



Avv. Danilo Desiderio

International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B

83100 Avellino (AV) - Italy

Tel./Fax. 00.39.0825.26813

email: d.desiderio@ddcustomslaw.com

web site: www.ddcustomslaw.com

Televisori: quando il marchio assume il valore di carattere distintivo

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale (il quale opera anche come Tribunale dei marchi comunitari ex art. 91 e ss. Regolamento sul marchio comunitario n. 40\94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 e successive modifiche)¹, con ordinanza del 05/12/2008 stabilisce che l'utilizzo da parte della ditta Samsung del marchio "Lcd Luxury Cristal Design" sui propri prodotti televisivi non integra gli estremi né di una violazione dei diritti di proprietà industriale, né di atto di concorrenza sleale, nonostante la sua assonanza con il marchio "LCD LUXURY CRISTAL DESIGN", di cui l'istante (KEYMAT INDUSTRIE s.p.a.) aveva ottenuto nel gennaio 2008 la registrazione come marchio comunitario.

Si tratta infatti di una denominazione priva di carattere distintivo, la quale si limita a descrivere in maniera assolutamente generica il prodotto di riferimento e gli elementi che lo compongono. Tale marchio inoltre, costituisce essenzialmente uno slogan pubblicitario in quanto i termini "Luxury", "Crystal" e "Design" descrivono delle semplici caratteristiche del prodotto ed il loro accostamento null'altro indica che un apparecchio televisivo lussuoso.

Questi i fatti di causa: con ricorso presentato ai sensi degli artt. 129-131 del Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), nonché ex art. 700 c.p.c. (richiedendo una tutela in via cautelare), la società KEYMAT INDUSTRIE s.p.a., chiedeva al giudice di inibire alla SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA s.p.a. e ad un rivenditore napoletano di elettrodomestici citato anch'esso in causa, qualsiasi utilizzo della denominazione "CRYSTAL DESIGN", sola o accompagnata da altro marchio, espressione o raffigurazione, in ogni e qualsiasi manifestazione della loro attività imprenditoriale, ivi compresa l'esportazione, l'importazione, la produzione, la commercializzazione, la promozione e la pubblicizzazione di televisori recanti i predetti marchi, ed in particolare sui prodotti, sugli imballaggi, nonché sul relativo materiale promozionale e pubblicitario.

La KEYMAT in particolare sosteneva che sia la Samsung che il suddetto rivenditore avevano violato i propri diritti di proprietà industriale, nonché posto in essere una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., in quanto avevano messo in commercio e vendita dei televisori contraddistinti dalla denominazione "CRYSTAL DESIGN", la quale figurava anche sul relativo materiale di confezionamento e promo-pubblicitario, compreso quello del punto vendita napoletano in causa.

In data 9 gennaio 2008 la KEYMAT aveva infatti ottenuto la registrazione del marchio comunitario denominativo "LCD LUXURY CRISTAL DESIGN". Essa pertanto, chiedeva la rimozione della denominazione CRYSTAL DESIGN dagli apparecchi televisivi SAMSUNG, ed in subordine, domandava il sequestro di tutto il materiale contabile relativo alla produzione/commercializzazione dei televisori in parola, nonché

¹ Al sensi del par. 1 dell'articolo 91 del sopracitato Regolamento, gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, denominati «tribunali dei marchi comunitari», i quali svolgono le funzioni ad essi attribuite dal Regolamento n. 40\94. Il successivo par. 2 dello stesso articolo aggiunge che ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento in oggetto, l'elenco dei propri tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

l'applicazione di alcune misure accessorie della penale (per ritardi o inadempimenti nell'attuazione della inibitoria) tra cui la pubblicazione per estratto del provvedimento.

A sua difesa la Samsung sosteneva di fare un uso del diverso segno LUXURY CRISTAL DESIGN, senza utilizzare l'acronimo iniziale "LCD" in associazione a tale denominazione. In ragione di ciò, l'azienda sosteneva l'assenza del rischio "*di un pregiudizio grave ed attuale*", in quanto a suo avviso – a parte la non coincidenza del segno distintivo adoperato dalla Samsung con quello oggetto di registrazione comunitaria da parte della Keimat - il titolare di un marchio registrato non può pretendere di ottenere le misure richieste se non è in grado di dimostrare la coesistenza di due segni confliggenti sul mercato.

Il Tribunale di Napoli nell'ordinanza in oggetto ritiene che, nonostante l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra le parti (Samsung e Keymat) - per via del fatto che entrambe producono e commercializzano televisioni, oltretutto LCD - la tutela richiesta dal ricorrente debba essere negata, in quanto il marchio risultante dalla registrazione non è suscettibile di tutela, neanche in via cautelare essendo del tutto privo di capacità distintiva. Copiosa è la giurisprudenza, soprattutto della Corte di Giustizia delle Comunità Europee richiamata a sostegno di tale interpretazione.

In più, aggiunge il Tribunale, l'acronimo "LCD" associato alla denominazione "LUXURY CRISTAL DESIGN", non svolge una funzione di differenziazione, rappresentando anche questo, di per sé, una sigla nota, conosciuta da pressochè tutti i consumatori italiani (anche non anglofoni), ed utilizzata genericamente per identificare una categoria particolare di TV.

REPUBBLICA ITALIANA



Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, anche quale Tribunale dei marchi, disegni e modelli comunitari in persona del giudice designato dott. Geremia Casaburi

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel proc. civ. iscr. al n. del n.r.g.aff. cont. 35842\2008 con ad oggetto: proprietà industriale

TRA

KEYMAT INDUSTRIE s.p.a.

Elettivamente domiciliata in Napoli, via de Gasperi 55 presso l'avv.to G. Filippi, unitamente all'avv.to P. Testa (foro di Milano)

ricorrente

E

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA s.p.a.

Elettivamente domiciliata in Napoli, via Filangieri 21, presso l'avv.to R. Bocchini, unitamente agli avv.ti A. Perani e P. Pozzi (foro di Milano)

TUFANO TERESA s.r.l.

Elettivamente domiciliata in Napoli, via Cilea 280, presso l'avv.to V. Caracciolo

resistenti

IN FATTO

Con ricorso ai sensi degli artt. 129- 131 cod. proprietà industriale, nonché ex art. 700 c.p.c., la società KEYMAT INDUSTRIE s.p.a. (d'ora in avanti: KEIMAT), per le ragioni meglio esaminate in parte motiva, chiedeva inibirsi alla SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA s.p.a. (d'ora in avanti: SAMSUNG) e a TUFANO TERESA s.r.l. – d'ora in avanti TUFANO- quale rivenditore. *“qualsiasi utilizzo della denominazione CRYSTAL DESIGN, sola o accompagnata da altro marchio,*

espressione o raffigurazione, in ogni e qualsiasi manifestazione della loro attività imprenditoriale, ivi compresa l'esportazione, l'importazione, la produzione, la commercializzazione, la promozione e la pubblicizzazione di televisori recanti i predetti marchi, ed in particolare sui prodotti, sugli imballaggi, nonché sul relativo materiale promozionale e pubblicitario".

Chiedeva ancora disporsi il sequestro "dei televisori Samsung contraddistinti dalla denominazione CRYSTAL DESIGN e del relativo materiale di confezionamento nonché del materiale promo-pubblicitario per il punto vendita ...e del materiale pubblicitario in genere" ; in subordine a tale ultima richiesta chiedeva la rimozione della denominazione CRYSTAL DESIGN dagli apparecchi televisivi SAMSUNG in parola.

Chiedeva poi il sequestro di tutto il materiale contabile relativo alla produzione\commercializzazione dei televisori in parola, ed infine le ulteriori misure accessorie della penale (per ritardi o inadempimenti nell'attuazione della inibitoria) e della pubblicazione per estratto del provvedimento.

Denegato dal GD il richiesto decreto *inaudita altera parte*, all'udienza di comparizione si costituivano i resistenti, che chiedevano il rigetto del ricorso.

All'esito il GD si riservava la decisione sul ricorso.

IN DIRITTO

1) competenza per territorio

La domanda è palesemente infondata e va rigettata.

Pregiudizialmente sussiste – lo si rileva d'ufficio, ex art. 28 c.p.c.- la competenza per territorio di questa sezione specializzata p.i.i. presso il tribunale di Napoli, ai sensi del comb. disp. art. 120 cod. propr. ind. e 20 c.p.c. (*forum commissi delicti*), atteso che nell'ambito territoriale di riferimento, vale a dire un esercizio commerciale in Casoria (NA), TUFANO, è stato acquistato un esemplare del televisore SAMSUNG con l'indicazione costituente - secondo parte ricorrente – violazione dei propri diritti di proprietà industriale, nonché condotta di concorrenza sleale.

D'altronde la ricorrente ha sede in Napoli, ed ivi - potenzialmente – si ripercuotono le conseguenze dannose delle altrui violazioni dei diritti di proprietà industriale di cui è titolare.

2) applicabilità del diritto comunitario

In via preliminare si osserva che parte ricorrente agisce per la tutela del marchio comunitario LCD LUXURY CRISTAL DESIGN, richiesto il 20 marzo 2007, concesso il 9 gennaio 2008, n. 005797436 per le classi 9 e 20.

Da qui la diretta applicazione del Regolamento sul marchio comunitario n. 40\94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 e successive modifiche (l'applicazione della normativa interna è nei limiti dell'art. 97 Reg. cit.; nella specie, beninteso, vi è anche domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.).

Tale dimensione comunitaria è però sfuggita a parte ricorrente, che – specie nel ricorso introduttivo - ha svolto le proprie difese con pressochè esclusivo riferimento al diritto interno, anche quanto ai richiami giurisprudenziali, essendo invece omessi *tout court* quelli normativi di diritto sostanziale (e d'altronde la difesa di TUFANO giunge addirittura ad invocare l'abrogata l. marchi).

Questa sezione specializzata, pertanto, qui opera anche come Tribunale dei marchi comunitari (art. 91 ss Reg. cit.), ex art. 120.5 cod. propr. ind. : da qui l'ampio richiamo (cfr *infra*) ai provvedimenti della Corte di giustizia e del Tribunale di I grado, attesa la particolare rilevanza della giurisprudenza nell'ambito del diritto comunitario.

Per i profili procedurali, con particolare riferimento ai procedimenti cautelari, operano comunque le norme interne, di cui al c.p.c. e al cod. propr. ind. (cfr art. 97, 99 reg. cit.).

3) Il marchio effettivamente usato da KEYMAT

Vanno però affrontate e superate alcune questioni preliminari di merito, poste da SAMSUNG.

Parte resistente deduce infatti che KEYMAT, pur avendo chiesto e conseguito la registrazione del marchio comunitario denominativo LCD LUXURY CRISTAL DESIGN, in realtà fa uso del diverso segno LUXURY CRISTAL DESIGN, senza quindi l'acronimo iniziale.

Da qui, secondo SAMSUNG, l'esclusione del rischio “*di un pregiudizio grave ed attuale*”, in quanto “*il titolare di un marchio registrato non può pretendere di ottenere*” le misure richieste “*se non è in grado di dimostrare la coesistenza di due segni confliggenti sul mercato*”.

La circostanza di fatto in parola è, a ben vedere, espressamente ammessa dalla ricorrente.

Infatti KEYMAT, nelle note del 7 novembre 2008, pur affermando che la discrepanza in parola “*non esiste*”, ammette – non senza contraddizione – che “*utilizza in concreto quello stesso segno distintivo, oggetto della registrazione, ossia l'espressione “Luxury Cristal Design” con le iniziali delle tre parole evidenziate non già attraverso l'acronimo LCD, ma attraverso l'uso delle lettere maiuscole L, C, D*”.

E' pertanto accertato che la ricorrente fa uso (pubblicitario, in primo luogo) di un segno non coincidente con quello oggetto di registrazione comunitaria.

Proprio la evidenziata degli aspetti grafici (maiuscole) costituisce il maggior punto di distacco del segno in uso da quello registrato: anche la memoria difensiva cit. richiama, incautamente, la “*scelta di una diversa soluzione...per evidenziare le iniziali della espressione*” surriportata (ma cfr *infra* quanto all'uso – unitamente al sintagma in parola, del termine YALOS).

Oltretutto il mero segno *Luxury Cristal Design*, senza l'acronimo iniziale, presenta – se possibile – una capacità distintiva ancor più ridotta di quella dell'espressione oggetto di registrazione comunitaria, cfr *infra*.

Può allora riconoscersi che la resistente coglie ampiamente nel segno allorchè deduce che “*la stessa KEYMAT, ben consapevole della impossibilità di ottenere una valida registrazione, in*

sede comunitaria, per la semplice dicitura LUXURY CRISTAL DESIGN, ha depositato domanda di registrazione per l'espressione LCD LUXURY CRISTAL DESIGN, più articolata e differente di quella che sarebbe stata in concreto adottata".

Quanto sopra però non osta – in astratto – alla facoltà di KEYMAT di chiedere la tutela cautelare almeno per la parte del segno corrispondente a quella effettivamente usata, e oggetto di registrazione.

Oltretutto ancora non si può porre una questione di decadenza del marchio registrato per non uso, ai sensi dell'art. 15.1 Reg. atteso che la privativa comunitaria è stata rilasciata, come detto, solo nel gennaio 2008 (né qui interessa allora l'applicabilità dell'art. 15.2 a).

Peraltro eventuali ulteriori deduzioni in termini di *fumus*, riguardo alla discrepanza tra segno usato e marchio registrato (e certo non favorevoli alla ricorrente) possono riservarsi ad un eventuale giudizio di merito: si noti che in ambito comunitario non si configura il marchio di fatto. Vi è di più, come accennato.

La ricorrente – nella realtà- identifica ampiamente le proprie TV con il marchio YALOS, utilizzando l'espressione LUXURY CRISTAL DESIGN, pur rientrando nel marchio comunitario surrichiamato, in funzione ampiamente descrittiva.

In altri termini- alla stregua del materiale documentale in atti, anche di quello proveniente dalla ricorrente, YALOS non è solo il marchio generale degli apparecchi TV KEYMAT, rispetto al quale LUXURY CRISTAL DESIGN assolverebbe la funzione di marchio speciale.

Infatti – e come dedotto dalla resistente – quest'ultima espressione accompagna in realtà pressochè tutti i televisori YALOS, che quindi svolge *tout court* la funzione di marchio, mentre il sintagma descrive il prodotto.

Può fortemente revocarsi in dubbio, in altri termini, che KEYMAT abbia mai messo in commercio - sia pure in pochi esemplari - apparecchi TV con la sola indicazione LUXURY CRISTAL DESIGN.

Tanto si desume – a ben vedere- anche dalle stesse fatture, tabulati, nominativi di clienti esibiti dalla ricorrente, missive varie all'udienza di comparizione innanzi al GD (documenti da 49 a 52 prod. ric.; fermo che tali documenti, ampiamente formati e provenienti dalla ricorrente, non potrebbero comunque mai giovarle, anche in questa sede cautelare).

E' appena il caso di ricordare, in diritto, il rilievo fondamentale che ha il contesto in cui il marchio è concretamente usato: come questo Tribunale ha già più volte rilevato in passato, è il mercato a "mettere a fuoco" il complesso dei significati espressi da un marchio; il marchio è tale quale viene in concreto fatto percepire.

In questa sede, comunque, sarà esaminato nella sua astrattezza il solo marchio oggetto di privativa comunitaria.

4 a) L'espressione CRYSTAL DESIGN usata da SAMSUNG

SAMSUNG fa senz'altro uso della espressione CRYSTAL DESIGN con riferimento al proprio modello di TV color LCD serie 6 (ma in realtà da 6 a 9).

KEYMAT assume che l'espressione in parola ha una valenza distintiva, come "segno", e quindi costituisce violazione dei diritti conferiti al titolare del marchio comunitario dall'art. 9 Reg. cit.

SAMSUNG replica che l'utilizzo in parola è meramente descrittivo, assolvendo una funzione "soltanto esplicativa di una peculiare qualità del televisore", il cui marchio è appunto SAMSUNG, modello "LCD TV serie 6".

La dicitura CRYSTAL DESIGN, osserva la resistente, *"indica che la cornice del televisore produce un effetto visivo simile a quello del cristallo...le televisioni SAMSUNG CRYSTAL DESYGN sono frutto di una tecnologia innovativa, brevettata da SAMSUNG, che definisce un nuovo standard nel design dei televisori...di talchè l'intero televisore (composto della cornice e dello schermo a cristalli liquidi) sembra fatto di cristallo, o comunque ne possiede la brillantezza tipica. E' evidente che l'espressione CRYSTAL DESIGN è utilizzata dalla resistente semplicemente per descrivere l'effetto cristallo che caratterizza il design del televisore"*.

In altri termini tale espressione (così come il marchio di parte ricorrente, osserva SAMSUNG) è *"una mera indicazione descrittiva di una delle caratteristiche del televisore, ovvero quella di possedere uno schermo ed una cornice ad effetto cristallo"*.

La resistente sostanzialmente invoca quindi – l'art. 9 b) Reg. marchio com. (secondo cui il titolare del marchio comunitario non può impedire ai terzi l'uso in commercio di indicazioni relative alla qualità o ad altre caratteristiche del prodotto).

Il Tribunale condivide le osservazioni di SAMSUNG.

Quest'ultima fa sì largo uso del sintagma CRYSTAL DESIGN, ma non certo in funzione distintiva, di indicazione di origine (a tal fine è più che sufficiente l'indicazione del marchio generale e della serie) ma di slogan descrittivo/promozionale, non diversamente – d'altronde – del marchio di parte ricorrente (cfr *infra*).

D'altronde proprio la documentazione esibita dalla ricorrente evidenzia che l'espressione CRYSTAL DESIGN non è mai utilizzata isolatamente, ma sempre con riferimento al marchio generale SAMSUNG e all'indicazione della serie, con la funzione sopra richiamata.

In tal senso cfr il "giornale ufficiale" della IFA 2008, in inglese, (una importante fiera del settore che si svolge a Berlino), che riporta a pag. 2-3 una inserzione pubblicitaria SAMSUNG, relativa con lo slogan *"Revolution beging with CRYSTAL DESIGN* riferito al modello LCD TV series 8 (documento n. 22 in prod. ric.).

Analoghi riferimenti si rinvencono nel catalogo SAMSUNG in lingua tedesca del 2008; così a pag. 3 la rappresentazione della TV LCD di varie serie, non solo di quella 6, è preceduta dalla didascalia: *"CRYSTAL DESIGN – A class of is own"*.

L'espressione è poi riportata nel corpo del catalogo, nella didascalia, sempre introduttiva dei diversi modelli di LCD (documento n. 23 prod. ric.).

Quanto al mercato italiano, si confronti, in particolare, il depliant in prod. res. n. 9, dove all'intestazione SAMSUNG. Nuova collezione 2009, seguono ben tre riferimenti all'espressione in contestazione, di cui due nell'ambito di espressioni palesemente promozionali: *CRYSTAL DESIGN: non solo prestazioni ai massimi livelli, ma anche un design esclusivo e raffinato*", ed ancora "*CRYSTAL DESIGN è una tecnologia innovativa brevettata da Samsung che definisce un nuovo standard nel design dei televisori: grazie alla fusione di due pigmentazioni di colore si ottiene un effetto cromatico unico, che sfuma dal nero al rosso per un risultato visivo innovativo ed elegante*".

In basso, sempre nella prima pagina, vi è un riquadro intitolato "Scegli subito il TV più adatto a te", con l'indicazione dei diversi modelli SAMSUNG, ciascuno con l'indicazione delle principali caratteristiche.

La serie 6 è appunto qualificata con le indicazioni "CRYSTAL DESIGN, Super clear 2, 100 Hz, Full Hd, 4 HDMI" (cfr su tale volantino anche *infra*); serie 6 è "innovazione cristallina", si afferma in un altro depliant.

Così anche il volantino del punto vendita EXPERT di Volla (NA), p. 2 dove – sotto la riproduzione fotografica del TV color LCD LE40A656, vi è una vignetta ove l'espressione è riportata tre volte; il primo rigo, evidenziato in arancio, afferma: "*CRYSTAL DESIGN. Non solo prestazioni ai massimi livelli, ma anche un design esclusivo e raffinato*"(documento n. 36 prod. ric.).

La funzione promozionale\descrittiva in parola emerge forse ancor più chiaramente dal *depliant* pieghevole (n. 45\7 prod. ric.) "*Inspire your emotion YALOS*", dove all'interno si legge (anche in inglese): "state assistendo ad un evento memorabile. Con YALOS nasce la nuova era del LCD, Luxury Crystal Design, un gioiello di innovazione che riafferma lo stile italiano in un televisore". Sono anche riportate – sotto ciascuno dei tre termini – le definizioni sopra richiamate (nella versione, quanto a CRYSTAL "depurata" dal riferimento al cristallo).

Anche la pubblicità della Tv serie 6 sulla rivista CASAMICA n. 7\8 2008 (esibita da parte resistente), riferisce, nell'ampio testo, CRYSTAL DESIGN all'innovativa cornice.

CRYSTAL DESIGN, inoltre, è riportato ampiamente sia su una banda posta sulla cornice delle televisioni (foto da n. 25 prod. ric., quindi da 56); d'altronde è stata esibita la televisione SAMSUNG acquistata presso TUFANO, che appunto presenta l'espressione in oggetto.

Tale banda adesiva è però chiaramente descrittiva dei principali requisiti tecnici del modello, ed infatti riporta ulteriori indicazioni, pure sicuramente descrittive, quali, FULL HD, 100 hz, HDMI.

Non a caso, d'altronde, la fattura di acquisto del modello sopra richiamato (in data 17 settembre 2008) non indica certo il marchio di parte ricorrente.

Appare invece francamente irrilevante la circostanza che – pendendo il presente procedimento – il rivenditore surrichiamato abbia ritenuto di ricoprire “prudenzialmente” la banda adesiva in oggetto (tale condotta – di dubbia utilità pratica e di nessuna rilevanza giuridica non esonererebbe certo il rivenditore da responsabilità, in caso di accoglimento della domanda del titolare del marchio).

La ricorrente ha anche dedotto che nella pagina Internet estratta dal sito della resistente, doc. n. 19 prod. ric., l'espressione CRYSTAL DESIGN è accompagnata dalla indicazione “TM”: ma tale riferimento è palesemente al modello, non al sintagma.

In definitiva quindi il sintagma CRYSTAL DESIGN rientra in un contesto più ampio, in cui la funzione distintiva è svolta dal termine SAMSUNG, che è marchio di notorietà planetaria (la resistente documenta che il proprio marchio omonimo occupa il 21° posto a livello mondiale nella classifica “*The 100 top brands*” della rivista “*Business week*” per l'anno 2007, il 1° nel settore degli schermi LCD).

Si è poi già rilevato - d'altra parte - che la stessa ricorrente utilizza ampiamente, ancorché quello registrato (sia pure modificato nel senso sopra riportato), il marchio YALOS, cui si accompagna l'espressione più volte richiamata.

Ogni approfondimento al riguardo può allora riservarsi all'eventuale giudizio di merito, mentre in questa sede almeno esigenze di opportunità consigliano comunque di esaminare il merito della domanda cautelare di parte ricorrente, in punto di *fumus*.

5 a) Non tutelabilità del marchio della ricorrente: il difetto di capacità distintiva (ed il carattere descrittivo) nel diritto comunitario

La tutela richiesta va senz'altro negata, in quanto il marchio di parte ricorrente (quale risultante dalla registrazione) è gravemente carente dei requisiti normativi e non suscettibile di tutela, anche cautelare.

Ciò in quanto esso - nei singoli componenti come nel suo complesso- è del tutto verosimilmente privo di capacità distintiva.

Più precisamente, al segno in parola sembrano opponibili l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7.1 b) (mancanza di carattere distintivo) Reg. cit..

Sono però anche richiamabili i punti c) (segni ed indicazioni che designano caratteristiche del prodotto), e d) (segni ed indicazioni di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio) dello stesso articolo.

In questa sede cautelare, tenuto conto del carattere sommario della cognizione, si porrà l'accento soprattutto sulla mancanza di capacità distintiva e sul carattere descrittivo del marchio in parola.

Al riguardo va ulteriormente precisato che se da un lato è vero che ciascuno degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 7 cit. richiede un esame separato (cfr in ultimo Trib. I grado 23

ottobre 2008, T 133\06), resta fermo dall'altro che *“esiste una sovrapposizione dei campi di applicazione rispettivi dei motivi enunciati da b) a d) (dell'art. 7.1 it.). In particolare...un marchio denominativo che è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi ai sensi dell'art. 7.1 c) del Reg. 40\94 è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo riguardo a quegli stessi prodotti e servizi, ai sensi dell'art. 7.1 b) del medesimo regolamento, e fermo che un marchio può essere privo di carattere distintivo per altre ragioni rispetto al suo eventuale carattere descrittivo”*, così Trib. I grado 24 settembre 2008, T 248\05; in termini Trib. I grado 26 novembre 2008, T 147\06, secondo cui il marchio descrittivo è “di conseguenza” privo di capacità distintiva.

L'esame qui condotto dà luogo, beninteso, ad una valutazione meramente incidentale, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che appunto nella specie radicalmente manca (non competendo certo a questo giudice, né ad altro giudice italiano, conoscere in via diretta della validità del marchio in parola).

5 b) riferimenti giurisprudenziali

La giurisprudenza comunitaria in materia di capacità distintiva del segno è copiosa, e ben conosciuta.

In termini generali Corte Giust. 12 gennaio 2006, C 173\04P, GADI, 2006, p. 1052, osserva che il carattere distintivo di un marchio (ai sensi dell'art. 7.1 b) cit.) *“deve essere valutato, da un lato, in funzione dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione, e dall'altra dalle aspettative del pubblico interessato, costituito dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti”*.

In particolare è costante l'osservazione (agevolmente adattabile a tutte le fattispecie normative sopra richiamate) secondo cui *“vietando la registrazione di tali segni, il suddetto articolo persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Esso osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi Inoltre, i segni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono segni considerati inadatti a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa ... I segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quindi solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione... Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno*

può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla comprensione da parte del pubblico destinatario”; così – *ex plurimis* – anche Trib. I grado 6 novembre 2007, T-28/06; in termini già Corte Giust. 12 gennaio 2006 cit. Opera comunque una direttiva giurisprudenziale univoca: presenta carattere distintivo, e – in quanto assolve la funzione essenziale di indicatore di origine – solo il termine non descrittivo, che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, ed in grado di richiamare l'impresa da cui proviene quel bene o servizio, *cfr* Corte Giust. 12 gennaio 2006 cit. e Trib I grado 29 aprile 2004, T 399\02 GADI, 2006, p. 1104

La casistica è evidentemente molto ampia.

Tra le pronunce più recenti possono richiamarsi – a titolo di esempio - Trib I grado 20 novembre 2007, T 458\05, che ha ritenuto descrittivo, e quindi nullo, il marchio *Tek* riferito a scaffalature, nonché Trib. I grado 19 novembre 2008, T 269\06, che del pari ha ritenuto descrittivo il termine RAUTARUKKI, per materiali metallici di costruzione, in quanto in finlandese significa fabbrica siderurgica; pertanto il segno in parola è strettamente connesso ai prodotti di riferimento.

In prosieguo sarà esaminata più analiticamente la giurisprudenza comunitaria relativa ai segni costituiti da sintagma.

6 a) La valutazione della capacità distintiva per sintagmi e neologismi

KEYMAT assume che la capacità distintiva del proprio segno vada valutata non atomisticamente, con riferimento a ciascuno degli elementi che lo compongono, ma con riferimento al marchio nel suo complesso.

La ricorrente ha richiamato, in particolare, Corte Giust., 20 settembre 2001, 383/99 P, caso *Baby-dry*, *Dir. Ind.*, 2001, 339; *Foro It.*, Rep. 2002, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1543.

E' una pronuncia celebre, in quanto è la prima in assoluto in tema di interpretazione e applicazione diretta del Reg. 89\104 sul marchio comunitario.

La Corte aveva ammesso la registrazione come marchio comunitario del sintagma *baby-dry* per pannolini monouso di carta o cellulosa e per pannolini di tessuto, escludendo che i detti termini presentino, insieme, un carattere descrittivo; essi sono frutto, *“al contrario, di un'invenzione lessicale che permette al marchio così formato di svolgere una funzione distintiva e non possono costituire oggetto di un rifiuto di registrazione ai sensi dell'art. 7 n. 1 lett. c) del regolamento n. 40/94; infatti, anche se ciascuno dei due termini che compongono l'insieme considerato può far parte di espressioni proprie del linguaggio comune per designare la funzione di pannolini per bambini, la loro giustapposizione, inusuale nella sua struttura, non costituisce un'espressione nota della lingua inglese per designare tali prodotti o per presentare le loro caratteristiche essenziali”*.

La Corte, in altri termini, ha ritenuto che l'eventuale carattere descrittivo di un sintagma deve essere constatato non solo per ciascuno dei termini considerati separatamente ma anche per l'insieme che essi compongono.

Nel caso *baby dry* proprio la combinazione tra i due lemmi, la loro collocazione grammaticale in maniera anomala rispetto all'utilizzo normalmente fatto nella lingua corrente di provenienza delle parole, fossero idonee a conferire quel carattere di novità ed originalità tale da legittimarne il riconoscimento quale valido marchio

Tale decisione è stata peraltro oggetto di critiche in dottrina proprio per l'eccessiva larghezza con cui ha riconosciuto la distintività del marchio surrichiamato.

6 b) Criteri giurisprudenziali di riferimento

Nel corso degli anni la giurisprudenza comunitaria ha messo meglio a fuoco la questione, assumendo posizioni alquanto rigorose, a tutela dell'interesse generale alla libertà della concorrenza.

Effettivamente qualora si tratti di un marchio complesso, composto da più parole, o di un neologismo costituito dall'accostamento o la fusione di più parole, il carattere distintivo dovrà essere esaminato sì con riferimento a ciascuno dei termini di riferimento, considerati separatamente, ma anche sulla base della percezione complessiva del marchio nel suo insieme da parte del pubblico pertinente.

Non deve infatti presumersi, astrattamente, che gli elementi di un marchio privi- isolatamente- di carattere distintivo non possano, una volta combinati, presentare un tale carattere.

In altri termini il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un tale carattere.

La giurisprudenza, sul punto, è ampia; cfr ad es. Corte Giust., 15 settembre 2005, n. 37/03 P, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. n. 2036; *arg.* anche ex Corte Giust. 16 settembre 2004, n. 329/02 P, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 1338.

Tuttavia deve anche escludersi una sorta di presunzione contraria, per cui la mera combinazione di termini privi di capacità distintiva dia luogo ad un insieme (sia un sintagma che un neologismo) che tale carattere presenti.

Anzi, *“un marchio costituito da un neologismo composto di più elementi, ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta, è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi e come tale privo del necessario carattere distintivo, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, nel presupposto che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle*

indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono”, cfr Corte Giust., 12 febbraio 2004, n. 265/00, *id.*, 2005, IV, 171, pronunciata su rinvio pregiudiziale.

In termini Corte Giust. 12 febbraio 2004, n. 363/99, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 1745, pure pronunciata su rinvio pregiudiziale, secondo cui *“un marchio costituito da una parola composta di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi della detta disposizione, a meno che non vi sia uno scarto sensibile tra la parola e la semplice somma degli elementi che la compongono, il che presuppone, da un lato, che, a causa del carattere insolito della combinazione per detti prodotti o servizi, la parola crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi, e, dall’altro, che la parola sia entrata nel linguaggio corrente e vi abbia acquisito un significato suo proprio, al punto da essere ormai autonoma rispetto agli elementi che la compongono; in quest’ultimo caso, si deve quindi verificare se la parola che ha acquisito un significato proprio non sia essa stessa descrittiva ai sensi della stessa norma”*.

Pertanto qualora un sintagma o un neologismo sia composto da denominazioni –isolatamente considerate- generiche e da indicazioni descrittive, ai fini del riconoscimento del carattere distintivo del segno nel suo complesso è necessario che le parole in questione vengano utilizzate in composizioni sufficientemente arbitrarie e inusuali o impiegate in senso creativo e fantastico, appunto tali da dar luogo a espressioni aventi una propria individualità distinta da quella delle singole parole che la compongono (in tal senso, d'altronde, era *in nuce* la stessa sentenza *baby dry*).

Di contro va escluso il carattere distintivo del segno risultante dalla mera giustapposizione di più termini (senza nessuna alterazione grafica o semantica), scritti separatamente o in una sola parola, alcuni generici, ed altri designanti *“soltanto una caratteristica tecnica essenziale o una qualità auspicabile del prodotto o del servizio”*.

Infatti tale giustapposizione *“non costituisce caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti ed i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese e la circostanza che il vocabolo non sia citato nei dizionari non può certo valere a cambiare tale valutazione”*, cfr trib. I grado 26 ottobre 2000, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 1154 (nel caso di specie il vocabolo era *«trustedlink»*; tale segno, ha osservato il Tribunale *“si compone di due parole, delle quali una è generica e designa soltanto una caratteristica tecnica essenziale del commercio elettronico e l’altra indica una qualità auspicabile della stessa, nel caso di specie l’affidabilità”*).

Del pari, un termine generico o descrittivo - e così il sintagma che comprenda tali termini- non assumono carattere distintivo solo perché sono state apportate modeste modifiche *“anomale”* alle regole ortografiche, sintattiche o grammaticali che li concernono.

Occorre di contro che il neologismo o il sintagma – in ragione del carattere creativo, o almeno elaborativo, sopra richiamato, determini una impressione sufficientemente lontana da quella prodotta dalla semplice riunione degli elementi che li compongono, cfr *ex plurimis* Trib. I grado 13 novembre 2008, T 346\07 (anche con riferimento alla interazione tra la valutazione dello “scarto percettibile” tra i termini componenti il sintagma o il neologismo e “l'impressione sufficientemente distaccata” in ordine agli stessi).

Così Trib. I grado 26 novembre 2008 cit., ha confermato il carattere descrittivo del termine FRESHHH, di cui era stata chiesta la registrazione per prodotti alimentari. Infatti la parola inglese FRESH indica la freschezza, carattere auspicato per i prodotti di riferimento, atteso che la presenza di due lettere H supplementari sarà percepita dal consumatore come una semplice variante della parola FRESH, e non come un segno distintivo (ed anzi il fatto che la pronuncia del termine FRESHHH prolunga il suono sibilante finale rinforza, sotto il profilo fonetico e concettuale, proprio il riferimento – descrittivo – alla qualità dei prodotti).

E' privo di carattere distintivo anche il sintagma ANEW ALTERNATIVE, di cui era chiesta la registrazione per prodotti estetici, trattandosi sostanzialmente ed in primo luogo di uno slogan pubblicitario (cfr *infra*), utilizzato anche oralmente, “*indicante al consumatore che il prodotto o il servizio di riferimento offre una alternativa rispetto a quelli preesistenti in commercio*”, non rilevando l'anomala ortografia di ANEW, neologismo che non costituisce un vero scarto rispetto alla corretta trascrizione <<a new>>, così Trib. I grado 26 novembre 2008, T 184\07

6 c) la percezione del pubblico di riferimento

Particolare rilevanza ha la percezione del pubblico di riferimento, evidentemente diversa a seconda del prodotto o del servizio di cui si tratta (è frequente in giurisprudenza il riferimento alla “*comprensione da parte del pubblico destinatario*”).

Quel che rileva, quindi, è l'individuazione di una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione dal punto di vista del pubblico cui esso si rivolge.

D'altronde proprio in ragione dei prodotti e dei servizi di riferimento il pubblico può essere più o meno indifferenziato e ampio, come anche professionale e specializzato, e più o meno attento.

Così Trib. I grado 14 settembre 2004, n. 183\03, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 2044, ha ritenuto descrittivo il marchio denominativo *applied molecular evolution*, la cui registrazione è chiesta per «*attività di ricerca rivolte all'ingegneria molecolare*».

Infatti il pubblico destinatario è particolarmente informato in quanto composto di specialisti nel campo dell'ingegneria proteica, “*sarà facilmente in grado di associare, in particolare, i termini molecular evolution al settore riguardante il materiale genetico, settore compreso nei servizi di cui trattasi; l'aggettivo <<applied>> rafforza ulteriormente il carattere descrittivo di tali termini; la circostanza che tali termini possano avere un altro significato non elimina il loro carattere*

descrittivo dei servizi indicati; poiché il segno denominativo in esame è costituito, nel suo complesso, da una combinazione di termini realizzata nel rispetto della sintassi della lingua inglese, l'associazione di tali termini non è in grado, peraltro, di ridurre tale carattere descrittivo".

Per altro verso Trib. I grado 9 luglio 2008, T 304\06, ha ritenuto descrittivo, per un pubblico indifferenziato ma germanofono, il marchio Mozart per (tra l'altro) dolci a base di cioccolato, perché nel mondo tedesco esiste il termine generico Mozartkugel, utilizzato per un dolce di cioccolato: *"ne deriva che il pubblico germanofono percepisce necessariamente il termine Mozart come un riferimento alla ricetta caratteristica del dolce chiamato Mozartkugel".*

Del pari Trib. I grado 12 novembre 2008, T 373\07, ha ritenuto descrittivo il marchio PRIMECAST, quantomeno per modelli e stampi industriali, in quanto l'espressione evoca ad un pubblico tecnico (specializzato) anglofono uno stampo di prima qualità

Anche il marchio PRANAHAUS è descrittivo, in quanto rivolto ad un "pubblico speciale", con conoscenze in materia di medicina alternativa, di esoterismo, induismo, di cultura orientale, e pertanto perfettamente in grado di comprendere la parola PRANA, di origine sanscrita, che indica la forza e l'energia vitale, mentre HAUS è parola tedesca molto diffusa che indica un luogo o un punto di vendita, sicché il marchio nel suo complesso indica un luogo ove sono venduti prodotti o proposti servizi attinenti all'esoterismo, così Trib. I grado 17 settembre 2008, T 226\07.

6 d) casistica giurisprudenziale

Per meglio chiarire la questione, possono richiamarsi ulteriori provvedimenti, che danno concreta e rigorosa applicazione ai principi sopra richiamati, alcuni dei quali molto recenti e ancora non tradotti ufficialmente in italiano:

- Trib. I grado 20 novembre 2002, T. 79/01, 86/01, *id.*, Rep. 2004, voce cit. , n. 1360 ha escluso il carattere distintivo dei sintagmi «kit pro» e «kit super pro» di cui era chiesta la registrazione come marchi per pezzi per la riparazione di freni a tamburo per veicoli terrestri; infatti *"ciascuno dei marchi richiesti è costituito da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti, e non sembra che sussistano indizi concreti del fatto che i marchi, considerati nel loro insieme, rappresentino qualcosa di più della somma degli elementi da cui sono composti".*

- Trib. I grado 5 dicembre 2002, T. 91/01, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. n. 1363 ha ritenuto privo di carattere distintivo il marchio (figurativo) contenente l'acronimo «BioID», in particolare per prodotti la cui utilizzazione è richiesta per l'identificazione biometrica di esseri viventi e servizi effettuati attraverso tale identificazione, *"in quanto è costituito da una combinazione di elementi ognuno dei quali, essendo utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi considerati, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti e servizi".*

- Trib. I grado 16 marzo 2006, T. 322/03, id., Rep. 2008, voce cit., n. 375, ha affermato il carattere descrittivo del sintagma «*weisse seiten*» (pagine bianche) registrato, per «supporti di registrazione magnetica e memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi e Cd-Rom»; «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; ...»; «servizi editoriali, in particolare pubblicazioni di testi, di libri, riviste, giornali» *“in quanto, dal punto di vista del consumatore medio germanofono, il nesso tra il marchio e le caratteristiche dei prodotti e servizi in questione è sufficientemente stretto per ricadere nel divieto”* di cui all’art. 7.1 d) Reg. cit.
- Trib. I grado 3 maggio 2006, T 439/04, ibid., voce cit., n. 386, ha escluso il carattere distintivo del marchio denominativo *Eurohypo*, per i servizi «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari e finanziamenti», *“in quanto esso è descrittivo di tali servizi; infatti, il consumatore medio germanofono percepisce l’elemento «euro», nel settore finanziario, come la moneta avente corso legale all’interno dell’Unione europea e come descrittivo di tale spazio monetario; inoltre, nell’ambito dei servizi finanziari, l’elemento «hypo» è inteso dal detto consumatore come abbreviazione del termine «ipoteca»; ogni elemento designa quindi, quanto meno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei servizi finanziari di cui trattasi; infine, da un lato, Eurohypo è una semplice combinazione di due elementi descrittivi che non crea un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione degli elementi che la compongono, così da prelevare sulla somma di tali elementi; dall’altro, non è dimostrato che tale parola composta sia entrata nel linguaggio corrente e vi abbia acquisito un significato proprio”*.
- Trib. I grado, 20 settembre 2007, T-461/04, ha affermato che il marchio PURE DIGITAL è meramente descrittivo dei prodotti, relativi ai settori dell’informatica e degli audiovisivi. Il pubblico di riferimento, composto da anglofoni o persone con una conoscenza anche elementare dell’inglese, percepisce infatti con chiarezza il significato delle due parole. PURE ha anzi un significato evidente, che non richiede spiegazione, mentre DIGITAL è un termine tecnico particolarmente usato per computers e nell’ambito delle telecomunicazioni. Né l’associazione tra le due parole costituisce una sorta di invenzione digitale. Il sintagma PURE DIGITAL è anzi rispettoso della sintassi inglese e non è inusuale per i prodotti di riferimento. Pertanto tale associazione rinforza il significato, e quindi il carattere descrittivo delle due parole componenti.
- Trib. I grado 6 novembre 2007, T-28/06, ha escluso il carattere distintivo dello slogan VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, di cui era chiesta la registrazione come marchio comunitario per .birre, acque minerali, bevande alcoliche ed analcoliche, in quanto descrittivo per i consumatori germanofoni dei prodotti in questione (beni di consumo corrente che si rivolgono ad un vasto pubblico). La sentenza – che si presenta di particolare interesse con riferimento al caso all’esame di questa sezione specializzata – ha escluso che la combinazione di parole in oggetto sia inusuale ed ambigua, confermando la valutazione dell’UAMI secondo cui in tale slogan il

sostantivo «ursprung» rinvia alla fonte, all'origine, mentre l'aggettivo «vollkommen» evoca la perfezione, quindi la qualità suprema; quindi le bevande di riferimento e i preparati per farle hanno la qualità di essere perfetti fin dall'origine, vale a dire dalla fonte o dal luogo di origine. Pertanto *“il contenuto concettuale del marchio richiesto comporta un riferimento sufficientemente diretto e concreto alle caratteristiche dei prodotti cui la domanda di registrazione si riferisce... Infatti, lo slogan riguarda chiaramente la purezza e la perfezione delle sostanze base delle bevande e, in particolare, quelle dell'acqua impiegata. Orbene, la purezza e la perfezione delle sostanze base hanno un'importanza particolare per i prodotti compresi nelle classi 32 e 33... Per quanto riguarda le acque minerali, la perfezione originaria dell'acqua di sorgente impiegata è un fattore decisivo per determinare la qualità della bevanda, sia sul piano del gusto che su quello della salute... la purezza e la perfezione originarie delle sostanze base delle bevande sono caratteristiche che il consumatore interessato valuta al momento di effettuare la scelta”*.

- Trib. I grado 15 ottobre 2008, T 297\07 ha escluso il carattere distintivo del sintagma INTELLIGENT VOLTAGE GUARD , per apparecchi elettrici o elettronici per il funzionamento di apparecchi di illuminazione, destinati ad un pubblico tecnico, o anche di consumatori non professionali ma con delle conoscenze tecniche. Il Tribunale muove dall'esame analitico dei tre termini: *“Intelligent descrive un sistema o un dispositivo funzionante con un grado elevato di sofisticazione e di autonomia. Il termine VOLTAGE descrive la differenza di potenziale o la forza elettromotrice, misurata in volts. Il termine GUARD descrive tutto ciò che assicura o è destinato ad assicurare una protezione”*.

Segue l'esame del segno nel suo complesso; la sentenza osserva che la combinazione dei tre termini nel sintagma non è né vaga né inusuale; si tratta di una espressione agevolmente riferibile ad una caratteristica dei prodotti di riferimento: la funzione di “protezione di tensione intelligente” (non rilevando che il segno presenta anche una parte figurativa, la rappresentazione di un voltmetro, a sua volta descrittiva).

- Trib. I grado 13 novembre 2008 , T 346\07 ha affermato il carattere descrittivo del neologismo EASYCOVER, termine derivante dalla fusione di due parole inglesi, agevolmente leggibile come “copertura facile”, pertanto “in rapporto sufficientemente diretto e concreto” con la categoria (anche) dei materiali di costruzione non metallici , per cui la registrazione è stata negata (mentre è stata concessa per i “monumenti non metallici, es. quelli funerari, per cui il rapporto diretto surrichiamato non sussiste).

- Trib. I grado 25 novembre 2008, T 325\07, ha escluso il carattere distintivo del neologismo SURFCARD , limitatamente all'uso con riferimento alle carte magnetiche o con microprocessori, ed ancora per quelle magnetiche o con microprocessori che consentono lo svolgimento di operazioni bancarie, atteso che il termine inglese surf è utilizzato per indicare la navigazione in Internet da un pubblico non solo anglofono, ed è associato ad una parola pure ampiamente

conosciuta ed usata in combinazione ad altre nell'accezione di "carta" che dà accesso ad una rete di comunicazione in via informatica, per effettuare delle operazioni *on line* (simcard, bankcard, paycard...),

7 a) il caso di specie; il marchio della ricorrente, valutazione atomistica

Può allora agevolmente decidersi il caso di specie, alla stregua di un esame – con riferimento agli impedimenti alla registrazione sopra richiamati (in primo luogo la distintività) prima analitico e poi sintetico, come ad esempio compiuto da Trib. I grado 15 ottobre 2008, T 297\07 cit.

Il marchio registrato della ricorrente, LCD LUXURY CRISTAL DESIGN, è una espressione complessa, appunto un sintagma, costituito da un acronimo (una sigla) e da tre parole di lingua inglese, non costituenti una frase compiuta; anzi la prima parola, CRISTAL, inglese non è, o quantomeno costituisce una "italianizzazione" dell'inglese "crystal" (peraltro KEYMAT fa uso, nel proprio materiale pubblicitario, anche della parola corretta Crystal).

Tanto, d'altronde, non è inusuale, né è senza riscontro giurisprudenziale (cfr Trib. I grado, 16 aprile 2008, T 181\05, *Foro It.*, 2008, IV, 442, relativa al marchio Citibank, dove il termine Citi è artificiosa trascrizione della parola inglese *city*).

7 b) L'acronimo LCD

Rientra poi nel notorio, ed è nozione sicuramente conosciuta da pressochè tutti i consumatori italiani (beninteso, anche non anglofoni) che LCD è appunto l'acronimo di *liquid crystal display*, ovvero schermo a cristalli liquidi.

Si tratta sicuramente di una espressione di uso comune nel linguaggio corrente, divenuta parte del patrimonio linguistico comune e quindi capace di richiamare le Tv di riferimento maniera diretta, immediata, univoca e generica.

Ne segue che tale espressione non è assolutamente suscettibile di appropriazione come marchio (non a caso, lo si è già rilevato, la ricorrente – pur avendolo ricompreso nel proprio marchio – non ha ritenuto di farne uso effettivo).

Peraltro nel marchio in parola LCD svolge anche la funzione di acronimo delle tre ulteriori parole costituenti il marchio stesso: LUXURY CRISTAL DESIGN (come evidenziato anche nel segno effettivamente in uso che – come detto – riporta in maiuscolo proprio le tre iniziali).

Si tratta di parole comunque agevolmente comprensibili anche dal pubblico italiano.

Il loro significato è poi esplicitato dalla stessa ricorrente, nella brochure pubblicitaria esibita però dalla resistente (doc. n. 5), rivolta espressamente non ad i consumatori, ma ad un pubblico qualificato, quale quello dei rivenditori (ed infatti vi è ampio richiamo alle proposte attività di marketing; cfr *infra* con riferimento all'altra *brochure* esibita dalla ricorrente).

Si noti che il marchio di riferimento è- come accennato - YALOS, impegnativamente definito "forse il più bel televisore del mondo". Si afferma così, fin dalle pagine di apertura che "State per

assistere ad un evento memorabile: nasce la nuova era dell’LCD, Liquid Crystal Display. Con Yalos arriva il Luxury Crystal Design TV: un gioiello di design tecnologico dentro, incantevole fuori”.

All’interno le prime tre facciate sono destinate ciascuna ad una delle parole (con la riproduzione, via via più completa, della TV).

In particolare si afferma:

LUXURY. Il piacere del lusso nella sua essenza diventa accessibile. Un televisore- scultura, plasmato come un’opera d’arte, sta per conquistare tutti quanti con l’eleganza e la raffinatezza del design che contraddistingue il nuovo Yalos LCD

CRYSTAL (sic, non cristal, come nel marchio registrato). La purezza del cristallo esalta le forme esclusive di Yalos. Cristallo e alluminio: questi i materiali nobili selezionati per creare un Tv che dà spettacolo anche spento.

DESIGN. Le linee essenziali, perfettamente armonizzate, si sono già aggiudicare il plauso degli addetti ai lavori: Yalos è sinonimo di design avveniristico, portavoce della creatività italiana che fa scuola nel mondo.

8) LUXURY, DESIGN

Tale è l’”interpretazione autentica” del proprio marchio offerto dalla ricorrente (la cui difesa, non a caso, con evidente imbarazzo, cerca di ridimensionare il rilievo della *brochure* in oggetto).

Ma è evidente – qualunque siano state le intenzioni espresse o inesprese (o modificate nell’espressione o nei contenuti) della ricorrente che le tre parole in oggetto rientrano pienamente – quasi come ipotesi di scuola- nei divieti di cui all’art. 7 Reg. cit.

LUXURY esprime ovviamente il lusso, l’esclusività, o meglio ancora vuole dare al consumatore l’impressione di accedere ad un “*mondo*” riservato a pochi per raffinatezza e, evidentemente, censo (pur se poi, in concreto, si tratta di prodotti di per sé non di particolare costo).

Si tratta insomma di parola di uso assolutamente generale in ambito commerciale, e – con le possibili varianti – non suscettibile di appropriazione come marchio, al pari – ad esempio- di *universal, standard, extra, exclusive, super* ecc.

Nella specie LUXURY ha anche una accezione descrittiva, atteso l’accento posto dalla KEYMAT sul carattere esclusivo dei propri prodotti (la ricorrente commercializza anche TV YALOS- Yalos Diamonds e Yalos Ruby- con la cornice tempestata in diamanti e rubini, ovviamente – e realmente - di elevatissimo costo, circa centomila euro).

La stessa ricorrente, d’altronde, mostra di non dare particolare rilievo alla parola in oggetto (sia pure allo scopo di attirare l’attenzione sulle altre due, in quanto utilizzate da controparte), ritenuta meramente qualitativa.

Analoghe considerazioni valgono per DESIGN , parola inglese ormai ampiamente usata in italiano, anche nel sintagma “*italian design*”, e che indica sostanzialmente il profilo estetico, la

forma, di oggetti pur di produzione industriale (in un'ottica più ampia il contemperamento di esigenze estetiche con quelle funzionali).

Si tratta quindi di una parola di uso generale – ovviamente non appropriabile come marchio – che nella specie ha anche la stessa funzione descrittiva dell'altra, vantando appunto KEYMAT il particolare design dei propri apparecchi TV, autodefiniti “forse” i più belli del mondo, come già segnalato.

Può richiamarsi – a ulteriore conferma di quanto sopra affermato – Trib I grado 26 novembre 2008, T 435\07, che ha escluso il carattere distintivo del segno NEW LOOK, espressione inglese ma universalmente compresa (non diversamente da LUXURY e DESIGN, giova aggiungere), di cui era stata chiesta la registrazione per un'ampia categoria di prodotti, nell'ambito della moda (abbigliamento, accessori, ma anche cosmetici), sul rilievo – ampiamente riferibile ai termini qui in esame – che si tratta di una espressione banale, sostanzialmente di uso generale.

9) CRYSTAL\CRISTAL

CRISTAL (o crystal, si è visto che di fatto la ricorrente usa di fatto promiscuamente le due parole) è infine e a sua volta termine descrittivo di un carattere della TV .

La ricorrente contesta vivacemente che tale espressione abbia carattere descrittivo e, in particolare, deduce che le proprie TV non utilizzano come materiale il cristallo, ma il vetro.

Al riguardo è giunta ad esibire copia di due proprie domande di brevetto, europea e nazionale (doc. n. 54, 55 prod. ric.), relative alla stessa invenzione “*dispositivo di supporto e protezione per un dispositivo di visualizzazione a schermo piatto, quale ad es. un display TV*”, appunto allo scopo di dimostrare che i propri televisori non sono fatti di cristallo (utilizzando invece una lastra di vetro temperato).

La questione del materiale con cui sono realizzate le TV KEYMAT è però del tutto inconferente. Cristal o crystal è parola che non ha, e non può avere, per il pubblico dei consumatori, un significato merceologico univoco, tecnico (poco interessando ai consumatori- ammesso che ne siano informati – il contenuto dei brevetti sottesi ai prodotti da essi acquistati).

La parola in oggetto ha infatti una valenza essenzialmente estetica, descrittiva di un effetto ottico, ovvero di una impressione visiva: quel che vuole dirsi dal produttore – e come appunto percepito dai consumatori – è che “*lo schermo del televisore produce un effetto di generale brillantezza, tipico sia del vetro che del cristallo*”, come dedotto da SAMSUNG.

Ma di ciò è ben consapevole la ricorrente, come si desume proprio dalla *brochure* relativa alla TV YALOS dalla stessa esibita, e del tutto simile all'altra, invece esibita da controparte, anche nella veste grafica (pur se semplificata, e priva di ogni riferimento ai rivenditori).

Qui , sotto CRYSTAL, si legge però “*La purezza cristallina del vetro esalta le forme esclusive di Yalos. Cristallo e alluminio: questi i materiali nobili selezionati per creare un Tv che dà spettacolo anche spento.*”

Una certa ambiguità - da parte di KEYMAT – emerge anche con riferimento ai costosissimi modelli dalle cornici tempestate in pietre preziose cui si è fatto cenno. Infatti le pag. del sito ICTBLOG.it (doc. 35, 36 prod. Ric.) riferiscono – quanto a YALOS DIAMOND che qui si rinvencono “*venti carati di diamanti purissimi incastonati in una struttura di cristallo temperato, dal design mozzafiato*”, con conseguente “*incredibile angolo di visuale (dovuto alla presenza del cristallo)*”. Più modestamente la pagina tratta proprio dal sito della ricorrente (doc. 6 prod. Res.) riferisce che i 20 carati sono “*applicati sul suo (della TV) bellissimo frontale di vetro temperato*”. Cristallcrystal è appunto la descrizione (la mera descrizione, non l’evocazione, posto che la differenza abbia rilevanza) di una televisione che – nel suo insieme (cornice, schermo..) brilla come il cristallo, di “*purezza cristallina*”, poco rilevando che il materiale di riferimento sia in realtà il vetro o la plastica (in quest’ultimo materiale sono realizzate le cornici delle TV SAMSUNG).

D’altronde, in diritto, “*non è necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio ... siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, ... che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine*”, cfr Corte Giust. 12 febbraio 2004, causa C-363/99, id., Rep. 2005, voce cit., n. 1741; in termini, in ultimo, Corte Giust. 25 novembre 2007 (surfcad) cit.

Può richiamarsi in particolare Trib. I grado 6 novembre 2007 cit., ove la parte ricorrente aveva negato carattere descrittivo allo slogan (che intendeva registrare come marchio) URSPRUNG HER VOLLKOMMEN sul rilievo, non meno specioso di quello ora avanzato da KEYMAT, che “*lo slogan non può aver un significato nella mente del consumatore interessato, dato che non esistono acqua, birra, gassosa o anche succo di frutta perfetti in base alla loro origine, poiché tali prodotti diversi devono necessariamente subire vari processi di filtrazione, di purificazione, di trattamento microbiologico e di gassificazione o anche di fermentazione prima di essere imbottigliati*”.

Il Tribunale ha di contro agevolmente replicato - in termini trancianti – che “*è priva di pertinenza la questione se il significato del marchio richiesto abbia un senso tecnico*”.

In termini è Trib. I grado 15 ottobre 2008, T 297\07 cit., relativo al marchio INTELLIGENT VOLTAGE GUARD (dove il termine INTELLIGENT – pure ritenuto descrittivo – è ben più allusivo” di CRISTAL), secondo cui la valutazione del carattere descrittivo del segno non richiede l’accertamento dell’effettivo uso di voltometri analogici

KEYMAY ancora assume, nelle note del 7 novembre 2008, che CRISTALL presenta una pluralità di significati, il che varrebbe a conferirle “*una indeterminatezza espressiva che impedisce di attribuirgli una valenza descrittiva*”.

Al riguardo richiama proprio controparte, che a sua volta aveva osservato, nella memoria di costituzione, che il termine *crystal*, quanto ai televisori, è parola comunemente riferita al

materiale utilizzato per fabbricare lo schermo o la cornice del televisore, ma ha anche un significato tecnico, riconducibile ai componenti di schermi di cristalli liquidi che, più comunemente, di riferimento.

E' agevole replicare che una tale ambivalenza non sussiste, non potendo certo fondarsi sul fatto che CRISTAL ha carattere descrittivo, nei termini già ampiamente precisati, sia dell'effetto estetico della TV nel suo complesso, sia *tout court* delle televisioni a cristalli liquidi.

Nella specie d'altronde si riscontrano entrambi tali elementi.

A ben vedere, comunque qui il riferimento qui è essenzialmente estetico\visivo, in quanto il significato tecnico è essenzialmente sotteso all'acronimo LCD (componente del marchio registrato, lo si ricordi).

D'altronde "per rientrare nell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno verbale, almeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi", cfr Corte Giust. 12 febbraio 2004 cit. e Trib. I grado 6 novembre 2007 cit.

Ancora più precisamente Trib. I grado 10 ottobre 2008, T 224\07 osserva che, per l'esclusione del carattere distintivo, è sufficiente che il contenuto semantico del segno verbale indichi al consumatore una caratteristica del prodotto o del servizio, anche non precisa.

La lettura qui proposta è oltretutto – a ben guardare – benevola per la ricorrente, ove si consideri che la brochure sopra richiamata, rivolta oltretutto ad un pubblico tecnico, afferma *tout court* che la TV in parola è realizzata in cristallo.

Sicché è nel giusto parte ricorrente allorchè assume che *"le affermazioni della ricorrente sono decisamente contraddittorie. Da un lato per fondare la tesi della capacità distintiva della dicitura LUXURY CRYSTAL DESIGN, Keymat sostiene che i propri televisori non sono fabbricati con componenti realizzati in cristallo. Dall'altro, invece, nel descrivere le caratteristiche del televisore YALOS, keymat afferma in modo esplicito che i materiali utilizzati sono il cristallo e l'alluminio"*.

Tenuto poi conto dell'altra brochure della ricorrente, sopra richiamata, può agevolmente concludersi che quest'ultima ha realizzato (sta realizzando) una campagna pubblicitaria poco rispettosa delle prescrizioni normative in materia (peraltro di rilevanza pubblicistica).

Ma è circostanza che non ha particolare rilievo nel presente giudizio.

10 a) L'espressione LUXURY CRISTAL DESIGN nel suo insieme. Il pubblico di riferimento

Certo, la ricorrente assume che *"non è il termine Cristal che la KEYMAT vuole proteggere, ma la più complessa espressione LCD LUXURY CRISTAL DESIGN"* (pur se, come detto, in realtà l'acronimo iniziale in concreto non è usato).

La valutazione d'insieme del marchio in parola, che tenga conto unitariamente di tutte le sue componenti, è d'altronde imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata.

In primo luogo va segnalato che il pubblico di riferimento non è specializzato, ma è composto dalla generalità dei consumatori, trattandosi di un prodotto – quale l'apparecchio TV – di larghissima diffusione.

Nella specie il sintagma LUXURY CRISTAL DESIGN è associato, come detto, al marchio YALOS, relativo a modelli posizionati – sembra capire alla stregua dei documenti esibiti dalla ricorrente- nella fascia media del mercato.

Tuttavia il livello di attenzione del consumatore medio è qui piuttosto elevato: l'acquisto di una TV non è certo abituale, anche per ovvie ragioni di costi.

La giurisprudenza ha d'altronde già avuto più volte modo di segnalare che, a fronte di beni di uso meno frequente che per i prodotti di consumo corrente, il pubblico ha un grado di attenzione più elevato che nell'ordinario, Trib. I grado 13 novembre 2008 cit. (easycover)

Beninteso, e come già accennato, nessun dubbio può esservi sulla capacità del pubblico italiano, pur ampio, di comprendere perfettamente il significato del marchio in oggetto, nel suo insieme e con riferimento alle singole parole, trattandosi di termini inglesi di agevolissima lettura, e ampiamente usati anche in Italia.

Oltretutto l'uso dell'inglese, più o meno "maccheronico", è usuale nell'ambito tecnologico, sia quanto ai marchi che agli slogan pubblicitari, senza che possa pretendersi, al riguardo, il rigoroso e raffinato rispetto delle regole grammaticali e sintattiche proprie della lingua letteraria.

10 b) carattere non distintivo del sintagma LUXURY CRISTAL DESIGN

Il sintagma LUXURY CRISTAL DESIGN è, nel suo insieme, privo di carattere distintivo, in quanto ampiamente descrittivo di qualità e caratteri del prodotto di riferimento, così come i termini che lo compongono.

Anzi, a ben riflettere, il giudizio di non distintività riferito a questi ultimi esce rinforzato proprio dalla valutazione dell'insieme.

La ricorrente assume, incautamente, che il sintagma dà luogo ad una espressione inconsueta, ad un arbitrio linguistico, evidenziando in particolare che di norma- in inglese- il termine DESIGN non è abbinato ad un materiale, ma ad un campo di applicazione.

Ma in realtà si tratta di deduzioni senza riscontro alcuno.

E' infatti davvero impossibile ritenere che LUXURY CRISTAL DESIGN costituisca una composizione arbitraria e inusuale, o che i termini che la costituiscono siano impiegati in senso creativo e fantastico, alla stregua degli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati.

Si rilegano i precedenti giurisprudenziali richiamati sub 6 d), in particolare i casi PURE DIGITAL e EASYCOVER: i sintagmi e i neologismi pur ritenuti non distintivi sono tutti, senza eccezione, frutto di una elaborazione maggiore di quella sottesa all'espressione KEYMAT

Né l'inusualità dell'espressione potrebbe fondarsi sul rilievo – avanzato dalla ricorrente – che essa non troverebbe riscontri nel mercato, trattandosi di questione estranea alla valutazione del segno in discussione, cfr Trib. I grado 6 novembre 2007 cit. («vom ursprung her vollkommen»).

Si tratta, in sostanza, della mera giustapposizione di tre parole, che non si “fondono” tra loro, non costituiscono una frase compiuta, sia pure con “deviazioni” rispetto alle normali regole grammaticali.

Non vi è alcuno “scarto percettibile” ovvero “impressione sufficientemente distaccata” tra il sintagma e i suoi componenti.

Questi ultimi, pertanto, conservano pienamente la loro individualità, il significato che hanno separatamente considerati, al più, proprio in ragione della loro compresenza, vicendevolmente rafforzandolo (in termini di descrittività e di mancanza di capacità distintiva)

In particolare non vi è alcun legame tra il secondo ed il terzo termine, nel senso che DESIGN non è affatto un attributo di CRISTAL (come invece, necessariamente, nell'espressione usata da SAMSUNG), come erroneamente affermato da parte ricorrente.

La questione d'altronde è irrilevante: non si comprende infatti perché l'espressione “cristal\crystal design” non dovrebbe essere percepita dal consumatore come un “modo normale” di indicare un prodotto, e sarebbe anzi frutto – addirittura – di un arbitrio linguistico: di contro essa indica chiaramente, anche al pubblico non anglofono, che il prodotto di riferimento- l'apparecchio TV – presenta una forma particolarmente accattivante e/o ricercata con un effetto di “brillantezza cristallina”.

In sintesi, comunque, LUXURY, CRISTAL, DESIGN sono semplicemente tre “attributi” descrittivi del prodotto di riferimento, le TV KEYMAT YALOS.

Il sintagma, in definitiva, lo si ribadisce, null'altro indica che una TV lussuosa, di “design”, vale a dire di forma ricercata, dallo schermo e/o la cornice di cristallo, nel senso – sopra richiamato – di brillantezza cristallina.

Appare allora evidente che esiste una relazione “sufficientemente diretta e concreta” tra il segno LUXURY, CRISTAL, DESIGN e il prodotto di riferimento, l'apparecchio TV, rilevante ai sensi dell'art. 7.1 c) Reg. cit. , alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata (cfr in ultimo anche Trib. I grado 2 dicembre 2008, T 67\07).

In termini vi è anche una interessante decisione dell'UAMI del 6 maggio 2006, esibita dalla resistente, che ha negato la registrazione al marchio CRYSTALSIGN per prodotti della classe 9 (in cui rientrano le Tv), proprio in quanto privo di carattere distintivo.

Qui CRYSTAL ha un significato tecnico, collegato all'espressione LCD, mentre SIGN è vocabolo generico per schermo, sicchè le due parole – frequentemente usate in abbinamento – hanno carattere descrittivo.

Si tratta di valutazioni ampiamente riferibili proprio al marchio in oggetto.

Ovviamente neppure si pone – trattandosi di un marchio di recente registrazione e uso in commercio – la questione della possibile “secondarizzazione” del segno, operante anche in ambito comunitario.

10 c) LUXURY CRISTAL DESIGN come slogan pubblicitario

Beninteso il sintagma in oggetto non è neutro, in quanto presenta una palese valenza positiva per il prodotto di riferimento.

Ciò è palese il LUXURY, ma anche nei due termini più propriamente descrittivi, evocando CRISTAL un materiale “nobile” (ovvero un effetto visivo che lo evochi) e DESIGN uno stile ricercato. L’effetto d’insieme, ovviamente, rafforza tale impressione.

Da qui, evidentemente, il richiamo della ricorrente al carattere “evocativo” del proprio segno.

Al di là di inutili suggestioni verbali, deve però replicarsi che il marchio della ricorrente, nel suo insieme, costituisce essenzialmente uno slogan pubblicitario.

Tanto però non vale certo a conferirgli carattere distintivo.

E’ nozione comune (peraltro con precisi riscontri normativi, che qui non interessano) che i messaggi pubblicitari, certo per definizione promozionali e suggestivi (ovvero, appunto “evocativi”), contengono anche informazioni descrittive – più o meno precise- dei prodotti e dei servizi di riferimento, e tale è appunto il caso di specie (che, pur nella sinteticità della sua formulazione, informa il consumatore su alcuni precisi caratteri della TV KEYMAT).

Soprattutto costituisce costante orientamento giurisprudenziale che gli slogan e i messaggi promozionali possono sì costituire marchi, ma occorre che – accanto alla funzione promozionale- sussista e prevalga quella distintiva, di indicazione di origine.

E’ agevole richiamare la fattispecie decisa da Trib. I grado 15 settembre 2005, T. 320/03, Foro it., 2006, IV, 166, che ha escluso la registrazione come marchio comunitario, per servizi finanziari, dell’espressione *live richly*, in inglese «vivere riccamente» (ben più evocativa e vaga di quella all’esame di questa sezione specializzata) “in quanto non memorizzabile come marchio dal pubblico di riferimento, pur mediamente attento, trattandosi di un mero slogan pubblicitario, che fornisce solo informazioni promozionali”

In termini Trib. I grado, 15 settembre 2005, T. 320/03, *Foro it.*, 2006, IV, 166, che ha escluso la registrazione come marchio comunitario, per servizi finanziari, dell’espressione *live richly*, in inglese «vivere riccamente», in quanto non memorizzabile come marchio dal pubblico di riferimento, pur mediamente attento, trattandosi di un mero slogan pubblicitario, che fornisce solo informazioni promozionali).

Così anche Trib. I grado 10 ottobre 2008, T. 224\07 cit. , che infatti richiama la prima, e che pure ha escluso la registrabilità del sintagma LIGHT & SPACE per tinture. Il Tribunale al riguardo ha osservato che tale espressione può essere percepita in primo luogo non come indicante l’origine commerciale dei prodotti, ma come veicolante un messaggio promozionale, uno slogan

pubblicitario, ossia una indicazione di qualità o un invito all'acquisto (le due parole indicano la relazione tra la luce e lo spazio, suggerendo che i prodotti di riferimento sono in grado di riflettere la luce negli spazi interni, rendendoli più spaziosi e confortevoli).

Cfr anche Trib. I grado 26 novembre 2008 (*anew alternative*) e 6 novembre 2007 (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) cit.

Nel caso di specie, lo si è ampiamente illustrato, il sintagma di KEYMAT è descrittivo/promozionale della TV della ricorrente, mentre in alcun modo può ritenersi distintivo, né d'altronde è utilizzato in tal senso.

Come già rilevato, infatti, KEYMAT utilizza il sintagma in questione (in termini, oltretutto, e come detto, modificati rispetto alla registrazione comunitaria) in contesti diversi, in cui però la funzione distintiva è essenzialmente assolta dal marchio YALOS.

Si consideri, ad es. il depliant n. 10- 50 prod. ric., destinato ai rivenditori e relativo all'espositore PREMIUM per la TV YALOS. Qui appare la riproduzione fotografica di due espositori, dove sotto la scritta YALOS appare il sintagma in oggetto (dove le tre iniziali maiuscole sono rispettivamente in verde, bianco e rosso, con evidente riferimento al tricolore nazionale).

Il marchio di riferimento è qui palesemente e solo YALOS, ed infatti – sempre in un'ottica di marketing – vi è riferimento ad iniziative quali corsi di formazione dedicati, alla “card personale YALOS”, ad un sito web dedicato, www.yalosacademia.it

Così anche l'altro *depliant* (n. 13- 54 prod. ric.), relativo alla promozione televisiva (con investimenti dichiarati di 4 milioni di euro) del marchio surrichiamato : “*Un lancio unico come YALOS*”.

In definitiva, quindi, la ricorrente non può conseguire alcuna tutela, sia pure cautelare, per il proprio segno, indebitamente registrato come marchio comunitario.

11 a) concorrenza sleale.

La ricorrente ha avanzato le proprie domande cautelari (ai sensi dell'art. 700 c.p.c.) anche sotto il profilo della concorrenza sleale, ciò sia ai sensi dell'art. 2598 n. 1 (confusione con l'attività di un concorrente) che n. 3 cod. civ.

Il Tribunale, ovviamente, ben conosce l'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui “*A fronte dell' usurpazione o contraffazione del marchio registrato da parte di un concorrente, il titolare può esercitare l'azione reale di contraffazione del marchio, che presuppone l'accertamento della confondibilità tra i segni, ma anche –congiuntamente– quella obbligatoria di repressione della concorrenza sleale, essendo tale cumulo ammissibile, sempre che quella condotta illecita, per le modalità di uso del segno, abbia creato confondibilità circa la provenienza dei rispettivi prodotti , così ricorrendo i presupposti dell'azione obbligatoria in parola*”, cfr in ultimo Cass. 19 giugno 2008, n. 16647; cfr in termini Cass. 25 settembre 1998, n. 9617, *Foro It.*, Rep. 1998, voce *Marchio*, n. 50, secondo cui “*L'azione di contraffazione del*

marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale".

Beninteso, si è precisato specie nella giurisprudenza di merito, *"Va rigettata la domanda di concorrenza sleale a sostegno della quale non sono stati dedotti fatti ulteriori rispetto a quelli che hanno costituito oggetto di valutazione e sanzione sotto il profilo della contraffazione di marchio"*, cfr Trib. Milano, 26 febbraio 1996, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 223

11 b) il caso di specie. Inconfigurabilità della confondibilità

Nel caso di specie, indubbiamente, vi è rapporto di concorrenza tra le parti, in ragione della semplice circostanza che entrambe producendo e commercializzando televisioni, oltretutto LCD (le deduzioni di SAMSUNG in ordine alla mancanza di un rapporto di concorrenza in ragione delle diverse caratteristiche tecnologiche dei rispettivi modelli, dei consumatori di riferimento e dei canali di distribuzione sono palesemente prive di ogni fondamento, a fronte del mero dato obiettivo "merceologico" sopra richiamato, tanto alla stregua di principi giurisprudenziali che dovrebbero essere ben noti).

Beninteso alcuna rilevanza ha il numero più o meno esiguo di apparecchi TV (dell'uno o dell'altro modello) commercializzato dalla ricorrente (circostanza su cui invece le parti si sono inutilmente dilungate).

Deve però radicalmente escludersi qualsiasi illecito concorrenziale di SAMSUNG, alla stregua sostanzialmente, di quanto si è sopra argomentato con riferimento ai segni.

Tanto con riferimento all'art. 2598 n. 1 c.c. (interferenza confusoria con i segni e le attività di un concorrente).

Infatti il carattere non distintivo del segno di parte ricorrente, quale concretamente usato, sopra rilevato, vale evidentemente anche ad escludere ogni illecito concorrenziale di SAMSUNG, arg. da Cass. 24 settembre 2008, n. 24036, *Foro It.*, 2008, I, 3076 nonché, sia pure con riferimento a marchi privi di capacità distintiva, Trib. Torino 12 agosto 2006, *Foro it.*, 2007, I, 310 (quanto ai marchi denominativi «*centro commerciale dei laghi*» e «*parco commerciale dei laghi*»).

Parte ricorrente, d'altronde, ha pochissimo sviluppato il tema dell'illecito concorrenziale, omettendolo anzi del tutto con riferimento alla fattispecie residuale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.

Va allora sinteticamente osservato che non vi è alcuna possibilità di confusione tra le due espressioni per cui è causa, tenuto conto anche della profonda differenza del contesto d'uso pubblicitario.

Deve infatti convenirsi con la resistente che il sintagma KEYMAT sarà più agevolmente memorizzato con riferimento alla prima parola, LUXURY, come detto espressione di un giudizio di qualità, ed associato all'acronimo LCD, arg. da Trib. I grado, 13 giugno 2006, T 153/03, *Foro*

It., Rep. 2008, voce cit., n. 416 (in tema di marchi, ma agevolmente riferibile anche ai profili anticoncorrenziali).

D'altronde CRYSTAL DESIGN, riferita ai modelli SAMSUNG, ha un preciso significato tecnico (oltre che promozionale, come pure detto), che non è invece riferibile ai prodotti KEYMAT.

Soprattutto il rischio di confusione è escluso dalla costante presenza, nelle pubblicità e sui prodotti (involucri compresi) della resistente del marchio SAMSUNG, come detto di notorietà indiscussa, e a cui il consumatore medio associa – indipendentemente dagli slogan pubblicitari più o meno riusciti – una valenza positiva ben maggiore di quella che può riferire ai prodotti a marchio della ricorrente (pur se “forse” i più belli del mondo).

I rilievi che precedono, si noti, potrebbero sostanzialmente richiamarsi anche ove – in via veramente del tutto subordinata – volesse riconoscersi una modestissima capacità distintiva al marchio KEYMAT (quale marchio debole, nel diritto interno), al fine di escludere ogni rischio di confusione con l'espressione contestata a SAMSUNG.

12) Decisione. Governo delle spese.

Da qui il rigetto del ricorso.

Ogni altra questione prospettata dalle parti è, evidentemente, assorbita.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti di SAMSUNG, e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso e della stessa rilevanza economica della controversia, mentre possono integralmente compensarsi quelli tra parte ricorrente e TUFANO (tenuto conto della marginalità della posizione di quest'ultima, e soprattutto della inconferenza delle difese svolte).

*****P.Q.M.*****

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente KEYMAT INDUSTRIE s.p.a.

**alle spese del procedimento in favore di SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA s.p.a.,
che liquida in euro 500,00 (cinquecento) per esborsi, 5000,00 (cinquemila) per
diritti, 12.000,00 (dodicimila) per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA.**

**Dichiara l'integrale compensazione tra la società ricorrente e TUFANO TERESA
s.r.l.**

Così deciso in Napoli, il 5 dicembre 2008

IL GIUDICE DESIGNATO