte proporzioni, che descrivono l'odore in questione. Si sottolinea quindi che la formula non fa percepire immediatamente e in modo spontaneo l'odore oggetto di registrazione e crea confusione sull'oggetto stesso.

Inoltre, si ritiene che la formula chimica non fornisca un'adeguata chiarezza e precisione, dal momento che non è sufficientemente intellegibile; solo un campione ristretto di persone, infatti, potrebbero essere in grado di leggere e comprendere la formula e interpretare conseguentemente l'odore, che essa descrive. In aggiunta, anche nel caso in cui il consumatore medio riuscisse a comprendere la formula, questa costituirebbe comunque un'ingiusto onere per coloro che effettuano la consultazione del registro, in quanto nessuno sarebbe in grado di percepire, da tale formula, l'odore registrato.

Infine, sempre a sostegno del rifiuto da parte del DPMA, si sottolinea come un odore descritto da una mera formula chimica sia altamente suscettibile di alterazione relativamente alla sua concentrazione, alla temperatura esterna e al mezzo attraverso cui questo si manifesta¹⁰⁰.

- b) Descrizione testuale: tale forma di deposito soddisfa sicuramente il requisito di riproduzione grafica, ma pecca in chiarezza e precisione; infatti, la descrizione di un odore comporta un'elevata soggettività nell'interpretazione di esso, e fornisce un risultato mutevole, in contrasto con gli elementi di chiarezza e precisione richiesti dalla normativa. È facile comprendere come la descrizione proposta dal sig. R. Sieckmann (*“balsamico fruttato con leggera traccia di cannella”*) sia eccessivamente evasiva e concettualmente troppo connessa a una sfera caratterizzata dalle esperienze personali dei terzi, che con questa si interfacciano: *“balsamico”, “fruttato”* e *“con leggera traccia di cannella”* non forniscono, ai fini di una efficace protezione legale, sufficiente oggettività, ma piuttosto contribuiscono a esaltare una certa arbitrarietà nella ricostruzione cognitiva di tale odore¹⁰¹. Il motivo di questo limite lo possiamo forse attribuire al nostro linguaggio, che non è sufficientemente sviluppato, ma presenta carenze semantiche, per definire un contenuto così immateriale¹⁰². Non riuscendo a descrivere un odore, il linguaggio comune deve avvalersi dell'ausilio di riferimenti a oggetti concreti, come si può notare nella descrizione del richiedente, infatti, per descrivere il proprio marchio fa ricorso a un oggetto concreto e percettibile, la cannella, dando vita all' *“odore di cannella”*¹⁰³.

¹⁰⁰ Sentenza Sieckmann, (nt.13).

¹⁰¹ R. J. COLMER, *Conclusioni dell'avvocato generale*, 6 novembre 2001, punto 41.

¹⁰² R. J. COLMER (nt.32).

¹⁰³ Si porta come ulteriore esempio la descrizione fatta del profumo «N° 5» di Chanel allo scopo di registrarlo: «L'aroma di un profumo aldeidico- floreale, con fragranze di aldeidi, bergamotto,

c) Deposito nel registro di un campione: anche questa modalità è stata ritenuta non valida, poiché non rispettava i requisiti di chiarezza e precisione. Questi vengono meno, data la natura dell'odore stesso, che è soggetto a trasformazione e a volatilizzazione nel tempo. La volatilità oltretutto non è uniforme, così come non è uniforme il modo in cui l'odore viene percepito in tutte le sue componenti. L'odore è formato da più "strati": le "note in uscita", sono le prime a essere recepite ed elaborate dai recettori sensoriali, ma anche le prime a volatilizzarsi; vi sono successivamente le note medie o "note di cuore", che rappresentano la parte centrale del profumo e, per finire, subentrano le note più resistenti e meno volatili, denominate "note di fondo", che danno carattere e corpo al profumo. La presenza di più "note" condiziona la percezione dell'odore nel tempo, poiché queste si volatilizzano in maniera non uniforme.

Infine il problema forse primario, relativo al deposito del campione nel registro dell'ente competente, risiede nelle modalità di deposito stesso e nella pubblicità e conoscibilità di questo al di fuori degli spazi fisici, nel quale i registri sono conservati.

Ovviamente, se nessuna delle tre modalità considerate isolatamente è sufficiente a soddisfare la riproducibilità grafica, neanche la loro unione può soddisfarla, anzi potrebbe creare maggiore incertezza e confusione, dato che aumenta l'entità dei messaggi, attraverso i cui riconoscere il segno distintivo, con il rischio di maggiori interpretazioni personali.

limone e nèroli; un elegante cuore floreale di gelsomino, rosa, mughetto, iris e ylang-ylang; e un sensuale sfondo femminile di sandalo, cedro, vaniglia, ambra, zibetto e muschio. Tale aroma è conosciuto anche col nome di N° 5».

È opportuno esaminare una terza sentenza riguardante una domanda di marchio olfattivo, presentata dalla società Schütz & Partner, in data 28 giugno 1999, riguardante l’“aroma di lamponi”. I prodotti, che si volevano contraddistinguere con tale tipologia di marchio, riguardavano la classe n. 4, secondo la classificazione di Nizza: “*combustibili, inclusi carburanti per autotrazione, in particolare gasolio per riscaldamento, combustibili e carburante*”. L’esaminatore rifiutava, in un primo momento, la registrazione, come marchio comunitario, sostenendo che non vi fosse un’adeguata riproduzione grafica, poiché quest’ultima non presentava abbastanza chiarezza in merito all’oggetto di tutela. A seguito di ricorso presentato dalla parte richiedente nel novembre 1999, la Commissione di riteneva invece adeguata l’indicazione descrittiva utilizzata (“*l’aroma di lamponi*”), trattandosi di una riproduzione chiara, distinguibile e riconoscibile nel mercato da chiunque, che non lasciava spazio a interpretazioni soggettive da parte di terzi, visto il riferimento che la descrizione suscita nella mente del consumatore medio¹⁰⁴.

Quindi, l’ “*aroma di lamponi*” è in astratto idoneo a costituire un marchio d’impresa di tipo olfattivo adempiendo all’articolo 4 RMC e non incorrendo nell’impedimento enunciato dall’articolo 7, n.1, lettera a) dell’ RMC.

La stessa Commissione di ricorso, tuttavia, sottolineava che il marchio non potesse comunque essere soggetto di registrazione, poiché si scontrava con l’impedimento assoluto, enunciato dell’articolo 7, n.1, lettera b), RMC, ovvero era privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti indicati nella domanda di registrazione. Secondo la Commissione, infatti, l’odore di cui si chiedeva la registrazione non era idoneo a porsi quale strumento di differenziazione dei prodotti contraddistinti rispetto ad altri identici o simili, né quale indicatore d’origine degli stessi agli

¹⁰⁴ R 711/1999-3.

occhi del pubblico, non garantendo un'immediata associazione tra i prodotti e l'impresa di provenienza¹⁰⁵.

Per quanto riguarda la fattispecie dei prodotti presi in considerazione, va sottolineato come la denominazione generica "combustibile" comprenda anche candele deodoranti e petrolio deodorante. Quest'ultimo, in particolare, si è diffuso nel mercato negli ultimi anni con la funzione di diffondere diversi aromi profumati durante la sua combustione¹⁰⁶: il marchio olfattivo, applicato a questa categoria di prodotti, pertanto, potrebbe essere considerato come una sorta di elemento decorativo¹⁰⁷. È chiaro, allora, che, se queste sono le promesse, l'aroma di lamponi, non ha un preciso carattere distintivo rispetto ai prodotti sopraelencati.

Riassumendo la domanda comprende anche altri tipi di combustibili e carburanti per autotrazione, che posseggono, in quanto tali, odori fortemente sgradevoli e l'aroma di lamponi può essere interpretato come un modo per rendere la percezione di carburanti più gradevole: essa può essere interpretata nel mercato non tanto come forma di distinzione del prodotto dell'azienda produttrice, quanto come servizio che essa offre ai suoi clienti. In questo modo, l'aroma si legherebbe al prodotto e si potrebbe come suo miglioramento, più precisamente come un tentativo per smorzare il cattivo odore, venendo così meno il requisito della indipendenza ed estraneità del marchio rispetto al prodotto o servizio contraddistinto. Pertanto, anche in tale caso la domanda di registrazione veniva rigettata dall'UAMI, nonostante la modalità di rappresentazione grafica fosse stata ritenuta adeguata e idonea a soddisfare quanto previsto dall'art.

¹⁰⁵ V. (nt. 35), punto 32.

¹⁰⁶ V. (nt.35), punto 41.

¹⁰⁷ V. (nt.35), punto 43.

e RMC; ciò, che mancava, era invece la capacità distintiva che il marchio deve avere rispetto al prodotto contraddistinto.¹⁰⁸

Nel terzo caso oggetto di analisi, risalente 1999¹⁰⁹, la Eden Sarl richiedeva la registrazione del marchio olfattivo “*odore di fragola matura*”, per i prodotti che rientravano nelle classi 3, 16, 18, e 25 della classificazione di Nizza¹¹⁰.

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica, la richiedente sosteneva che una descrizione così concisa e semplice potesse adempiere in maniera perfetta a tale requisito, in quanto idonea a distinguere i prodotti da essa designati e a essere percepita come tale nel mercato, facendo leva sulla convinzione che tale odore fosse ben chiaro nella mente del consumatore. In altre parole il l’acquirente assocerebbe al prodotto della società immediatamente, in base alla sua cultura ed esperienze sensoriali generiche e di infanzia, in maniera “non equivoca”, l’odore trattato. Come elemento a suo favore, la richiedente, davanti al Tribunale di primo grado della CE successivamente investito della questione aveva presentato uno studio effettuato dall’Institut pour la proteico des fragrances (Istituto per la tutela degli aromi). Detto studio non si è potuto prendere in considerazione, poiché non spetta al Tribunale riesaminare i fatti, questi dovevano infatti essere posti d’innanzi alla Commissione¹¹¹. Altro studio fu effettuato dalla Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), ma esso non conferma la tesi della ricorrente, secondo cui tutte le varietà di fragola posseggono un ugual odore¹¹². Dunque la

¹⁰⁸ E. G. FOURNIER, «*Las marcas olfativas en los Estados Unidos*», in *Actas de Derecho Industrial*, volume XIV, 1991-1992.

¹⁰⁹ C-T 305/04.

¹¹⁰ Ovvero per preparati per il bucato e dei prodotti di pulizia, articoli di cartoleria, prodotti in cuoio e sue imitazioni, vestiti e indumenti intimi.

¹¹¹ S. DELL’ARTE, *I marchi olfattivi*, in *Dir. ind.*, 4, 2006, punto 30.

¹¹² Lo studio indica la differenza che sussiste tra le diverse tipologie tali di fragole. La valutazione è stata effettuata mediante un gruppo di valutazione organolettica di degustatori, si sono prese in esame nove raccolti, cinque tipologie presentano un’immediata differenza olfattiva,

Commissione di Ricorso non accettava la motivazione fornita dall'istante, sulla scorta del fatto che esistono innumerevoli tipologie di fragola, che determinano altrettante sfumature olfattive. In allegato l'Eden Sarl aveva inoltre presentato la raffigurazione di una fragola matura, che, a parere della Commissione, non era neppure essa idonea, dato che non riusciva ad esprimere nella sua sola forma grafica l'emozione sensoriale, che il marchio desiderava trasmettere.

La non idoneità ritenuta dalla Commissione dipende quindi da tre fattori:

- a) L'immagine della fragola rappresenta il frutto e non l'odore che si vuole registrare.
- b) La rappresentazione grafica, che riguarda sia l'immagine della fragola, che la descrizione letterale, non distingue i diversi odori che si producono in base alle differenti varietà di fragola esistenti.
- c) Non è possibile per le autorità competenti stabilire se la registrazione prevista sia relativa all'immagine della fragola matura o all'odore, che essa tentava di evocare.

Ovviamente, se nessuna delle due rappresentazioni è idonea a soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione, neanche la loro unione può essere considerata tale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 40/1994. Quindi la commissione ha negato la registrazione in virtù dell'art. 7, n. 1, lettera a) del Regolamento 40/1994, invocando in aggiunta l'assenza del carattere distintivo in merito alle classi di prodotto registrate ai sensi dell'articolo 7, n.1, lettera b) del medesimo Regolamento citato.

Come già è stato sottolineato, tali prodotti sarebbero per loro natura intrinsecamente odorosi e pertanto il marchio indicherebbe una caratteristica essenziale del prodotto perdendo la sua capacità distintiva.

in particolare i raccolti del 9 luglio 1997, 3 e 10 giugno 1998, 15 luglio 1998 e 2 giugno 1999. Il margine d'errore assegnato a tale valutazione è del 5% il che comprova che le fragole presentano notevoli differenze d'odore.

3.4. L'esperienza di altri ordinamenti

Alcuni ordinamenti meno rigidi, come quello statunitense, hanno accolto in maniera entusiasta tali tipologie di marchi: il primo marchio ad essere registrato come olfattivo è appunto di origine statunitense e risale al 19 settembre 1990.

Esso consisteva nella *“fragranza fresca, floreale che ricorda i fiori di mimosa di colore rosso”* per distinguere il filo da cucire da quello per ricamo.

Altro caso più recente è quello riguardante i lubrificanti sintetici per veicoli da competizione o destinati allo spettacolo. Tale marchio, registrato il 26 giugno del 2001, consiste nel profumo di *“ciliegia”*; occorre però precisare che, per quanto riguarda tali tipologie di marchi, non si tutela l'odore in sé, ma piuttosto il prodotto profumato¹¹³.

Nel Regno Unito, lo United Kingdom Trade Mark Register, ha autorizzato la registrazione di due marchi olfattivi¹¹⁴:

- a) il primo è l'odore *“di rosa”*, per quanto riguarda i pneumatici¹¹⁵.
- b) Il secondo è rappresentato, invece, dall'odore *“di birra”*, per distinguere la specifica tipologia di *“freccette”*¹¹⁶.

La competente autorità britannica ha però modificato ben presto questa iniziale prassi di registrazione di marchi olfattivi.

In data 19 dicembre 2000, il TMR ha, infatti, negato la registrazione dell'aroma o essenza di cannella, per identificare mobili e i loro accessori¹¹⁷. Il TMR ha preso posizione riguardo alle varie modalità di rappresentazione grafica del marchio olfattivo, ritenendo che l'indicazione della mera formula chimica non potesse essere percepita idonea a soddisfare tale

¹¹³ E. G. FOURNIER, (nt.38).

¹¹⁴ R. J. COLMER, (nt. 32), punto 33.

¹¹⁵ Marchio n.2001416.

¹¹⁶ Marchio n. 2000234.

¹¹⁷ Marchio n. 2000169.

requisito, dato che essa non rappresenterebbe l'odore, ma il prodotto chimico che lo compone; in questo modo non è di immediata comprensione cosa si voglia tutelare, inoltre tale definizione è troppo onerosa e ristretta a un numero limitato di terzi¹¹⁸.

La descrizione verbale è ritenuta accettabile e conforme alla richiesta di rappresentazione grafica, chiara e precisa ai sensi dell'art. 2 della direttiva¹¹⁹.

Per quel che riguarda il deposito di un campione dell'odore, da registrare, il governo britannico affronta la questione non tanto dal punto di vista della sua mutevolezza nel tempo (problema rappresentato invece dalla Commissione Europea), ma si concentra maggiormente su problemi di natura pratica relativi ai registri. Infatti, anche riconoscendo idonea la riproduzione per mezzo di campioni, si riscontrerebbero problematiche oggettive, relative alle importanti modifiche strutturali che il registro dovrebbe attuare, visto lo spazio, che necessariamente i campioni verrebbero ad occupare.

Inoltre ciò comporterebbe difficoltà di consultazione: in questo caso, infatti, sarebbe impossibile l'uso della modalità elettronica, perciò la consultazione potrebbe avvenire solo in loco; divenendo più onerosa e meno agevole¹²⁰. Infine, il governo del Regno Unito ha dichiarato pubblicamente che lo sviluppo scientifico, allo stato attuale, pone considerevoli limiti e problemi alla registrazione dei marchi olfattivi¹²¹.

¹¹⁸ Sentenza *Sieckmann*, (nt.13), punto 64.

¹¹⁹ Sentenza *Sieckmann*, (nt.13), punto 66.

¹²⁰ Sentenza *Sieckmann*, (nt.13), punto 68.

¹²¹ Sentenza *Sieckmann*, (nt.13), punto 62.

In Francia sono numerose invece, le sentenze in sfavore della registrazione del marchio olfattivo. Si pensi che il Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ha negato la registrazione di cinque marchi olfattivi: l'odore può avvalersi solo degli spazi di tutela offerti del diritto d'autore¹²², ma non può utilizzare la tutela prevista per il marchio d'impresa¹²³.

Infine, nello Stato del Benelux si sono autorizzate le registrazioni del marchio olfattivo riguardante prodotti cosmetici della società Lancôme Parfums et Beauté & Cie. Il Bureau Benelux des marques è lo stesso organo, che ha anche autorizzato la registrazione del marchio dell'odore di "erba appena tagliata", per l'identificazione di palle da tennis, caso trattato in precedenza.

¹²² Sentenza della Cour d'appel de Paris 3 luglio 1975, Rochas; sentenza del Tribunal de Commerce de Paris 24 settembre 1999, Thierry Mugler Parfums.

¹²³ R. J. COLMER, (nt.13), punto 34.

IV. Cenni su altri tipi di marchi atipici

Colori, suoni, odori e forme tridimensionali sono sempre più spesso oggetto di tutela, non soltanto sotto forma di brevetti e opere d'ingegno, ma negli ultimi anni vi è un diffuso tentativo da parte delle imprese di utilizzare questi nuovi strumenti: per contraddistinguere i propri prodotti e servizi nel mercato ormai saturo e affollato di concorrenti.

Nel presente capitolo si affronteranno le diverse tipologie di marchi atipici: colore, suono, etc. escluso quello olfattivo, affrontato in precedenza, e si indicheranno le condizioni in presenza delle quali è possibile a effettuare una domanda di registrazione comunitaria, come vengano valutati i requisiti di capacità distintiva e la rappresentazione grafica e infine quali siano le soluzioni interpretative con riguardo al l'accoglimento della domanda di registrazione.

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica è ovvia conclusione che i marchi atipici, come i colori, non incorrano in gravi problematiche; invece sono più complessi i marchi così detti "invisibili", ossia gli odori, i suoni o rumori. Infatti, a tale proposito il Regolamento sul Marchio Comunitario (RMC) ha deliberato che un marchio di forma o tridimensionale può essere rappresentato graficamente mediante riproduzioni fotografiche o grafiche; il marchio di colore invece dovrà essere rappresentato mediante un codice di identificazione, riconosciuto a livello internazionale, dato che una mera riproduzione del suddetto colore su carta non è sufficiente¹²⁴. Per i marchi che hanno per loro natura intrinseca l'immaterialità, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dettato un principio, nel noto caso *Shield Mark*¹²⁵: un marchio non percepibile visivamente è suscettibile di registrazione, e può

¹²⁴ CGCU, 6 maggio 2003, C- 104/01.

¹²⁵ *Shield Mark BV vs Joost Kist*, 27 novembre 2003, C-283/01.

dunque essere registrato, a condizione che si trovino modi ausiliari di rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri formali. Tale rappresentazione deve essere secondo la legge: «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva». Quanto ai marchi sonori, melodie e rumori, la Corte accetta la loro rappresentazione o mediante le note del pentagramma, diviso in battute, in cui vengano indicate «la chiave, le note musicali e le pause, la cui forma indichi il valore relativo ed eventualmente, alterazioni»¹²⁶; inoltre, l'UAMI recentemente ha concesso la registrazione mediante l'utilizzo del sistema di *e-filing*, ovvero tramite allegati di file musicale *mp3*. questo è stato possibile grazie alla modifica della normativa, avvenuta nel 2005¹²⁷.

In tema di marchi olfattivi le sentenze comunitarie, come abbiamo avuto modo di esaminare, trasmettono una situazione più complessa, con ampie difficoltà di interpretazione normativa, soprattutto per quanto riguarda un'adeguata rappresentazione grafica da parte dei richiedenti. Si auspica che un medesimo sistema di *e-filing* possa in futuro, grazie allo sviluppo tecnologico, essere esteso anche per tale tipologia di marchi, in modo da poter trasmettere le percezioni olfattive.

¹²⁶ CGCE, 29 settembre 2010, C – 275/ 2010.

¹²⁷ Regolamento CE - 1041/2005.

4.1. Marchi di colore



Può un colore, senza forma né contorno, divenire un segno suscettibile di registrazione ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva del Consiglio 2008/95/CE e CE/207/2009.

La normativa italiana prevede che «*le combinazioni o le tonalità cromatiche*» (art. 7 c.p.i.) possano in linea di principio costituire marchi d'impresa; a livello comunitario non vi è stata un'esplicitazione del genere, anche se ciò non ha valore esclusivo di detta possibilità, dato che l'elencazione fornita dall'art. 4 RMC, ha un carattere puramente esemplificativo e non esaustivo.

I marchi di colore possono essere rappresentati da colori singoli o da combinazioni di essi, a patto che soddisfino i requisiti del'art. 4 RMC come puntualizzato anche dall'art. 7, n.1, lett. a) RMC e a patto che la rappresentazione grafica sia «chiara, precisa, raccolta in una forma, facilmente accessibile, duratura e oggettiva»¹²⁸. Non sussistono particolari ostacoli alla rappresentazione grafica, essendo il segno in questione di tipo visibile.

Per gli agenti economici la possibilità di utilizzare un colore rappresenterebbe senza dubbio una grande possibilità: questo, infatti, è un grande elemento di comunicazione, suscita emozioni istantanee e cattura l'attenzione dei consumatori. Per gli operatori della comunicazione il colore infatti è un «Portatore di messaggi [...], che passa indisturbato nei diversi livelli, dal conscio all'inconscio, senza censure dell'io, senza meccanismi

¹²⁸ Criteri Sieckmann: «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva».

difensivi, come invece accade per il linguaggio e la forma»¹²⁹. Capacità intrinseca dei colori è quella di detenere significati al loro interno: il colore può essere interpretato come un linguaggio, che trasmette informazioni, le quali però possono cambiare da cultura a cultura o nel corso delle diverse epoche storiche. I colori poggiano su elementi di natura fortemente psicologica, simbolica e religiosa; un rapido esempio può essere costituito dal colore “blu”, che nell’attuale società europea è considerato un colore freddo, mentre nel Medioevo questo era valutato un colore caldo.

Dalla norma si può dedurre che non sono registrabili “come marchi” i colori “puri”, poiché non sono in grado di assolvere alla funzione distintiva propria dei marchi; inoltre la loro registrazione comporterebbe un monopolio di fatto da parte del titolare del marchio, andando contro l’interesse generale che la legge deve tutelare¹³⁰; a livello comunitario si tende a ritenere che marchi che consistono di un unico colore siano consentiti e siano rappresentati graficamente se registrati sotto forma di una descrizione scritta del colore (ad esempio blu scuro) e se accompagnati dal pertinente codice di un sistema di identificazione dei colori riconosciuto a livello internazionale¹³¹. Distinto è invece il caso di combinazioni cromatiche.

Dal punto di vista più oggettivo e scientifico il colore è un risultato dell’interazione luminosa e la materia nel quale esso appare; il primo ad analizzare tale interazione fu Newton che, attraverso un prisma, scompose la luce e individuò sette colori principali (rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto).

I pittori, invece, distinguono i colori primari quali elementi fondamentali, per poi costituire, a partire da questi, i colori composti (i colori fondamentali sono il giallo, rosso e blu).

¹²⁹ F. ZERI, *colore e messaggio*, in *Strumenti per comunicare*, Roma, 2002.

¹³⁰ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

¹³¹ Kraft food

Infine, i professionisti industriali distinguono i colori mediante classificazioni e codici, che definiscono un' innumerevole scelta di tonalità (si pensi a i dizionari cromatici o gli specifici sistemi identificativi v. Pantone®, RAL e Focoltone ®¹³²).

L'occhio umano, in verità, riesce a percepire solo un limitato numero di tonalità e colori¹³³. Anche il linguaggio, che determina tali diverse tipologie di colori nelle società occidentali, si riduce a meno di una dozzina di nomenclature, come: il bianco, il rosso, il nero, il verde, il giallo, il blu, il grigio, il marrone, il rosa, il viola e l'arancione. «Per indicare i colori, vengono anche utilizzati nomi mutuati dalle piante (per esempio, limone, lilla), dagli animali (per esempio camoscio, corvo), da sostanze minerali (per esempio, rubino, turchese), da fenomeni naturali (per esempio, aurora, orizzonte) o da sostanze diverse (per esempio, paglia, ruggine)»¹³⁴.

L'identificazione precisa delle sfumature di colore così designate è tuttavia influenzata da una elevata soggettività, dunque la percezione e la descrizione di detta “nuova” tipologia di marchio risultano, di fatto, fortemente limitate.

È assodato, che il colore si identifica con una sensazione, poiché è data dall'apparato visivo, il quale trasmette al cervello tutte le radiazioni luminose, che poi vengono elaborate e mutate in colori. Dunque, i colori sono una combinazione di luce, che varia in base ai singoli apparati visivi degli osservatori poiché non tutti percepiscono i colori in ugual maniera. La percezione è infatti fortemente soggettiva, ma la variabilità è anche determinata dalla superficie della materia nella quale è posto il colore¹³⁵. Ne deriva che la superficie e la forma in cui appare un

¹³² Conclusioni dell'avvocato generale P. LÉGER ,12 novembre 2002, *Libertel Groep vs. Benelux – Merkembureau*, C-104/01.

¹³³ M. PASTOUREAU, *Dictionnaire des couleurs de notre temps*. Bonneton, Parigi, 1999.

¹³⁴ P. LÉGER, cit., punto 37.

¹³⁵ *La couleur*, in *dossier pour la science*, n. 27; V., anche, *Manuel de la couleur*, Solar, 2001, p.6 e 138.

colore sono fondamentali. Infatti, il cervello, non percepisce il colore staccato dalla superficie: per la vista e per la nascita del ricordo e/o sensazione è indispensabile collegare l'oggetto, ricoperto dal colore, e il colore stesso. La memoria visiva, infatti, si basa sull'associazione tra oggetto e colore: se l'oggetto viene a mancare, o si modifica il colore in quanto tale, questo non basterebbe più a identificare l'impresa di provenienza, ma creerebbe confusione e dubbi sull'origine del prodotto.

La pronuncia più nota a questo riguardo, alla quale si fa riferimento, è la sentenza *Libertel Groep BV* (in seguito semplicemente *Libertel*) contro *Benelux – Merkembureau*, 6 maggio 2003, C – 104/01. La società *Libertel*, con sede nei Paesi Bassi, richiedeva l'autorizzazione per la registrazione del colore arancione alla *BBM* (ossia all'Autorità competente in materia di marchi, per il Regno del Belgio, per il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi). I prodotti e servizi, che si volevano tutelare, erano nello specifico quelli del settore delle telecomunicazioni, più in dettaglio le classi 9¹³⁶, 35 e 38¹³⁷ dell'Accordo di Nizza. Nella domanda di registrazione compariva, nell'apposita sezione riguardante la rappresentazione grafica, il suddetto marchio di colore in una superficie rettangolare, unica colorata di arancione e presentava per completezza una descrizione con scritto “*oranje*” (arancione), ma senza alcun riferimento a un codice internazionale indicativo.

La domanda fu respinta, in data 27 febbraio 1997, dato che un marchio deve rispondere a determinati requisiti: in *primis*, in base all'art. 2 della direttiva 89/104/CEE, vigente all'epoca; vi deve essere un'adeguata rappresentazione grafica e, secondo l'ar.3, direttiva 89/104/CEE, il marchio, che si vuole registrare, deve possedere un idoneo carattere distintivo, per assolvere alla sua primaria funzione di distinguere i beni e servizi dell'impresa

¹³⁶ Materiali di telecomunicazioni.

¹³⁷ Gestione commerciale, finanziaria e tecnica dei mezzi di telecomunicazione.

richiedente rispetto a quelli di altre imprese. Il marchio deposto dalla Libertel, secondo l'ordinanza specifica dettata dal' art. 6 bis, n. 1, lett a) della LBM (legge nazionale dei marchi del Benelux), era sprovvisto di carattere distintivo; la società richiedente non aveva dimostrato infatti, tramite documenti riguardanti le spese pubblicitarie, dati sulle vendite, fatturato, ecc., che il colore "arancione" potesse essere idoneo a distinguere i prodotti designati nel mercato rispetto a quelli dei concorrenti.

La Libertel fece ricorso avverso detta decisione d'innanzi all'Hoge Raad der Nederlanden (Giudice di rinvio nei Paesi Bassi).

La Corte di Giustizia sottolineò che «non può presumersi che un colore specifico costituisca un segno», dato che generalmente questo «rappresenta una semplice proprietà delle cose»¹³⁸. Malgrado ciò, non è escluso che un segno consistente in un colore possa costituire un marchio: ciò dipende dal contesto nel quale il colore viene utilizzato. Nel caso di specie, la società Libertel non ha dimostrato l'acquisizione, nel tempo, della capacità distintiva, con la conseguenza che tale capacità sostanziale è stata ritenuta assente.

Inoltre la stessa rappresentazione grafica, fornita nell'apposita sezione, risultava essere insufficiente: superficie rettangolare unica, colorata di arancione; ciò però non adempie ai requisiti di precisione ed esattezza, in quanto il campione del colore potrebbe alterarsi nel tempo, in particolare se viene riprodotto su supporti come la carta, la quale non preserva le sfumature nel tempo, venendo meno il carattere di costanza¹³⁹.

¹³⁸ *Libertel Groep BV vs. Benelux Merkbureau*, 27 agosto 1996, C - 104/01.

¹³⁹ L. TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Dir. ind.* 1, 2004, p. 34.

La descrizione verbale “*oranje*” è stata anch’essa considerata dalla Corte un criterio insufficiente, poiché non rispettava i criteri di esattezza e completezza.

Più in generale, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha affermato che un marchio di colore, per essere rappresentato adeguatamente e dunque soddisfare i criteri di conformità, dichiarati nel caso Sieckmann¹⁴⁰, deve essere definito per mezzo di un codice riconosciuto internazionalmente e accompagnato da una descrizione verbale; in tal modo la rappresentazione potrà considerarsi chiara e dotata di sufficiente stabilità. Esistono, infatti, numerosi metodi, per classificare i colori, alcuni dei quali sono: Pantone®, RAL e Focoltone ®. Il codice di rappresentazione, non è di per sé sufficiente, dato che, facendosi riferimento a un consumatore medio, la decodificazione del codice, non è facilmente intellegibile e comprensibile in maniera istantanea¹⁴¹. Per essere adeguatamente accessibile, il codice internazionale di identificazione deve essere accompagnato da un’indicazione verbale.

Un’ulteriore questione che viene in gioco è quella relativa all’interesse pubblico. La domanda di registrazione di un marchio di colore può essere respinta dalla Corte per tutelare l’interesse pubblico; infatti, anche se le tecnologie consentono oggi di distinguere innumerevoli tonalità di colori, questi non possono essere percepiti in ugual maniera dall’occhio del consumatore, che, al contrario, dispone di un bacino di conoscenza molto più limitato¹⁴². In base a questo limite umano è quindi possibile registrare un limitato numero di colori, se si registrassero diverse tonalità cromatiche, che si distinguono tra loro in base a leggere variazioni di sfumature, l’acquirente non riscontrerebbe una differenza sostanziale e quindi potrebbe venir meno la chiarezza, generando confusione di percezione. Si

¹⁴⁰ Criteri di conformità, dichiarati nel caso Sieckmann, v. cit.

¹⁴¹ Conclusioni dell’avvocato generale P. LÉGER, cit.

¹⁴² L. TAVOLARO, cit., p. 34.

evinces che il numero di possibilità di colori da registrare è limitato, quindi la Corte deve considerare l'interesse pubblico per non creare monopoli di fatto su suddetti colori.

Per quanto riguarda poi il carattere distintivo, la Corte evidenzia, infatti, che il consumatore medio «solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi»¹⁴³ e quindi si trova a far affidamento sulla propria memoria. Detto limite umano comporta un esaurimento della gamma di colori disponibili e ciò limita la registrazione di questo tipo di marchi, poiché essi, per poter essere idonei a svolgere loro tipica funzione distintiva devono poter essere correlati ai colori percepibili in maniera univoca e chiara.

Da qui l'attuazione di un sistema concorrenziale falsato, dato che le imprese operanti nel mercato, che hanno registrato questa tipologia di marchio, usufruiranno, ai sensi dell'attuale art. 9 RMC, di un diritto d'esclusiva, associabile ad un "monopolio"; viceversa, le aziende restanti o i nuovi operatori potrebbero incorrere in restrizioni, poiché che la gamma di colori disponibili sarebbe limitata. Questa situazione "monopolistica" non sarebbe compatibile con un efficiente sistema di mercato concorrenziale; si attuerebbe infatti uno svantaggio concorrenziale illegittimo a favore di pochi, limitando lo sviluppo economico imprenditoriale dei nuovi operatori.

Più precisamente sarà difficile poter utilizzare un colore già registrato come marchio per la stessa classe merceologica, o per classi affini; questo limite, inoltre, si potrebbe estendere a tutte le sfumature analoghe, le quali mutano in base alla luminosità e materiale utilizzato, creando confusione nella mente del consumatore. In virtù di quanto detto la Corte precisa che la gamma di prodotti, che si vogliono indicare nella domanda di registrazione, deve essere limitata, il mercato, al quale si fa

¹⁴³ *Libertel Groep BV vs. Benelux Merkembureau*, cit., punto 64.

riferimento, deve essere inoltre pertinente e specifico¹⁴⁴; in questo modo si elimineranno le possibilità delle creazioni di monopoli.

Peraltro, vista la grande importanza che i colori ricoprono per le imprese e la loro capacità attrattiva¹⁴⁵, questi divengono uno dei principali strumenti di comunicazione tra gli operatori economici e il mercato di riferimento.

Un'altra problematica emerge dal caso Ty Nant Spring Water(data), [2000] RPC 55(in nota), che definì il proprio marchio di colore, blu cobalto, come: «una bottiglia blu dalle caratteristiche ottiche tali che, se avesse pareti di spessore di 3 mm, la bottiglia, in aria, avrebbe una lunghezza d'onda dominante compresa tra 472 e 474 nanometri, una purezza compresa tra il 44% ed il 48% ed una luminosità ottica compresa tra il 28% ed il 32% ». Tale rappresentazione è indubbiamente precisa, ma di difficile comprensione e, in quanto difficile da decifrare, fu respinta.

Riassumendo, un colore può, in linea di principio, essere registrato come un marchio, con il rischio, tuttavia, di andare incontro all'eccezione secondo cui la sua rappresentazione, difficilmente potrebbe prescindere dalla forma e dal contorno¹⁴⁶ dell'area colorata (far capire che qst è un'opinione dell'avv). Per quanto riguarda la sua capacità distintiva il colore, secondo la Corte, è povero di tale requisito, riferendosi essa alla concezione consueta, sulla scorta della quale un consumatore non è abituato a interpretare un colore, come elemento di differenziazione dei prodotti immessi nel mercato, ma ciò non esclude la possibilità di acquisire la capacità distintiva in seguito all'uso, come si evince dall'art. l'art. 7, n. 3 RMC.

¹⁴⁴ *Libertel Groep BV vs. Benelux – Merckembureau*, cit., punto 56.

¹⁴⁵ Secondo J.N. KAPFERER, «Il colore è il primo punto di riferimento di un marchio per un consumatore che si serve da solo», in *Les marques, Capital de l'entreprise, Les chemins de la reconquête, Les éditions d'organisation*, 1999, Parigi, p. 355.

¹⁴⁶ Conclusioni dell'avvocato generale P. LÉGER, cit.

In ogni caso, l'ente competente dovrebbe sempre tener presente l'interesse generale della libera concorrenza.

4.2 Marchi di forma o tridimensionali



Altro modello di marchi atipici è rappresentato dai marchi di forma, o tridimensionali; si tratta delle mere forme dei prodotti, come le confezioni, che in linea di principio possono divenire marchi d'impresa.

Secondo l'articolo 4 RMC possono essere soggetti a registrazione, come marchio, tutti i segni suscettibili di riproduzione grafica; lo stesso articolo enuncia esplicitamente «la forma dei prodotti o del loro confezionamento»¹⁴⁷. Dunque la registrazione di questo tipo di marchio è incontestabilmente accettabile, fermo restando l'adempimento ai requisiti del regolamento sul marchio comunitario¹⁴⁸. Il regolamento precisa che la domanda deve indicare innanzitutto la tipologia di marchio in questione, altrimenti l'ente competente considererà la richiesta non di un marchio tridimensionale o di forma, ma puramente di un marchio bidimensionale figurativo. Inoltre, tale domanda deve essere corredata di una chiara riproduzione, fotografica o grafica, del marchio richiesto; essa può contenere fino a sei diverse prospettive. Ne deriva che una riproduzione bidimensionale è certamente ritenuta dal regolamento, idonea a soddisfare i requisiti dettati nel caso Sieckmann (ossia di una «chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva»).

Il predetto carattere di intelligibilità, accessibilità e oggettività potrebbe però essere posto in dubbio: un'immagine

¹⁴⁷ Art. 4 RMC.

¹⁴⁸ V. art. 3, paragrafo 4 del regolamento CE 13 dicembre 1995, n. 2868.

tridimensionale si desumibile da un'immagine bidimensionale; ma questo non è sempre immediato ed evidente, soprattutto per i non esperti.

Quando si soddisfa il requisito di un'adeguata riproduzione grafica, si pone un altro aspetto cruciale, ossia la presenza di carattere distintivo, del marchio stesso.

L'art. 7 RMC fornisce un elenco esaustivo degli impedimenti alla registrazione e dei relativi motivi di nullità, che possono insorgere. Nello specifico l'art. 7, n.1, lett. e) dichiara che non possono essere marchi d'impresa i segni costituiti esclusivamente:

- « i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
- ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
- iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.»

Quindi sono escluse:

- a) Tutte le forme banali e di uso comune, dunque di genere consueto e non di mera fantasia.

La “forma necessaria”, senza la quale un determinato prodotto, non sussisterebbe non può essere registrata come marchio; in particolar modo sia le forme dei prodotti naturali, sia quelle che ormai sono diventate di uso comune nel commercio e nell'opinione dei consumatori¹⁴⁹. Va rilevato che più il marchio tridimensionale si avvicina e assomiglia alla forma di genere consueto del prodotto, minor capacità distintiva avrà: infatti, tenendo a mente l'attitudine e lo scopo primario del marchio, ovvero quello di distinguere i beni/servizi nell'ambito di un più ampio *genus*, quella

¹⁴⁹ Alcuni esempi possono riscontrarsi nelle sentenze: CR 3-5-2000, Ferragamo, forma fibbia, citata da Cass. 7-10-2002; Etro, disegno tipo cachemire, TPG 16-2-2000, citata da Cass. 23-11-2001, n. 14863.

finalità non sarebbe soddisfatta, se le forme fossero banali o generiche.

In altre parole, bisogna presentare presso l'ente competente una forma, che si discosti alquanto da quelle normalmente usate nel settore di appartenenza del prodotto contraddistinto, per riuscire a garantire una sufficiente capacità distintiva¹⁵⁰.

La finalità della norma è quella di non trasformare il diritto dei marchi in un monopolio di fatto riguardante un prodotto o un intero settore merceologico, andando contro l'interesse generale¹⁵¹.

Per quanto concerne la capacità distintiva, l'art. 7, n. 3 del RMC prevede la possibilità di registrazione di un marchio già in uso nel mercato, ma che non era stato registrato, perché privo di capacità distintiva; vengono così premiati gli sforzi economici messi in atto dall'impresa (nello specifico in ambito pubblicitario e di promozione), che hanno permesso l'acquisizione della capacità distintiva¹⁵².

Inoltre secondo l'art. 52, n. 2 del RMC, un marchio non può essere dichiarato nullo, anche nell'ipotesi di una registrazione non idonea ai requisiti dell' art. 7, n. 1, lett. b), c) e d) RMC, se esso dimostra di aver acquisito le conformità richieste tramite il suo uso nel mercato.

Come fattori di valutazione della capacità distintiva acquisita si prendono in esame diversi indicatori quali: la quota di mercato del marchio; l'uso effettuato, inteso sia in termini di intensità, che di durata e di estensione geografica; i sondaggi d'opinione e le dichiarazioni delle Camere di Commercio o altre associazioni professionali. Nel caso in cui tali fattori

¹⁵⁰ A proposito della capacità distintiva si consultino: Cfr. CG 7-10-2004, Mag Instrument, forma lampade tascabili; CG 12-2-2004, Henkel, forma flacone.

¹⁵¹ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. Olivieri, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2005.

¹⁵² TPG 29-4-2004, Eurocermex, forma bottiglia birra.

non fossero sufficienti, sarà compito del richiedente porre d'innanzi alla Corte altri elementi che accertino la conseguita capacità distintiva del marchio.

- b) Sono escluse anche le forme con fini estetici, purché diano valore sostanziale al prodotto. Queste tipologia di “forma del prodotto” può trovare tutela o come modello o come opera d'arte applicata all'industria. Va inoltre ricordato che le disposizioni non sono cumulative, ma alternative. I famosi disegni nei tessuti, che contraddistinguono case di moda quali Etro¹⁵³ o Burberry¹⁵⁴, possono essere interpretati come forme ornamentali, che attribuiscono a questi un valore sostanziale, ovvero tali da costituire un elemento determinante nelle scelte degli acquirenti¹⁵⁵.

Etro



o Burberry.



- c) Sono escluse le forme di genere funzionale o di utilità.

Per quanto riguarda la protezione di queste tipologie di forme, anche in tal caso, come in quello precedente, il legislatore dà la possibilità di tutelarle, ma attraverso diverse modalità legislative. Il loro titolare può infatti appellarsi alle norme nazionali in materia di modelli di utilità. Tale disciplina, come quella per i disegni e modelli o le opere d'arte, non è cumulativa, quindi si deve seguire il principio di alternanza.

Le diverse tipologie di tutela, al contrario di quella prevista per i marchi, hanno una durata limitata, che permette al titolare di usufruire economicamente della sua posizione di monopolio, solo temporaneamente.

¹⁵³ Cass. 23 novembre 2001, n. 13863, Mass. Giur.It.

¹⁵⁴ App. Milano, 18 luglio 1995, in Gius, 1996, 685.

¹⁵⁵ P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, cit.

Un esempio di marchio di forma estraneo alla classe di prodotti è quello detenuto dal torrone Toblerone



Al contrario la nota casa di prodotti elettronici Philips¹⁵⁶ ha avuto maggiori problemi nel registrare il marchio tridimensionale concernente la posizione a triangolo equilatero delle tre testine rotanti poste sul rasoio da loro prodotto.



In data 5 maggio 1999 la società Remington Consumer Products Ld (in prosieguo: la «Remington»), in seguito a una citazione in giudizio per la violazione del diritto di marchio presentata dalla società Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «Philips»), richiedeva l'annullamento del suddetto marchio d'innanzi alla *High Court of Justice*, l'Alta Corte d'Inghilterra e del Galles.

La Philips, nel 1985, aveva infatti depositato un marchio riguardante la rappresentazione grafica della forma del rasoio elettrico, già nel mercato dal 1966, che si distingueva grazie a tre testine rotanti poste sulla parte superiore di questo, in modo tale da formare un triangolo equilatero. La Remington, nel 1995, iniziò a commercializzare un rasoio, DT 55, con applicate tre testine rotanti disposte a triangolo equilatero¹⁵⁷.

Vista la netta somiglianza, la Philips fece causa alla Remington, che, a sua volta, con domanda riconvenzionale, richiese

¹⁵⁶ *Remington Consumer Products Ld vs Koninklijke Philips Electronics NV*, 5 maggio 1999, C - 299/99.

¹⁵⁷ *Remington Consumer Products Ld vs Koninklijke Philips Electronics NV*, cit.

l'annullamento del marchio di forma registrato dalla Philips. La corte accolse la domanda riconvenzionale, annullando il suddetto marchio ai sensi dell'art. 7, n.1, lett. b), ritenendo che il marchio non fosse idoneo a distinguere i prodotti nel mercato, vista l'assenza della capacità distintiva.

La forma registrata fu infatti considerata una forma necessaria, per ottenere un risultato tecnico, conferendo un valore sostanziale al prodotto in questione¹⁵⁸.

Secondo la Philips la capacità distintiva è stata acquisita negli anni grazie all'uso del marchio di forma, essendo essa l'unica a commercializzare tale specifica tipologia di rasoio.

La società portò a suo favore prove come: la quota di mercato raggiunta; l'uso effettuato negli anni sia in termini di estensione geografica, che di durata nel tempo; gli investimenti in promozione; i test di mercato e le dichiarazioni delle Camere di Commercio e di altre associazioni.

Data la funzione tecnica incorporata nel marchio in questione, questo non potrebbe costituire un marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 3, n.1, lett. e), 2 par. del RMC.

La società Philips precisò che la forma da lei registrata rappresentava solo una delle diverse possibilità per ottenere un ugual risultato tecnico. Secondo la Philips, in altre parole, veniva rispettata la finalità di impedire che si creasse un monopolio permanente sulla forma "incriminata".

L'obiezione secondo cui ci sono altre forme capaci di eseguire la medesima funzione tecnica non è sufficiente a garantire l'idoneità di registrazione al segno tridimensionale. Infatti, sempre nella salvaguardia dell'interesse generale, il consumatore va tutelato dalla possibilità che una o più imprese registrino tutte le forme, che portino al medesimo risultato, creando in tal modo un oligopolio perpetuo. Per questo motivo il legislatore pone in essere altre modalità di tutela per la forma dei

¹⁵⁸ Art. 3, n.1, lett. e) secondo e terzo trattino RMC.

prodotti, che svolgono una funzione tecnica, ad esempio i modelli di utilità, salvaguardando al contempo anche il mercato¹⁵⁹.

Per concludere, se si verificasse uno dei casi sopra citati, prescritti dall'art. 7, n.1, lett. e) della Direttiva CE/207/09, che hanno come obiettivo primario quello di soddisfare un interesse pro-competitivo di carattere generale, sarà impossibile per il richiedente ottenere la registrazione del marchio.

L'ambito di tutela dovrebbe dunque passare da quello di marchio a quelli di modello/disegno e di modello di utilità, i quali detengono una protezione limitata nel tempo. Entrambi gli ambiti di tutela, infatti, possono avere come oggetto la forma del prodotto o della sua confezione, ma è fondamentale sottolineare la diversa finalità, che perseguono: il marchio deve distinguere i prodotti o servizi nel mercato, mentre il modello ha una funzione di promuovere e incentivare l'attività creativa e del progresso.



Gli operatori commerciali prestano sempre più attenzione ai marchi sonori. Ciò può essere giustificata sia dal progresso tecnologico, il quale incorpora l'audio in innumerevoli maniere (emissione di file audio in sistemi operativi, si pensi al rumore d'accensione o spegnimento di sistemi operativi come Windows o Mac, *pop-up* nel *web*, caricamento di pagine *web*, servizi di telefonia, ecc.), sia dalle nuove strategie di marketing, che cercano un coinvolgimento sensoriale dell'utente, diverso da quello visivo.

Un modo dunque per incrementare significativamente l'efficacia delle tecniche di vendita, coinvolgendo in modo sensoriale ed

¹⁵⁹ Conclusioni dell'Avv. Gen. R. JARABO, 23 gennaio 2001, causa C - 299/99.

emozionale il consumatore, è quello di utilizzare il potenziale del sonoro, connotato da un carattere d'immediatezza, semplicità e al tempo stesso fortemente invasivo e incisivo per quanto riguarda le emozioni, che suscita nel consumatore. L'obiettivo è quello di riuscire ad associare, nella mente del consumatore, la canzone/rumore al prodotto/servizio in contesti commerciali, ma soprattutto in quelli non commerciali, allargando la sfera d'azione con una capacità estensiva e di tipo "virale" del marchio sonoro (terminologia utilizzata in marketing, per accentuare il potere d'estensione tra i consumatori).

Il suono possiede indubbiamente capacità distintiva, specialmente in relazione alla sua forte natura evocativa, evidenziata negli anni non soltanto da musicisti, ma anche da sociologi e filosofi come A. Schopenhauer e M. Proust¹⁶⁰; inoltre, potendo i suoni essere percepiti dall'uomo e quindi memorizzati, si capisce chiaramente che possono essere idonei a svolgere la funzione richiesta dalla disciplina del marchio. Possedendo tale requisito fondamentale, i messaggi sonori possono in linea di principio costituire un marchio d'impresa.

La Direttiva CE, pur non menzionando esplicitamente tale tipologia nell'elenco esemplificativo delle possibili forme di marchio, non lo nega a priori, dando origine così a forti disomogeneità tra le differenti legislazioni nazionali: alcuni Paesi hanno chiaramente menzionato il marchio sonoro come alternativa alle più tradizionali forme distintive di impresa (Germania¹⁶¹, Austria¹⁶², Spagna¹⁶³, Francia¹⁶⁴, Grecia¹⁶⁵,

¹⁶⁰ A. SCHOPENHAUER, *Le monde comme volonté et comme représentation*, Ed. P.U.F., traduzione di A. BURDEAU (1888), rivista e corretta da R. ROOS, Parigi, 1966, p. 340; H. M. PROUST, *Théories pour une esthétique*, Parigi, 1981, p. 303.; J.J. NATTIEZ, *Proust musicien*, Parigi, 1975, p. 162.

¹⁶¹ Art. 3, n. 1, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge tedesca sulla protezione dei marchi e altri segni), 25 ottobre 1994 (BGBl, 1994, I, pag. 3082).

¹⁶² Art. 16, n. 2, del Markenschutzgesetz (legge sulla protezione dei marchi), 1970 (BGBl 260/1970), nella versione risultante dalle leggi BGBl I 111/1999 e BGBl I 191/1999.

Italia¹⁶⁶ e Portogallo¹⁶⁷), altri Stati invece (l'Unione economica del Benelux¹⁶⁸, Danimarca¹⁶⁹, Finlandia¹⁷⁰, Irlanda¹⁷¹, Regno Unito¹⁷² e Svizzera¹⁷³), pur non menzionando esplicitamente la possibilità di registrare una musica o una melodia come marchi d'impresa, non li escludono. Quest'ultima ipotesi è data dalla volontà condivisa di raggiungere un'armonizzazione generale, al fine di giungere ad una convergenza nelle differenti normative nazionali almeno per quanto riguarda l'elenco della natura dei segni idonei a essere suscettibili di marchio d'impresa.

Come detto, anche un marchio sonoro, per essere registrato, deve poter essere rappresentato graficamente. Al fine di una piena tutela legale, infatti, il requisito della rappresentazione grafica risulta fondamentale.

Le modalità di rappresentazione di un suono possono essere di diverso genere.

La prima sentenza¹⁷⁴ della Corte di Giustizia in materia dei marchi sonori fu quella del caso¹⁷⁵ *Shield Mark BV* (di seguito *Shield Mark*) vs. *Joost Kist*, 27 novembre 2003.

¹⁶³ Art. 4, n. 2, lett. b), della legge 7 dicembre 2001, 17/2001, sui marchi (BOE 8 dicembre 2001, pag. 45579).

¹⁶⁴ Art. 711-1 b) del Code de la Propriété Intellectuelle, nella versione di cui alla legge 4 gennaio 1991.

¹⁶⁵ Art. 1, n. 2, della legge 2239/1994 (ΦΕΚ Α' 152).

¹⁶⁶ Art. 16 del Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, approvato con regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (GURI 203 del 29 agosto 1942), come successivamente modificato.

¹⁶⁷ Art. 165 del Código da Propriedade Industrial (codice della proprietà industriale).

¹⁶⁸ Art. 1 della Loi Uniforme Benelux sur les marques (Nederlands Traktatenbland 1962, n. 58, pagg. 11-39) (legge uniforme del Benelux sui marchi), modificata, con decorrenza 1° gennaio 1996, con il protocollo 2 dicembre 1992 (Nederlands Traktatenblad 1993, n. 12, pagg. I-12).

¹⁶⁹ Art. 2, n. 1, della Varemærkeloven (legge sui marchi industriali) (legge 162 sui marchi, del 21 febbraio 1997).

¹⁷⁰ Art. I, n. 2, della Tavaramerkkilaki 7/1964 (legge sui marchi).

¹⁷¹ Sezione 6, n. 2, del Trade Marks Act 1996.

¹⁷² Art. 1 del Trade Marks Act 1994.

¹⁷³ Art. 1 della Varumärkeslagen [(1960:644) (legge sui marchi di fabbrica e di commercio)].

¹⁷⁴ M. GARIS, *Suoni e melodie come oggetto di marchio: il caso Für Elise*, in il Dir. Ind., 3, 2004, p. 219.

¹⁷⁵ *Shield Mark CV contro Joost Kist h.o.d.n. Memex*, cit.

La compagnia aveva registrato presso l'Ufficio marchi del Benelux (Benelux – Merkenbureau)¹⁷⁶ quattordici marchi sonori¹⁷⁷, includendo la quasi totalità delle possibili rappresentazioni, che tale marchio può detenere.

Undici registrazioni riguardano le prime nove note del motivo “per Elisa” di L. van Beethoven, di cui:

- a) quattro marchi rappresentati mediante un pentagramma: il n. 517166 per le classi, n. 35 e 41; il n. 835113 per le classi 9 e 16 ed infine i n. 931683 e 931688 per le classi n. 16, 41 e 42. Ad integrazione, il n. 517166 è accompagnato dall'indicazione, la quale precisa che il pentagramma deve essere suonato “al piano”, i n. 931683 e 931688 vengono invece accompagnati da una descrizione che cita: «Marchio sonoro. Il marchio è costituito dalla riproduzione musicale delle note (graficamente) rappresentate nel pentagramma»¹⁷⁸
- b) due marchi: il primo indicato con n. 535083, per le classi di servizio numero 35 e 41, e il secondo avente n. 835115, per prodotti di classi 9 e 16. Questi marchi sono di natura denominativa, dato che la loro rappresentazione grafica è composta da una semplice descrizione che cita: «consiste nelle prime nove note di "Per Elisa"». per quanto riguarda questa tipologia di marchi dunque non si parla di marchio sonoro, ma di marchio denominativo.
- c) Due marchi sonori: n. 931687 e 931689, entrambi per le classi 16, 41 e 42, anch'essi indicati mediante descrizione: «il marchio è costituito dalla riproduzione musicale delle note descritte», inoltre, nel marchio n. 931687 si specifica che tali note devono essere “suonate al piano”.

¹⁷⁶ La legge uniforme del Benelux è stata emanata dal Regno del Belgio, Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi al fine di uniformare le rispettive normative in materia di marchi in una legge comune, sotto un'istituzione comune BBM (TRB 1962, 58, e TRB 1983, 187; in seguito segnalato come “LBM”, la LBM è stata poi modificata con effetto dal 10 gennaio 1996).

¹⁷⁷ Il primo di tali marchi venne registrato il 5 giugno 1992, gli ultimi il 2 febbraio 1999.

¹⁷⁸ Conclusioni dell'avv. gen. R. JARABO, cit., punto n. 5.

d) Tre marchi: n. 839419 per le classi 9, 16, 35 e 41, n. 931684 per le classi 16, 41 e 42 ed infine il marchio n. 931686 per le classi 16, 41 e 42 riprodotti tramite descrizione: «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la». Il primo di tali marchi è di natura denominativa [v. sopra], il secondo e terzo sono sonori e vengono integrati dalla riproduzione al piano della successione di note così riportate.

I restanti tre marchi registrati da Shield Mark riproducono “il canto di un gallo”: il n. 835114, per la classe di prodotti 9, 16, 53 e 41, e i nn. 9316835 e 931682, per le classi numero 9, 41 e 42. Il marchio sonoro, per adempiere al requisito di rappresentazione grafica, vista la sua natura, viene rappresentato da una descrizione onomatopeica con la denominazione «*kukelekuuuuu*», inoltre, nella domanda vertente il marchio n. 835114, si precisa, «marchio sonoro costituito da una onomatopea che rappresenta il canto di un gallo».

Per quanto riguarda il marchio n.931682 si specifica: «il canto di un gallo, costituito dal suono così descritto».

La società Kist, anch'essa operante nel medesimo settore di mercato, nel 1995 iniziò attività pubblicitaria, adottando le stesse modalità comunicative della Shield Mark. Perciò quest'ultima propose ricorso per contraffazione e concorrenza sleale. Il Gerechtschoft's Gravenhagen, con sentenza il 27 maggio 1999, accolse la domanda per quanto riguardava la concorrenza sleale, ma rigettò quella di contraffazione, dato che verteva su un marchio sonoro, che non era previsto per gli Stati membri della regione del Benelux. La Shield Mark impugnò la decisione.

Il caso fu sottoposto alla Corte di Giustizia per la risoluzione di due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art.4 RMC (reg. 40/94): la prima riguardante in *abstracto* il marchio sonoro e se esso potesse essere un valido segno registrabile come marchio, adempiendo alle diverse funzioni, che un

marchio deve possedere; la seconda questione riguardava le modalità di rappresentazione grafica del suono, nel caso in cui un esso fosse ritenuto idoneo a divenire marchio.

Inizialmente L'Ufficio Brevetti e Marchi aveva ritenuto che la rappresentazione di questi ultimi tre marchi fosse sufficiente e che rispettasse i requisiti imposti dalla disciplina, negando poi la registrazione di essi in seguito alla predetta sentenza della Corte d'Appello dell'Aia (Gerechtshof tès Gravenhage), poiché non dotati di requisiti di rappresentazione grafica evidenziati nel caso Sieckmann. Il caso Shield Mark fornisce una chiara esemplificazione circa le diverse modalità di rappresentazione di differenti marchi sonori, suddivisibili in due distinte categorie: una prima comprende le melodie, cioè suoni, che possono essere espressi e rappresentati mediante note musicali e una seconda, dove si includono tutti i suoni, o “rumori”, che non possono essere raffigurati tramite pentagramma.

Per quanto concerne le melodie, queste possono essere rappresentate mediante segnali riconosciuti universalmente, quali le note musicali, inscritte nel pentagramma, a completa soddisfazione del requisito di chiarezza e precisione. Il pentagramma deve indicare: la chiave (chiave di sol, di fa o di do), che stabilisce l'intonazione; le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro); il tempo delle note (semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, ecc.) e delle pause (pausa, pausa di semibreve, sospiro, sospiro di croma, ecc.), che fissano la scansione ritmica della melodia e il valore relativo di ciascuna nota. In aggiunta a questi elementi, è richiesta dalla Corte l'indicazione del timbro, ovvero dello strumento musicale utile a interpretare tale pentagramma¹⁷⁹. In tale maniera dunque si fornisce una “fotografia” della melodia, che si intende registrare, in maniera chiara, precisa, oggettiva e durevole nel tempo.

Peraltro la problematica che emerge in questo caso è la non completa intellegibilità del linguaggio utilizzato per descrivere il

¹⁷⁹ Conclusioni dell'avv. gen. R. JARABO, cit.

marchio, che risulta poco comprensibile alla totalità del pubblico di riferimento: il solfeggio, ovvero la tecnica attraverso la quale è possibile leggere o riprodurre una melodia, non è decodificato immediatamente e, se si considera il livello di conoscenza del consumatore medio cui ci si riferisce, è facile concludere come questo, per risalire ad una corretta interpretazione del pentagramma, incorra nella necessità dell'ausilio di un esperto.

Alternativa alla rappresentazione mediante pentagramma è la semplice indicazione delle note in successione, come fatto per i marchi nn. 839419, 931684, 931686 del caso Shield Mark, rappresentati dalla descrizione «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la». La seguente trascrizione, tuttavia, non è stata considerata corretta, poiché presenta vizi di chiarezza, precisione e completezza, non fornendo le indicazioni necessarie ad una corretta ricostruzione della melodia in termini di altezza, durata e timbro¹⁸⁰.

In riferimento alla registrazione della seconda tipologia di suoni, concernenti un rumore sono emersi differenti problematiche da quelle prima analizzate. Citando nuovamente il caso Shield Mark, la registrazione del “canto del gallo” (marchi nn. 835114, 9316835 e 931682), veniva proposta con la descrizione onomatopeica «kukelekuuuuu». Si concorda con il fatto che questa interpretazione può essere alquanto soggettiva, non chiara né precisa, soprattutto se si pone mente al fatto che, in primo luogo esiste una diversità intrinseca tra l'onomatopea, così come viene pronunciata, e il reale suono emesso da un gallo¹⁸¹; secondo luogo le modalità di scrittura del verso in questione nei diversi paesi sono differenti¹⁸², con conseguente

¹⁸⁰ M. GARIS, *Suoni e melodie come oggetto di marchio: il caso Für Elise*, in *Dir. ind.*, 3, 2004, p. 219.

¹⁸¹ La onomatopea del canto di un gallo nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea è la seguente: kikeriki, in tedesco; kikeli-ki, in danese; quiquiriquí, in spagnolo; kukkokiekuu, in finlandese; cocorico, in francese; kokor-- ko, in greco; cock-a-doodie-doo, in inglese; chicchirichì, in italiano; kukeleku, in olandese; cocorocácó, in portoghese, e kukeliku, in svedese.

¹⁸² V. nota 58.

eccessiva libertà nell'identificazione dell'oggetto della registrazione.

Infine, una terza modalità di rappresentazione può essere costituita dalla descrizione verbale, che però, come abbiamo visto in più di un'occasione, è per sua natura soggettiva e arbitraria e dunque non chiara e precisa.

La Corte di Giustizia ha quindi concluso che un'adeguata rappresentazione, capace di soddisfare i requisiti del caso Sieckmann, può essere data solo tramite una riproduzione mediante pentagramma, integrato da tutti i segni necessari come, chiavi musicali, divisioni, battute, pause e alterazioni; le descrizioni tramite linguaggio verbale, onomatopee e trascrizione di note musicali in successione, sono invece ritenute insufficienti e dunque per la Corte questi non possono essere dichiarati marchi comunitari.

Grazie alla modifica della normativa dell'UAMI del 2005 una nuova modalità di rappresentazione del marchio sonoro può oggi essere presa in considerazione: nello specifico, si tratta della possibilità di allegare alla domanda di registrazione un *file MP3 (e-filing)*, che consenta la riproduzione dell'esatta melodia o suono, che si intende registrare. Grazie a tale integrazione, le opportunità di registrazione di suddetti marchi sono aumentate notevolmente. Un esempio di utilizzo della nuova modalità di *e-filing* è la registrazione del marchio sonoro comunitario concernente "L'urlo di Tarzan", registrato dagli eredi del noto scrittore Edgar Rice Burroughs nel 2006 grazie, appunto, all'ausilio della nuova metodologia di rappresentazione.

Conclusioni:

«Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell'apparenza, del sentimento e della volontà»

P. Süskind, *Il profumo*, 1985.

La tesi ha cercato di dimostrare l'importanza dell' "odore", considerandolo un senso potenzialmente registrabile.

Partendo da un'analisi di marketing e di comunicazione si è arrivati a uno studio giuridico dell'odore in sé.

L'olfatto nell'uomo è uno dei sensi meno evidenti, data la sua difficile codificazione e comunicabilità; nella società odierna siamo abituati a vedere e a sentire, ma non a soffermarci ad odorare.

Da un punto di vista culturale - letterario si evidenzia come per Aristotele, Dante, Kant e Freud, l'olfatto è sempre stato considerato assieme al tatto e al gusto un senso primordiale, non razionale e quindi non degno d'importanza. La sociologia mostra, invece, che la società odierna è contraddistinta da un'angoscia temporale dove la fugacità a cui si tende accentua i sensi più istantanei e rapidi, come vista e udito, desensibilizzando olfatto, tatto e gusto, che necessitano di maggior tempo per essere memorizzati.

Questo declassamento culturale può essere colto anche tramite la semantica: esiste una decodificazione per ciò che ascoltiamo e per ciò che vediamo, attraverso dei codici condivisi, ma non per ciò che odiamo.

Negli anni Ottanta l'ol

fatto venne "riscoperto" e molti studi sono stati eseguiti sul suo potere di persuasione.

Per capitalizzare le innumerevoli potenzialità detenute da questo senso, le imprese lo hanno inserito nelle loro strategie non soltanto di marketing, ma anche di *branding*.

Il marchio olfattivo viene interpretato come una modalità alternativa che le imprese hanno a disposizione per distinguersi sul mercato e sono in aumento, infatti, in sede comunitaria domande di registrazione di suddetto marchio.

Le difficoltà che si rilevano per la registrazione del marchio olfattivo sono sostanziali, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di capacità distintiva e di rappresentazione grafica, necessari per la domanda di registrazione (v. art. 4 RMC). Un marchio per assolvere alla sua funzione primaria di distinguere i prodotti e servizi nel mercato deve essere concettualmente separabile e autonomo rispetto ai prodotti che si vogliono contraddistinguere: in questo modo il marchio acquisisce la capacità distintiva.

Per quanto concerne la rappresentazione grafica si sono riscontrate numerose difficoltà. Per procedere alla registrazione di un marchio è fondamentale che questo possa essere rappresentato graficamente, in modo tale da permettere una tutela giuridica chiara, oggettiva e impugnabile davanti a terzi.

Un odore, essendo invisibile, necessita di tecniche ausiliari e indirette per essere raffigurato: tali modalità devono però rispettare i criteri di oggettività, precisione, intelligibilità e di durata nel tempo, che sono i requisiti problematici della registrazione.

Solo due casi sono riusciti a superare questo ostacolo ed entrambi hanno utilizzato come metodo indiretto quello della descrizione verbale. La strada, quindi, che gli operatori economici potrebbero intraprendere è quella di adottare odori semplici, ben distinti nella mente del consumatore e facili da descrivere.

Nonostante ciò, si auspica che nel futuro la Corte si ravveda sulla rappresentazione mediante formula chimica e vi sia la creazione di un criterio di classificazione internazionale di odori “semplici” che potrebbero poi essere utilizzati singolarmente o in gruppo per definire le fragranze.

Sicuramente il mondo degli odori è un mercato potenziale dove gli operatori economici stanno iniziando a comprendere la sua funzione strategica.

BIBLIOGRAFIA:

ANCESI G., in RICCÒ ,*Sinestesie per il designer*, Milano, 1999, (prefazione).

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

BENZOV W., *Beethoven's Anvil, Music in Mind ond Culture*, New York, 2001, p. 11.

BORGHESE M., GIORDANO R., *Cresce il numero di marchi non convenzionali*, in *Soldi & imprese*, 175, 2007, p.17.

BOTTERO N., TRAVOSTINO M., *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Torino, 2009.

CAMERA DI COMMERCIO MILANO, *la tutela della proprietà intellettuale Stati Uniti*, Marzo 2010.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale, I, Diritto dell'impresa*, Torino, 2007.

CEDON P., *Commento al codice civile art. 2555-2594 azienda-ditta- insegna*, Milano, 2010.

CESIANO D., *Sul rischio di confusione in tema di marchi e sull'istituto della convalidazione ex art. 48 legge marchi*, www.diritto.it.

CIONTI F., *La funzione propria del marchio*, Milano, 2004.

COLMER R. J., *Conclusioni dell'avvocato generale*, 6 novembre 2001.

COPPOLA S., *Manuale breve dei marchi*, in *Avanguardia giuridica*, 2011.

DE ARAUJO I. E., ROLLS E.T., VELAZCO M. I., MARGOT C., CAYEUX I., *Cognitive Modulation of Olfactory Processing*, in 46(4) *Neuron*, 19 maggio 2005, pp. 671 - 679.

DELL'ARTE S., *I marchi d'impresa nella comunità europea*, Forlì, 2005.

DELL'ARTE S., *Espressione del linguaggio comune e capacità distintiva*, in *Diritto industriale*, 2, 2006.

DELL'ARTE S., *I marchi olfattivi*, in *Dir. ind.*,4, 2006.

DEL GATTO S., *L'atmosfera del punto vendita quale strumento di differenziazione dell'insegna:una verifica empirica degli effetti della variabile olfattiva*, congresso internazionale «Le tendenze del marketing», Venezia, 2002.

DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano 2003.

DIRETTIVA CEE, *ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, 21 dicembre 1988.

FAZZINI M., *Il marchio comunitario e la forma del prodotto*.

FLORIDIA G., *Marchio nazionale di esportazione*, Milano 1993.

FOGLIA G., *Brevi considerazioni sul marchio di forma*, in *Dir. Ind.*, 3, 2001, p. 243.

FORWOOD N. J., *Imprediamneti assoluti alla registrazione: marchi tridimensionali*.

F. GALGANO, F. MARRELLA, *Diritto e prassi del commercio internazionale*, Verona, 2007.

GALGANO F., MARRELLA F., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2010.

GALLI C., *La revisione del Codice della Proprietà Industriale: da un'impostazione "proprietaria" a un approccio market oriented*, 2010.

GALLI C., *La riforma del Codice della proprietà industriale*, 2010.

GARIS M., *Suoni e melodie come oggetto di marchio: il caso Für Elise*, in *Dir. ind.*, 3, 2004, p. 219.

GARIS M., *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, in *Dir. ind.*, 3, 2005, p. 264.

GHIDINI G., CAPUZZI G., *Profili di rilievo concorrenziale della disciplina dei marchi*.

GHIDINI G., *Le modifiche al Codice della Proprietà Industriale (d.lgs.n. 30/2005) introdotte in attuazione della delega di cui*

alla legge n. 99/2010 (d.lgs. 13 agosto 2010, n.131,
Milano,2010.

GIPPINI FOURNIER E., «*Las marcas olfativas en los Estados Unidos*», in *Actas de Derecho Industrial*, volume XIV, 1991-1992.

GOLEMAN D., *Intelligenza emotiva*, Milano, 1997.

JARABO RUIZ, *Conclusion dell'Avv. Gen.*, causa C – 299/99, 23 gennaio 2001.

JARABO RUIZ, *Conclusioni dell'Avv. Gen.*, causa c-283/01, 13 aprile 2003.

KAPFERER J. N., *Capital de l'entreprise, Les chemins de la reconquête, Les éditions d'organisation* , Parigi,1999, p. 355.

KONRAD Z., *L'Universale. La Grande Enciclopedia Tematica – Filosofia*, Milano 2003, pp. 660 – 661.

LINARES S., *Il deposito di un marchio negli Stati Uniti d'America*.

LIUZZO L., *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e la loro tutela alla luce della nuova disciplina*, in *Dir. ind.*, 3, 2002.

LUCCA V., *Il marketing olfattivo come strumento per attrarre i consumatori*, in *Sentieri digitali*, 3, 2009.

LÉGER P., *Conclusioni dell'Avv. Gen.*, causa C-104/01, 12 novembre 2002.

MANSANI L., *Marchi olfattivi*, in *Dir. ind.*, 6, 1996, p. 262.

MASSETTI R., *La gestione strategica del segno: dal marchio al brand*, Trento, 2007.

MENGOZZI P., *Il controllo delle decisioni dell'UAMI effettuato dal tribunale di primo grado e dalla Corte di Giustizia nel contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale*, in *Contr. Impr. /Eur.*, 1, 2002, p.488.

MESSAGGIO S., MIANI A., TONIELLI M., VIRARDI G., *Marketing sensoriale, 5 sensi per comunicare, vendere e comprare*, Bologna, 2009 .

MEYER O. «*Manuel de la couleur, Solar*», 27, in *Dossier pour la science*, 2001, p. 6 - 138.

NATTIEZ J.J., *Proust musicien*, Parigi, 1975, p. 162.

PASTOUREAU M., *Dictionnaire des couleurs de notre temps. Bonneton*, Parigi, 1999.

PROUST H. M., *Théories pour une esthétique*, Parigi, 1981, p. 303.

RICERCA DELLA ROCKEFELLER UNIVERSITY , New York, 1999.

RICHICHI M., *L'olfatto: il senso dimenticato*, Milano, 2010.

RICOLFI M., *I segni distintivi – diritto interno e comunitario*, Torino, 1999.

SANDRI S., RIZZO S., *I nuovi marchi*, Milano 2002.

SANDRI S., *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, Milano 2004.

SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, in *Dir. ind.*, 4, 2007, p.341-355.

SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001.

SCHOPENHAUER A., *Le monde comme volonté et comme représentation*, Parigi, 1966, p. 340.

TAVOLARO L., *Il colore come marchio*, in *Dir. ind.*, 1, 2004, p.34.

UIBM, *Marchi introduzione all'utilizzo per le piccole e medie imprese*, 15 aprile 2010.

VANZETTI A., *La funzione distintiva del marchio oggi*, in *Segni e forme distintive*, in *Scritti di diritto industriale*, Milano, 2001.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano 2005.

VANZETTI A., *Proprietà intellettuale e concorrenza*, In *Dottrina AA.VV. Dir. ind.*, Torino, 2005.

ZERI F., *Colore e messaggio*, in *Strumenti per comunicare*,
Roma, 2002.