

**I SEGNI DISTINTIVI DELLE SOCIETÀ DI CALCIO TRA
MARCHIO FORTE, MARCHIO DEBOLE E SECONDARY
MEANING: IL CASO SALERNITANA**

Nota a Trib. Napoli, sez. specializzata proprietà industriale, ord. 15 febbraio 2006 e Trib. Napoli, sez. specializzata proprietà industriale, (reclamo) ord. coll. 18 aprile 2006

di Angelo Maietta*

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. Marchi «forti» e marchi «deboli»: ambiti di tutela – 2.1. ... (segue) il «rafforzamento» del marchio «debole»: il *secondary meaning* – 3. Rilievi conclusivi

1. Il caso

La vicenda in rassegna riguarda il ricorso proposto dalla società di calcio “Salernitana Sport s.p.a.” in liquidazione contro la società “Salernitana Calcio 1919 s.p.a.” relativo alla violazione da parte di quest’ultima di una serie di diritti di privativa industriale e, in particolare, l’appropriazione indebita del marchio Salernitana, dei colori sociali granata, dei relativi segni distintivi, delle opere dell’ingegno, dell’immagine e di tutti i valori aziendali connessi, ivi compresi l’avviamento e la clientela.

Chiedeva, pertanto, previo l’accertamento della titolarità dei richiamati diritti, l’inibitoria ex art. 124 del codice della proprietà industriale¹ di tutto quanto costituisse violazione dei medesimi.

Il procedimento veniva incardinato ritualmente con atto di citazione

* Avvocato e professore a contratto di Diritto Privato presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli; avvocato fiduciario dell’Associazione Italiana Calciatori.

¹ Per un primo commento al provvedimento in menzione si rinvia a AA.VV., *Il codice Marzano della proprietà industriale*, in *Il Diritto Ind.*, numero monografico, 1/2005.

a cui sono seguite le istanze cautelari inibitorie in corso di causa dinanzi alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale *ex d.lgs. 168/03*.²

Il Giudice di prime cure, pur rigettando l'istanza cautelare in punto di *periculum in mora*, ha affermato la sussistenza del *fumus boni juris* in ordine alla fondatezza della domanda dell'attore argomentando, seppur non esplicitamente, in ordine alla tutela del marchio e della denominazione Salernitana, come se tali segni assurgessero a rango di marchio c.d. forte.³

Avverso tale pronuncia di rigetto (sul solo *periculum*) veniva proposto reclamo al Collegio dalla ricorrente Salernitana Sport in liquidazione; il Tribunale rigettava il reclamo per infondatezza del medesimo e si pronunciava anche sul *fumus*, atteso che sia il reclamo che la difesa della resistente investivano anche tale profilo che, pertanto, ne imponeva la trattazione.

Il Collegio ha affermato che alcuna tutela «forte» poteva essere riconosciuta alla denominazione e al marchio Salernitana, atteso che la medesima «*presenta tutte le caratteristiche del marchio debole*» e che alcuna prospettazione era stata fatta dalla reclamante in merito alla «*possibilità di un rafforzamento per secondary meaning*.»

2. Marchi «forti» e marchi «deboli»: ambiti di tutela.

Le due pronunce in commento offrono spunti di interesse all'interprete in

² Sulle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale si vedano le sempre puntuali osservazioni di G. CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. (Prime) istruzioni per l'uso*, in *Il dir. ind.*, 2003, 405 ss; Id., *L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale*, in *Riv. Dir. ind.*, 2003, I, 251. Più specificamente sul processo industrialistico, G. CASABURI, *Il Codice ed il processo industrialistico: frammenti per un primo commento*, in *Il diritto ind.*, 2005, 57-68.

³ Si legge nella motivazione del Giudice di prime cure che «*posto che risulta incontestato che la società attrice sia titolare del marchio registrato "Salernitana" (circostanza non documentata ma non contestata dalla convenuta) oltre che dei marchi "carta granata" e dell'ippocampo raffigurati in uno scudetto recante la scritta 1919, è avviso di questo giudice che non meriti particolari approfondimenti l'affermazione della sua somiglianza (se non, addirittura, dell'uguaglianza) con la denominazione sociale della convenuta e con il suo marchio "Salernitana 1919". Comune ad entrambi i segni distintivi è il "cuore" grafico e cromatico costituito dalla parola "Salernitana" e dall'uso del colore granata, la cui funzione individualizzante in relazione all'identità dei "servizi" prodotti dall'attività imprenditoriale è indubitabile, così come innegabile è anche il pericolo di confusione per il pubblico, pericolo che va evidentemente valutato anche in termini prospettici e, quindi, in funzione della possibile progressione della "vecchia" Salernitana verso le serie calcistiche superiori, identiche o vicine a quelle cui dovesse trovarsi a partecipare la "nuova" Salernitana. Non va poi trascurato che il marchio del quale si sia ottenuta la registrazione in mala fede... è nullo... e che, almeno nella presente fase cautelare, appare difficilmente sostenibile... che la "nuova" Salernitana non sapesse della esistenza della "vecchia" Salernitana e delle sue privative*». (Trib. Napoli, sez. specializzata proprietà industriale, ord. 15 febbraio 2006). In dottrina, sui c.d. nuovi marchi, si veda l'interessante ed agile volumetto

ordine alla corretta qualificazione dei segni distintivi⁴ delle società di calcio e, in particolare, del diritto di privativa sul marchio d'impresa e dei connessi diritti ancillari.

La materia è stata oggetto di un riordino normativo di notevole importanza con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, meglio conosciuto come Codice della Proprietà Industriale⁵ il quale, abrogando l'insieme di norme dettate in materia, ha fornito un punto certo di riferimento per chi si avvicina alla disciplina industrialistica.

Le decisioni del Tribunale di Napoli si contrappongono in ordine alla qualificazione del marchio Salernitana, riconosciuto, sia pur *incidenter tantum*, come «forte» dal Magistrato di prime cure e come «debole» dal Collegio e, per esso, dal Giudice relatore.⁶

Ad avviso di chi scrive, la seconda pronuncia è da condividere pienamente e non soltanto per la qualificazione del marchio così come operata, ma per la ricostruzione sistematica dell'argomento e per aver correttamente evidenziato che, quantunque fosse stato riconducibile un diritto di privativa alla società reclamante, lo stesso andava affermato ricorrendo al rafforzamento del marchio per *secondary meaning*,⁷ prospettiva quest'ultima, però, non adottata dalla reclamante.

Com'è noto la distinzione tra marchio forte e marchio debole non è normativamente disciplinata, ma trova cittadinanza nell'ordinamento giuridico per elaborazione giurisprudenziale; in particolare, è stato osservato che un marchio è da ritenersi «forte» allorché il suo potere individualizzante deriva dalla creazione immaginifica del contenuto ideologico espressivo⁸, mentre è da ritenersi «debole» quel marchio che costituisce la semplice

di S. SANDRI, S. RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni ed altro*, Ipsosa, Milano, 2002.

⁴ Sui segni distintivi la letteratura è amplissima; a titolo esemplificativo si vedano tra i contributi più recenti A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, ult. ed., *passim*; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, *passim*; AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992, *passim*; M. RICOLFI, *I segni distintivi dell'impresa. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, *passim*.

⁵ Un primo commento di ordine generale è rinvenibile in G. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il diritto ind.*, 2005, I, 11-17.

⁶ In dottrina, con riferimento alla distinzione tra marchio forte e marchio debole si vedano, per tutti T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 443 nonché N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, Cedam, Padova, 2001, 43. In giurisprudenza, Cass. 27 febbraio 2004, n. 3984; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1820 in *Giur. It.*, 2001, 89; Cass. 25 settembre 1998, n. 9617, in *Giur. It.*, 1999, 1228 e in *Riv. Dir. ind.*, 1999, 227; Cass. 23 febbraio 1998, n. 1929, in *Giur. It.*, 1999, 1237 e in *Giust. Civ.*, 1998, I, 1915; Cass. 26 giugno 1996, n. 5924.

⁷ In argomento si veda il puntuale contributo di M. BIONDETTI, *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, in *Il dir. ind.*, 2001, I, 329-337.

⁸ Cass., 3 dicembre 1987, n. 8979, in *Giur. It.*, 1988, I, 1, c. 1154.

modifica di un nome di uso comune o che presenta un alto grado di collegamento concettuale tra il marchio e la denominazione generica del prodotto.⁹

Tale distinzione, in punto di tutela, consente di impedire in maniera più o meno agevole la possibilità di illecita utilizzazione o appropriazione del segno e, consequenzialmente, dello sviamento di clientela.¹⁰ *Apertis verbis*, se un marchio è forte non sarà possibile utilizzare denominazioni a consonanza simile e la protezione sarà «allargata» anche a quelle variazioni o modificazioni che lasciano, però, sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio,¹¹ mentre se un marchio è debole, la tutela sarà molto più limitata al punto che anche una minima variazione sarà sufficiente ad escludere la confondibilità tra i segni.¹²

In tale contesto argomentativo si innestano le due decisioni in rassegna ed in particolare la seconda che, diversamente da quanto stabilito dal Giudice di prime cure, ha correttamente affermato la «debolezza» del marchio Salernitana atteso che *«la denominazione in parola è esplicitamente riferita alla città di Salerno di cui la società ricorrente è (era) titolare della locale squadra calcistica. Si tratta, anzi, proprio della parola che indica la cittadinanza della città campana. Gli elementi figurativi sono sicuramente secondari, in una percezione d'insieme, rispetto a quello denominativo suindicato.»*

Più chiaramente, secondo il Collegio partenopeo la denominazione «Salernitana», essendo espressione chiara di un legame diretto tra la squadra di calcio della città di Salerno e la città medesima *«senza alcuna elaborazione creativa»*, deve ritenersi come un dato notorio¹³ come tale percepito dai

⁹ Cass., 19 novembre 1978, n. 6081 in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1978, n. 1018; Cass., 30 gennaio 1985, n. 573, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, c. 947.

¹⁰ N. ABRIANI, *Contenuto e requisiti del marchio. Acquisto del diritto*, in *Trattato di Diritto Commerciale*, Cedam, Padova, 2001, 43.

¹¹ Cass., 27 febbraio 2004, n. 3984; conf. Cass., 14 luglio 1987, n. 6128, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1987, n. 2101; Trib. Napoli, 8 novembre 1996, in *Il dir. ind.*, 1997, 193; App. Milano, 11 luglio 1997, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1998, n. 3766.

¹² *ex multis*, Cass., 26 giugno 1996, n. 5924, in *Rep. Giur. It.*, 1996, voce *Marchi*.

¹³ Cass. 31 maggio 2005, n. 11609 secondo cui *«Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicchè al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o*

tifosi che costituiscono il pubblico di riferimento¹⁴ per la qual cosa tale denominazione diventa esattamente l'immagine speculare del marchio debole, così come innanzi definito. *Id est*, l'elemento differenziale, seppur minimo, delle parole «calcio 1919» è stato ritenuto sufficiente per la negazione della privativa rinvenendo l'originalità e la capacità distintiva «*non soltanto dall'aver posto in sequenza logica due parole tra loro non collegate... ma anche dall'aver creato una sequenza anomala rispetto all'uso corrente della lingua italiana*» e tanto soddisfa il dettato giurisprudenziale in materia di marchi «deboli».

Ad analoga conclusione si giunge anche argomentando sulla circostanza che il marchio Salernitana è un toponimo che già di per sé solo escluderebbe un diritto di privativa ai sensi dell'art. 13, comma primo, Codice della proprietà industriale, salvo a dimostrare che lo stesso sia «scollegato» dal mero dato geografico di guisa che, in tale ultimo caso, potrebbe costituire valido marchio.¹⁵

Nella vicenda in esame, però, alcun elemento in tal senso è stato fornito ed anzi, così come puntualmente riscontrato dal Collegio, «*vi è una profonda interazione tra denominazione, squadra di calcio e città*» per la qual cosa alcuna tutela poteva essere invocata.

Va, pertanto, condivisa la decisione sul reclamo del Collegio anche nel punto in cui il medesimo riscontra l'assenza di prospettazione del possibile rafforzamento del marchio «debole» Salernitana per *secondary meaning*¹⁶ con ciò impedendo una analisi sul punto, salvo ad incorrere nella sanzione dell'ultrapetizione.

perchè appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perchè le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo. Anche il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può diventare notorio, allorquando la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie.»

¹⁴ Cass., 26 marzo 2004, n. 6080 in *Il dir. ind.*, 2004, 534.

¹⁵ In tal senso Cass., 11 agosto 1998, n. 7861, in *Arch. civ.*, 1998, 1227, secondo cui «*anche una denominazione geografica può essere inserita in un marchio e dare luogo ad un marchio "forte", purché l'insieme del segno, in concreto, faccia desumere la avvenuta trasposizione del messaggio dal piano di riferimento al luogo a quello della individualizzazione del prodotto, sicché, prevalendo le componenti di originalità e fantasia, l'uso del toponimo non adempia ad una funzione meramente descrittiva.*» Conf. Cass., 23 novembre 1992, n. 12506, in *Arch. Civ.*, 1993, 426.

¹⁶ La giurisprudenza sul punto è costante; si veda, tra le tante, Cass., 09 novembre 2000, n. 14560, in *Giust. civ.*, 2000, I, 3114 per la quale «*in tema di registrazione di marchi, il cosiddetto secondary meaning (cioè il fatto dell'acquisita distintività nel tempo sulla base dell'uso di un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità), per poter essere dedotto ed esaminato, deve essere esplicitamente allegato, quanto meno in via subordinata, in quanto contraddice la domanda di registrazione.*»

2.1. ...(*segue*) il «rafforzamento» del marchio «debole»: il *secondary meaning*

Il fenomeno del *secondary meaning* nasce nel diritto anglo-americano¹⁷ e riguarda i marchi costituiti da parole all'origine prive di carattere distintivo perché di uso frequente nel linguaggio comune o, comunque, insuscettibili di assurgere a rango di marchio d'impresa attese la loro genericità.¹⁸

L'istituto in parola consiste nel far acquisire ad un termine inizialmente generico un secondo, più forte, significato (*secondary meaning*) che consente a quella denominazione di essere percepita nel pubblico dei consumatori con una valenza ultronea anche in virtù dell'uso che se ne faccia da parte dell'imprenditore fino al punto di riuscire a contraddistinguere il prodotto su cui è apposto.

Il *secondary meaning*, pertanto, trova terreno fertile per la sua applicazione proprio allorché si discute di marchi «deboli»; invero, com'è stato autorevolmente affermato marchio forte e marchio debole rappresentano i due poli estremi di una scala all'interno della quale si gradua, secondo un *climax* ascendente, la capacità distintiva e la conseguente estensione della tutela accordata al segno. Si deve, peraltro, constatare come la collocazione del segno all'interno di questa scala ideale non soltanto si riveli talora in concreto disagevole, ma possa altresì variare a seguito dell'uso che ne sia fatto e della notorietà che abbia progressivamente acquisito:¹⁹ è il caso dell'istituto in parola.

La giurisprudenza ha da tempo ammesso tale «scalata» del marchio debole²⁰ anche sulla scorta di penetranti opinioni dottrinali²¹ tanto da fornire l'occasione al legislatore di codificare il fenomeno del *secondary meaning*

¹⁷ Per la dottrina americana si consiglia la lettura di CALLMANN, *The law of unfair competition*, Mundelein, 1967, 367; per la dottrina inglese v. MC CARTHY, *Trade marks and unfair competition*, Rochester, 1994, *passim*; KERLY, *Law of trade marks and trade names*, London, 1972, 16 ss..

¹⁸ In tal senso, M. BIONDETTI, *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, cit., in *Il dir. ind.*, 2001, 329.

¹⁹ Così testualmente N. ABRIANI, *Contenuto e requisiti del marchio. Acquisto del diritto*, cit., 45.

²⁰ Cass., 25 settembre 1998, n. 9617, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1998, n. 3736; Cass., 22 febbraio 1994, n. 1724, *ivi*, 1994, n. 3021; App. Roma, 24 novembre 1997, *ivi*, 1998, n. 3783, Trib. Milano, 15 ottobre 1987, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1987, n. 2203; App. Milano, 20 maggio 1986, in *Riv. Dir. ind.*, 1987, II, 321; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1988, n. 2299; App. Bologna, 15 settembre 1988, *ivi*, 1989, n. 2383; Trib. Napoli, 21 maggio 1997 (ord.), in *Il dir. ind.*, 1997, 1027; Trib. Milano, 8 aprile 1991, in *Giur. Ann. Dir. ind.*, 1991, 446.

²¹ SORDELLI, *Marchio e secondary meaning*, Giuffrè, Milano, 1979, *passim*; OLIVIERI, *Il "secondary meaning"*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, *Commento tematico alla legge marchi*, 201 ss.; GUGLIEMMETTI, *Il secondary meaning e l'opportunità di una sua (limitata) tutela in sede di riforma della legge italiana marchi*, in *Riv. Dir. ind.*, 1973, I, 39 ss.

nella legge marchi prima all'art. 19 ed all'art. 47 bis²² e nel codice della proprietà industriale poi, laddove si legge all'art. 13, comma secondo, che «... possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.»

La norma non deve, però, indurre a ritenere che ogni e qualsiasi parola o segno possa assurgere a rango di marchio tutelabile sulla scorta di un uso costante che ne sia stato fatto ma, al fine di poter sortire «l'effetto rafforzante», il giudizio va riservato anche alla effettiva percezione che quella parola o quel segno abbia nel pubblico dei consumatori.²³

Apertis verbis, perché si possa discutere di rafforzamento del marchio per *secondary meaning* occorre la presenza di due fattori, uno oggettivo consistente nella utilizzazione, da parte dell'imprenditore, costante e reiterata della parola, ancorché descrittiva, priva di carattere distintivo e l'altro, soggettivo, della percezione nel pubblico dei consumatori di quella parola come un *quid* individualizzante.²⁴

Orbene, tornando alla vicenda che ci occupa, è stato correttamente osservato dal Collegio che, proprio la qualificazione del marchio Salernitana Sport come «debole» avrebbe imposto alla ricorrente che lamentava la violazione dei diritti di privativa sul medesimo, l'onere di allegazione di elementi tali da giustificare tale pretesa ovvero la dimostrazione dell'avvenuto rafforzamento del proprio marchio debole per *secondary meaning*.²⁵

Su tale specifico punto, l'interprete deve indagare come sia possibile

²² In argomento si rinvia a R. BICHI, *L'art. 47 bis della legge marchi e l'uso riabilitante del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, 104 ss.

²³ App. Torino, 28 dicembre 2002, in *Giur. It.*, 2003, 10 secondo cui «è escluso il fenomeno del *secondary meaning*, quando non sia dimostrato che l'espressione di uso comune o generale, pur mantenendo il suo significato originario, con l'andare del tempo abbia assunto un ulteriore, secondario significato, di segno distintivo della provenienza dei prodotti dalla impresa, per effetto dell'uso intenso, accompagnato da una penetrante pubblicità e dalla conseguente associazione creatasi nella mente dei consumatori.»

²⁴ In tal senso App. Milano, 18 novembre 1997, in *Il dir. ind.*, 1999, 131 ss. con nota di G. BONELLI, *Riabilitazione e rafforzamento del marchio: spunti di riflessione*.

²⁵ La pronuncia in rassegna si pone, relativamente alla prova della sussistenza dell'effetto rafforzante, sulla scia di una monolitica giurisprudenza sia di merito che di legittimità. A tal fine, si vedano, *ex multiis*, App. Torino, 15 novembre 2002, in *Giur. Mer.*, 2003, I, 1373 secondo cui «incombe sulla parte che lo invoca la prova del fenomeno del *secondary meaning*, in forza del quale una espressione di uso comune e generale, pur mantenendo il significato originario, acquista ulteriore capacità distintiva della provenienza dei prodotti di una impresa per effetto dell'uso intenso da questa praticato sul mercato; tale prova non può essere fornita attraverso una consulenza tecnica di parte di carattere demoscopico, svolta dopo l'inizio della causa, limitata a un campione di persone intervistate nei pressi dei punti vendita del prodotto, circoscritta nel tempo e articolata su domande basate più che altro a rilevare la valutazione di distintività del nome generico e non l'acquisizione della particolare efficacia distintiva in forza di acquisizione di secondo significato.»

la dimostrazione di tale «secondo significato» affinché l'imprenditore possa beneficiare della tutela rafforzata riservata al marchio forte o registrato.²⁶

La dottrina americana²⁷ ha suggerito tre dimensioni identificative del fenomeno e più precisamente: 1) adeguato tempo nell'uso; 2) estensione geografica dell'uso; 3) intensità dell'uso e dei mezzi pubblicitari e possibilità che il pubblico riconosca effettivamente il segno usato come marchio.

In punto di onere probatorio la questione non è facilmente risolvibile; invero, se per un verso, il fattore oggettivo ovvero l'uso adeguato nel tempo e l'estensione geografica dell'uso possono essere facilmente dimostrati con l'allegazione di copiosi investimenti pubblicitari e di penetranti campagne di distribuzione del prodotto²⁸ o del servizio che il marchio contraddistingue, la prova che il pubblico percepisca quel segno o quella parola come marchio distintivo di quella determinata *situazione di titolarità*, rischia di diventare una *probatio diabolica* atteso che, il mezzo dell'indagine demoscopica non pare essere considerato dalla giurisprudenza, elemento idoneo da solo a provare la richiamata circostanza.²⁹

Nello stesso filone interpretativo Trib. Torino, 1 ottobre 2004 (ord.), in *Il dir. ind.*, 2005, 617; Trib. Napoli, 5 luglio 2002 (ord.), in *Il dir. ind.*, 2003, 131.

²⁶ L'equiparazione della tutela riservata al marchio forte o registrato a seguito della «convalida» del marchio debole per l'uso fattone, è stata affermata da Cass., 19 aprile 2000, n. 5091 secondo cui «*nel sistema della legge marchi, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli non si specifica ulteriormente, quanto ai marchi forti, a seconda che tale natura sia originaria oppure acquisita con l'uso di mercato, onde, in presenza di un fenomeno di "secondary meaning", va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato.*»

²⁷ L'opinione è di KATH I. HANCOCK, *Three dimension in 2 (f) evidence*, in *TradeMark Reporter*, 1955, 1157.

²⁸ Per completezza espositiva, giova precisare che l'esperienza angloamericana sul punto è molto meno rigorosa rispetto al diritto interno atteso che, nelle richiamate esperienze straniere, la giurisprudenza ha ammesso il consolidarsi del *secondary meaning* anche dopo brevi periodo di utilizzo del segno riconoscendo come sufficienti ai fini della prova, brevi ed intense campagne pubblicitarie sviluppate in uno spazio geografico molto vasto premiando gli sforzi economici e gli investimenti di capitale sostenuti dall'imprenditore. Una ampia rassegna della giurisprudenza anglo americana è rinvenibile in Mc CARTHY, *Time required to develop secondary meaning*, in *Trade marks and unfair competition*, Rochester, 1994.

²⁹ M. BIONDETTI, *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, cit., 334 sostiene che le indagini demoscopiche possono essere riconosciute come fonte di prova rigorosa solo allorché siano segnate da alcuni fondamentali e rigidi passaggi che lo stesso Autore segnala in: 1) l'identificazione del campione rappresentativo di tutti i possibili acquirenti del prodotto del cui marchio si discute; 2) la corretta formulazione delle domande da proporre al pubblico di riferimento, ponendo particolare attenzione nell'evitare di influenzare o suggerire le

Invero, tale strumento probatorio si espone a critiche puntuali anche da parte della dottrina³⁰ che, diversamente dalle opinioni straniere, ritiene l'indagine demoscopica non sempre adeguata, specie se si tratta di «rafforzare» marchi deboli, suggerendo il ricorso ad indici rivelatori più agili.³¹

Ad avviso di chi scrive, la percezione consumeristica del marchio dovrebbe essere indagata caso per caso non potendosi ricorrere in astratto a criteri prestabiliti; nella vicenda oggetto di commento, ad esempio, l'indagine demoscopica potrebbe essere davvero l'unica prova certa della notorietà del marchio e del suo carattere distintivo attesa la fortissima diffusione dello sport del calcio in tutto il Paese laddove la squadra di calcio è entità, spesso, individualizzante del luogo omonimo e non viceversa.

Diversamente, invece, potrebbe non rivelarsi adeguata un'indagine demoscopica su elementi di caratterizzazione di prodotti di consumo la cui diffusione potrebbe avere solo ambito locale e, pur avendo forte penetrazione nel pubblico dei consumatori, tale elemento rimarrebbe circoscritto ad un'area geografica limitata che, a dirla con la dottrina americana, non attrae a sé l'aspetto tridimensionale del *secondary meaning*.

Quanto, infine, alla decorrenza degli effetti del fenomeno riabilitante o rafforzante del *secondary meaning*, sembra opportuno aderire all'opinione di chi³² esclude la retroattività alla data di registrazione del marchio originariamente nullo ma successivamente ritenuto valido in virtù del «secondo significato» atteso che sarebbe eccessivamente ingiusto per chi ha usato lecitamente quel segno o quella parola durante il periodo di «limbo» del marchio, dover subire conseguenze pregiudizievoli in forza di un comportamento che sarebbe affetto da *sopraggiunta illiceità* senza sua colpa.

Analogamente, sembra eccessivo richiedere all'imprenditore che rivendichi la capacità distintiva per *secondary meaning* la prova certa della «nascita» di tale effetto rafforzante, perché tale circostanza imporrebbe un monitoraggio sicuramente poco agevole di situazioni di mercato mutevoli per definizione, per la qual cosa, come suggerito da attenta dottrina, la data

risposte pregiudicando, in tal modo, la libera valutazione del consumatore; 3) l'attenta scelta degli intervistatori, al fine di garantire un'attività il più possibile imparziale e trasparente, 4) l'utilizzo di metodi rigidi e scientifici.

³⁰ Alcune interessanti argomentazioni in argomento sono propinate da C. BELLOMUNNO, *Quale prova per il secondary meaning?*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale*, 1996, 19.

³¹ È l'opinione espressa da G. BONELLI, *Riabilitazione e rafforzamento del marchio: spunti di riflessione*, cit., 131.

³² A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 152; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 82; G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1998, 48.

dell'acquisto della capacità distintiva difficilmente potrà essere individuata in un momento preciso, con l'effetto che la tutela accordata dalla norma al titolare di un marchio in fase di sanatoria rischia di rimanere condizionata all'iniziativa giudiziaria dei concorrenti;³³ tanto più un marchio debole o nullo avrà modo, nel tempo, di rafforzarsi o di riabilitarsi, nell'inerzia dei concorrenti, tanto più la difesa dei diritti ad esso connessi troverà maggiori possibilità di successo, cioè a dire che esiste un rapporto inversamente proporzionale tra il rafforzamento per *secondary meaning* e l'attività illecita di appropriazione: prima quest'ultima si concretizza più difficile sarà la prova dell'effetto rafforzativo.

3. *Rilievi conclusivi*

Le pronunce del Tribunale partenopeo hanno dato luogo a due considerazioni di massima; una prima valutazione inerisce alla circostanza che, ragionando con il pensiero del Collegio, il marchio denominativo di una società di calcio è da qualificarsi marchio «debole» e, si ribadisce, tale impostazione è pienamente condivisibile in virtù della frequente derivazione, salvo talune eccezioni (Juventus, Inter, Sampdoria, ecc.), della denominazione dal corrispondente toponimo.³⁴

La seconda valutazione, più pregnante, riguarda l'istituto del *secondary meaning*: il fenomeno cambia, ad avviso dello scrivente, l'impostazione iniziale della privativa sui segni distintivi svincolandosi dall'iniziale momento di novità e di distintività per spostare l'asse di concentrazione sulla «risposta» del mercato e, per esso, dei consumatori di fronte ad un segno o una parola quantunque comune.

Expressis verbis, si potrebbe argomentare che la funzione di approccio statico del marchio ovvero la verifica dei suoi elementi di novità tali da poterne giustificare la tutela si trasforma in una dimensione evolutiva, dinamica che quanto più trova estensione e penetrazione nel pubblico, tanto più beneficia della tutela riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

Id est, cambia anche il ruolo del consumatore o del pubblico in generale che da soggetto passivo dell'immagine imprenditoriale, diventa elemento attivo, determinante per il riconoscimento di una capacità distintiva e di valore aggiunto di un segno, di una parola o di quant'altro si presta ad assurgere a rango di marchio tutelabile.

³³ Il suggerimento è di A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 152.

³⁴ Tale circostanza, secondo Trib. Napoli, sez. specializzata proprietà industriale, ord. coll. 18 aprile 2006, fa sì che «alcuna squadra (*rectius*, società di riferimento) può pretendere il monopolio su quella denominazione.»

La vicenda giudiziaria in rassegna, sebbene, sia consentito, poco valorizzata dalla ricorrente Salernitana Sport, lascia intravedere tra le righe della motivazione del Collegio esattamente la prospettiva segnalata che, a dire il vero, risulta di difficile aggettivazione nel senso di doverla ritenere una opportunità di maggiore attenzione per il mercato o come un pericolo di distruzione di un sistema, di recente riformato, che tanti sforzi protettivi ha profuso.

In conclusione, nell'esprimere condivisione per l'inquadramento sistematico effettuato dal Collegio partenopeo, corretto interprete dello spirito legislativo e dell'ormai consolidato orientamento in materia di marchio forte e debole, si ritiene che il ricorso al *secondary meaning* debba essere valutato casisticamente e secondo indagini rigorose di reale sussistenza di taluni elementi, condividendo l'opinione di quella dottrina³⁵ e di taluna giurisprudenza secondo la quale l'indagine demoscopica,³⁶ pur apprezzata da alcuni autori, sia un delicato «utensile giuridico» che, se usato con approssimazione, rischia di «squilibrare» importanti segmenti imprenditoriali, ancor più se si ricorre allo strumento della tutela inibitoria richiesta in via di urgenza.³⁷

³⁵ Esprime preoccupazioni analoghe, con riferimento alle nuove possibilità promozionali del marchio debole mediante internet, con conseguenti ripercussioni negative sui «precari equilibri di mercato», anche M. BIONDETTI, *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, cit., 336.

³⁶ App. Bologna, 26 ottobre 2000, in *Il dir. ind.*, 2001, p. 247 secondo cui «una volta ritenuto che l'individuazione del concetto di consumatore medio non può essere collegata alla individuazione della media dei consumatori che assumono un determinato atteggiamento nei confronti di un determinato prodotto e che tale individuazione è il frutto di una operazione squisitamente giudiziale che individua "a priori" il grado di intelligenza, prudenza ed informazione che si deve attribuire ad (e pretendere da) un consumatore per valutare la decettività del marchio, è evidente che la delega che il giudice dovrebbe dare all'"equipe" demoscopica incaricata di compiere l'indagine diretta a tale finalità violerebbe quelli che sono essenzialmente i limiti dello strumento processuale, e cioè i limiti di una valutazione sotto il profilo tecnico di fatti già acquisiti con esclusione di qualsiasi giudizio rimesso alla competenza giuridica o valutativa del giudice.»

³⁷ In tal senso si veda Trib. Napoli, 05 luglio 2002, n. 1829 (ord.), in *Il dir. ind.*, 2003, 131 secondo cui «pur potendo un segno privo di capacità distintiva, o comunque dotato di scarsa capacità distintiva, perdere il carattere descrittivo e generico, acquistando o rafforzando la capacità distintiva, non si può fare luogo alla tutela esclusiva se il fenomeno del *secondary meaning*, ora disciplinato dagli artt. 19 e soprattutto 47-bis l.m., non sia provato con rigore e con mezzi verosimilmente incompatibili con la sommarietà del rito cautelare come sono ad esempio le indagini demoscopiche.»