

MARCHIO COMMERCIALE E SOCIETÀ DI CALCIO: IDIOSINCRASIA E MAL CELATA PASSIONE

di Giulia Cortesi*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’atipicità dei marchi delle società di calcio professionistiche – 2.1. La tutelabilità come marchio di impresa della denominazione della squadra – 2.2. La tutelabilità come marchi dei «toponimi» – 2.3. Il colore come marchio – 3. Il fenomeno del «lease-back» – Conclusione

1. Introduzione

Il marchio commerciale, tra i segni distintivi, è quello maggiormente in grado di legare prodotti e servizi ad un’impresa, permettendo di distinguere aziende operanti nello stesso settore commerciale facilitando così ai consumatori la scelta e la selezione dei prodotti e servizi in base alla loro origine.¹

Pertanto, la principale e tradizionale funzione del marchio é quella di unire idealmente un’azienda² ad un segno rendendola così riconoscibile al pubblico.

Ne consegue logicamente che la tutela giuridica dello stesso debba limitarsi alle sole categorie merceologiche per cui il titolare ha richiesto la registrazione e per le quali, tra l’altro, si propone un uso effettivo del marchio stesso. Ciò detto, tale principio fondamentale in materia di marchi d’impresa, detto della relatività della tutela, ha visto, con il passare del tempo, un notevole indebolimento. In effetti, oggi, il marchio d’impresa, è andato via via slegandosi dai prodotti e servizi dell’impresa. Così, soprattutto grazie allo sviluppo dell’attività di pubblicità e di marketing, il marchio si è trasformato in uno strumento essenziale per la

* Dottoranda presso l’Università di Roma La Sapienza e l’Université Aix-Marseille III.

¹ R. MORO VISCONTI, *Il marchio nell’economia aziendale*, in *Il Dir. Ind.*, n. 6, 2006, 520-530.

² F. GIAMBROCONO, *I contratti di sale and lease back su marchi*, in *Not. Ord. Cons.*, in *Proprietà Industriale*, dicembre 2005, 13-14.

«conquista»³ e l'accaparramento della clientela; in altri termini, il marchio ha perso in molti casi la sua originale funzione distintiva rendendosi un valore a sé stante dell'impresa, importante *asset* aziendale suscettibile di essere apposto ad un numero cospicuo, se non infinito di prodotti e servizi anche di natura diversa e non necessariamente legati all'attività d'impresa del legittimo titolare.

Questa progressiva «autonomizzazione» del marchio è stata dovuta, in particolare, all'avvento ed alla diffusione dei cosiddetti marchi notori e rinomati, ovvero di marchi che, per il fatto stesso della loro celebrità, accedono ad una tutela giuridica che esorbita dalla stretta cerchia dei prodotti e servizi per cui è stata richiesta la registrazione, estendendosi a qualunque settore merceologico ed attività.

La logica di tale tutela rafforzata trae chiaramente origine dal fatto che, chiunque si appropri o utilizzi un marchio notorio per i propri prodotti e servizi, è suscettibile di determinare un grave pregiudizio al legittimo titolare del marchio, traendo un indebito vantaggio dagli investimenti sostenuti da quest'ultimo per accrescerne il valore attrattivo agli occhi dei consumatori.

Pertanto, ogni riflessione su tale materia dovrà essere compiuta tenendo bene a mente che i segni distintivi dei club non sono marchi «normali»⁴ bensì marchi notori, altresì detti «*Popularity properties*». Quest'ultimi derivano il loro nome dal fatto che sono caratterizzati da grande diffusione e popolarità, nonché da una chiara visibilità raramente circoscritta al territorio nazionale.⁵

Questa loro notorietà incide senz'altro, in senso derogatorio, rispetto all'applicazione della disciplina dei marchi, e la loro atipicità si rivela anche e soprattutto nell'uso peculiare che ne viene fatto. E' così che, come si evincerà nel seguito di questa analisi, se da una parte sembrerebbe sussistere una certa inconciliabilità tra i marchi di società sportive calcistiche e l'ordinaria disciplina giuridica dei marchi, tanto da far dubitare addirittura che di veri marchi si tratti,⁶ dall'altra, il profondo interesse e la mal celata passione che il mondo del calcio serba nei confronti di tali segni atipici ha senz'altro saputo restituire loro una dignità giuridica oltre che, e soprattutto, economica.

2. *L'atipicità dei marchi delle società di calcio professionistiche*

I marchi delle società di calcio, consistenti in genere nella denominazione della squadra stessa, sono stati da sempre considerati atipici. Si vedrà ora in cosa consiste questa loro originalità facendo riferimento, in particolare, alla loro registrabilità come marchi.

Per far ciò, si dovrà preliminarmente guardare alla definizione stessa di

³ J. SCHMIDT SZALEWSKI, J.L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris, 2003, 189.

⁴ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1996, 201.

⁵ L. COLANTUONI, M. POZZI, A. BENNATI, *Merchandising sportivo*, in *I Contratti*, n. 8-9, 2006, 844.

⁶ Basti pensare che i segni distintivi in questione vengono in genere chiamati «marchietti», si veda G. ALBANESE, *Calcio in borsa, merchandising sportivo problemi giuridici e tutele* reperibile on line all'indirizzo web www.calcioinborsa.com (dicembre 2006).

marchio fornita dal nuovo Codice della Proprietà Industriale⁷ (qui di seguito il nuovo Codice), il quale precisa e ribadisce all' articolo 7, che «*possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente... purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*».

Sulla base di tale definizione sarà opportuno ora porsi tre domande: (i) se il segno distintivo di una società sportiva, inteso come denominazione della squadra stessa, possa costituire oggetto di registrazione; (ii) se il segno in questione, qualora si tratti di un nome geografico, possa essere validamente registrato ed infine (iii) se i colori di una compagine sportiva possano essere a loro volta registrati come marchi commerciali.

2.1. La tutelabilità come marchio di impresa della denominazione della squadra

La prima questione rilevante è dunque sapere se le società sportive siano da considerare a tutti gli effetti delle imprese, ovvero capire se le società sportive esercitino un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ai sensi dell'articolo 2082 c.c., individuando, in particolare i beni e/o i servizi prodotti o scambiati suscettibili di essere identificati da un marchio commerciale.

Dovendosi escludere, almeno in una prima fase di tale analisi, che le società di calcio professionistico abbiano quale oggetto sociale la produzione di beni, diviene chiaro che i marchi in questione dovranno necessariamente distinguere i servizi; a tal proposito, e con riguardo ai marchi di servizio in genere, autorevole dottrina⁸ ha precisato che: «*i servizi che un marchio può contraddistinguere sono soltanto le prestazioni che un'impresa rende a terzi, non potendosi trattare di un'attività che l'impresa esplica solo per soddisfare esigenze sue proprie e che non formino dunque oggetto di scambio*».

Alla domanda non semplice su quale sia dunque il servizio reso al pubblico dalle società di calcio ha saputo dare una risposta la giurisprudenza, la quale ha, in più occasioni, ritenuto validi quali marchi di servizio i segni di società sportive in quanto destinati a contraddistinguere «*attività sportive*».⁹

Se la suddetta soluzione è stata oramai *quasi definitivamente* accolta, sembra qui particolarmente interessante citare un'ordinanza del Tribunale di Venezia, che in modo molto chiaro individua alcuni degli aspetti più controversi e dei dubbi sorti nel tempo in merito alla registrabilità dei marchi di società sportive.

In effetti, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 5 marzo 1990,

⁷ Il nuovo codice della proprietà industriale è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

⁸ G. GHIDINI, S. HASSAN, citati in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al Diritto della Concorrenza*, Cedam, Padova, 1997, 1031.

⁹ Si vedano *ex multis*, Trib. Palermo, 2 luglio 1988, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 91, 177; Pret. Venezia, 15 novembre 1989, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 91, 177.

ammettendo che l'attività delle società di calcio avesse innegabilmente una natura commerciale, aggiungeva poi che *«la società sportiva, in quanto volta principalmente, nella intenzione del legislatore, a realizzare una promozione dell'attività sportiva.....ed in quanto sottoposta al potere di indirizzo e controllo della federazione sportiva di appartenenza anche in ordine all'esercizio dell'attività più propriamente economica, presenti degli elementi di atipicità che impongono di verificare...l'applicabilità della normativa (quale quella relativa ai marchi ed alla concorrenza) che si riferisce all'impresa ordinaria»*.

Il Tribunale concludeva dunque escludendo l'applicabilità della disciplina dei marchi d'impresa, negando che il nome di una compagine calcistica potesse essere destinato a distinguere merci o prodotti per due motivi principali: in primo luogo, ritenendo che non si potesse ravvisare nella squadra il prodotto dell'attività d'impresa destinato ad essere commercializzato, ed in secondo luogo, ritenendo l'attività dell'impresa sportiva di fatto destinata, non già al generico pubblico dei consumatori, bensì ai soli *supporters* della squadra.

Riteneva, dunque, il Tribunale che la disciplina di riferimento applicabile non dovesse essere quella del marchio commerciale, bensì quella dettata in tema di denominazione sociale.

Rispetto alle suddette perplessità, ed in particolare con riguardo all'esistenza di un presunto potere di direzione esterno alle società sportive in materia di sfruttamento e commercializzazione dei marchi, non può escludersi *a priori* una possibile e rilevante intromissione degli organi della Federazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto della FIGC,¹⁰ è possibile prevedere, per delega, di attribuire alla Lega l'esercizio delle *«attività relative ad accordi attinenti [.....] alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi...»*. Ora ci si può domandare, nel caso di un'ipotetica delega dell'attività di sfruttamento commerciale del marchio, quanto spazio e quanta discrezionalità possa rimanere, di fatto, nella disponibilità delle società di calcio. Certo è che, in assenza di delega, tale ingerenza esterna dovrebbe comunque escludersi.

Per quanto concerne poi le possibili interferenze delle Leghe, un esempio interessante viene fornito dal «Regolamento delle divise da giuoco»¹¹ dettato dalla Lega Nazionale Professionisti che, all'articolo 5 stabilisce, rispetto all'apposizione dello stemma o del nome della società sulle maglie, sui pantaloncini e calzettoni, dei precisi limiti spingendosi fino a regolare la dimensione ed il numero dei marchi ammessi. Certo è che l'uso commerciale del marchio non si limita all'applicazione dello stesso sulle divise dei giocatori; ciononostante, questo esempio si pone a riprova, almeno parziale, della presunta atipicità del marchio nell'ambito del suo sfruttamento. Ciò detto, l'ipotesi di un'ingerenza esterna rilevante e assoluta delle Leghe deve comunque escludersi.

Per quanto attiene, invece, alla precisazione fatta dal Tribunale, secondo

¹⁰ Si veda lo Statuto della FIGC reperibile on line all'indirizzo web www.figc.it (febbraio 2007).

¹¹ Si veda Lega Nazionale Professionisti, Comunicato Ufficiale n. 9 del 3 agosto 2006, reperibile on line all'indirizzo web www.lega-calcio.it (febbraio 2007).

cui non può identificarsi nella squadra il prodotto dell'attività d'impresa destinato ad essere commercializzato, tale rilievo, che potrebbe sembrare a prima vista fondato, in realtà deriva da una certa confusione fatta dal Tribunale tra il segno distintivo consistente nella denominazione della società, volto all'individuazione della stessa, ed il marchio d'impresa identificativo di beni e servizi prodotti o scambiati dall'impresa.

Alla luce di tale delucidazione, diviene immediatamente chiaro e logico quanto affermato da giurisprudenza ormai costante,¹² secondo cui il servizio designato dal marchio è appunto quello di «spettacolo sportivo».

Quanto, infine, al rilievo relativo al pubblico dei destinatari dei marchi delle imprese sportive, che sarebbe cioè limitato alla cerchia dei *supporters*, questo non sembra escludere in alcun modo il valore di tali segni come marchi commerciali. Infatti, se è vero che solo una fetta di consumatori sarà interessato al servizio reso dalla società, ciò non può di per sé escludere la tutela del marchio nei confronti di possibili concorrenti e soprattutto nei riguardi dei contraffattori dello stesso.

Si può dunque affermare che i segni di società sportive, anche semplicemente denominativi, possono validamente rientrare nell'ambito della tutela garantita dalla disciplina dei marchi essendo le società stesse delle imprese a tutti gli effetti.

Resta poi inteso che, specie nell'ipotesi in cui il marchio abbia acquisito una certa notorietà e appetibilità sul mercato, le società sportive non si limiteranno a registrare il segno per il solo servizio di spettacolo sportivo, ma al contrario, ne estenderanno la portata ad una serie di prodotti, tipicamente quelli oggetto di *merchandising*, nell'ottica appunto di licenziare il marchio a terzi. Ai sensi dell'articolo 19 del nuovo Codice, infatti, «può ottenere la registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso».

2.2. La tutelabilità come marchi dei «toponimi»

Si può a questo punto rispondere alla seconda questione relativa alla registrabilità dei nomi geografici.¹³

Dalla lettura del dettato dell'articolo 7 del nuovo Codice si deduce, a conferma di quanto detto in introduzione, che la qualità essenziale perché un marchio sia riconosciuto come tale risiede nella sua capacità di differenziare il prodotto di un'impresa da quello delle imprese concorrenti. Ne consegue che la tutela a titolo di marchio non potrà mai essere accordata qualora il segno in questione non faccia altro che descrivere il prodotto od il servizio da questo contraddistinto e/o le sue qualità.

¹² Si vedano nuovamente Trib. Palermo, 2 luglio 1988, cit. p. 177; Pret. Venezia, 15 novembre 1989, cit. p. 177.

¹³ A questo riguardo P. MONTUSCHI, *Marchio comunitario e nomi geografici*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1, 2004, 50-60.

In altri termini, la capacità distintiva dipende dalla distanza concettuale che si frappone tra il marchio ed il prodotto/servizio da questo individuato.

In particolare, in tal senso, l'articolo 13 del nuovo Codice propone un elenco non esaustivo di segni da considerarsi *a priori* privi di capacità distintiva perché descrittivi, e quindi non registrabili come marchi, tra i quali rientrano i segni designanti la provenienza geografica dei prodotti e servizi.

Ora, appare evidente agli occhi di tutti come la maggior parte dei marchi di società sportive non siano altro che dei toponimi,¹⁴ limitandosi il segno a descrivere la provenienza geografica del club; questo rilievo dovrebbe far dunque escludere, da solo, la qualificazione di tali segni come marchi d'impresa.

Ciò detto, l'intento perseguito dalla norma è quello di escludere la registrabilità dei toponimi allorché indichino località geografiche già rinomate o note per la categoria di prodotti di cui si tratti. Se tale regola di diritto appare del tutto opportuna se applicata a servizi e generi di consumo, risulta invece di difficile applicazione nei riguardi dell'attività d'impresa di una società sportiva per la quale dovrebbe essere chiesta la registrazione, ovvero il servizio di «spettacolo sportivo».¹⁵ Forse tale difficoltà di inquadramento e di qualificazione della fattispecie nasce anche da quanto sostenuto da parte della dottrina secondo cui, nei marchi di servizio, verrebbe meno il tradizionale collegamento tra marchio e prodotto, evidenziandosi invece la funzione pubblicitaria e quella di indicazione di qualità del marchio stesso.¹⁶

Ma, tornando alla riflessione segnalata, si può realmente immaginare un legame stretto ed imprescindibile tra la prestazione resa dai giocatori di una squadra di calcio ed il territorio da questi rappresentato? E ancora, si può parlare di un apporto del luogo geografico determinante ai fini della qualità del gioco stesso che lo renda qualitativamente peculiare? Infine, ed a titolo esemplificativo, una città italiana può essere considerata rinomata più di un'altra per il modo in cui in essa si gioca a calcio o, meglio ancora, per il modo in cui lo spettacolo sportivo viene fornito al pubblico?

A tali questioni bisognerebbe sempre rispondere ricordando che non è mai la squadra *sic et simpliciter* ad essere contraddistinta dal marchio, bensì il servizio di spettacolo sportivo. A tal riguardo sembra almeno parzialmente non condivisibile il rilievo del Tribunale di Napoli nel recente caso Salernitana secondo cui andava esclusa la tutelabilità del marchio geografico della stessa esistendo «una profonda interazione tra denominazione, squadra di calcio e città».¹⁷ A meno che, appunto, il Collegio non si stesse riferendo, erroneamente, non al marchio d'impresa bensì alla denominazione della squadra!

¹⁴ A. MAIETTA, *I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte e marchio debole e secondary meaning: il caso della Salernitana*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2006, 55-65.

¹⁵ Si veda Trib. di Venezia, 5 marzo 1990, in *Foro It.*, 1991, I, 641.

¹⁶ F. PAGARELLI, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1971, 79; G. SIDERI, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1973, 235, in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario Breve al diritto della concorrenza*, Cedam, Padova, 1997, 1031.

¹⁷ A. MAIETTA, *I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte e marchio debole e secondary meaning: il caso della Salernitana*, cit. p. 59.

Ciò detto, non dovrebbe escludersi *a priori* la registrabilità di un toponimo nel caso di marchi di società sportive. Infatti, ad avviso di chi scrive, l'articolo 13 del nuovo Codice non dovrebbe essere interpretato in modo eccessivamente restrittivo, escludendo sempre e comunque la registrabilità del marchio contenente esclusivamente un'indicazione geografica. Al contrario, di volta in volta si dovrà procedere alla valutazione del caso, lasciando alla libera disposizione del pubblico solo ed esclusivamente quei segni che presentino attualmente, o che siano in futuro suscettibili di presentare, agli occhi dei consumatori, un nesso con la categoria di prodotti e servizi di cui si tratti.¹⁸ Ovvero ancora, qualora esista un interesse generale a preservare la disponibilità dei nomi geografici nascente dal fatto che questi possano influenzare le preferenze dei consumatori, portandoli a compiere associazioni tra prodotti e servizi e sentimenti positivi suscitati da una particolare località.¹⁹

Certo è che la questione relativa alla registrabilità dei marchi toponimi, ancor discussa, ha assunto, in più occasioni, un non esiguo rilievo economico. Si pensi per esempio al caso dell'imprenditore Della Valle, il quale, a seguito dell'acquisizione della società di calcio «Fiorentina», procedeva all'acquisto, all'asta fallimentare del marchio «Fiorentina 1929» per 2,5 milioni di euro, vedendosi poi opporre il rigetto, da parte dell'Ufficio brevetti e marchi, della registrazione del marchio stesso (il quale nel frattempo era incorso in decadenza per mancato rinnovo), proprio sul fondamento del fatto che il termine fiorentina avrebbe costituito «*una pura espressione indicativa della provenienza geografica e sulla natura dei prodotti e servizi da contraddistinguere*».²⁰

Comunque sia, pur escludendo la registrabilità per difetto di carattere distintivo dei segni di società calcistiche toponimi ai sensi dell'articolo 13 del nuovo Codice, non dovrà dimenticarsi che anche un marchio originariamente privo di capacità distintiva, è suscettibile di acquisire carattere distintivo. Ciò in particolare in due modi: o (i) per mezzo dell'uso che nel tempo di tale marchio viene fatto dal suo titolare oppure (ii) arricchendo il marchio descrittivo di dettagli inusuali, quale una veste grafica particolare, o aggiungendo al marchio denominativo una parte figurativa rendendo il marchio da semplice a complesso, o ancora abbinando la denominazione descrittiva ad un termine di pura fantasia, accrescendo così il *gap* concettuale tra marchio e prodotti e servizi.

La prima ipotesi, che è poi quella che più qui interessa, si verificherà in tutti quei casi in cui un segno, a causa dell'uso che ne sia stato fatto dalla società, abbia acquisito nel tempo una certa notorietà, tanto da essere automaticamente associato, dal pubblico dei consumatori, all'impresa d'origine.

¹⁸ A proposito dei marchi geografici fondamentale è la sentenza *Chiemsee* della Corte di Giustizia, del 4 maggio 1999, *Windserfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC)*, C-109/97, in GUCE, 1989, L 40, 1, reperibile on line all'indirizzo web www.curia.eu.int (dicembre 2006).

¹⁹ P. MONTUSCHI, *Marchio comunitario e nomi geografici*, cit. p. 50; P. CAVALLARO, *Denominazioni geografiche e segni distintivi*, in *Il Dir. Ind.*, n. 3, 2002, 243-248.

²⁰ Sulla questione del marchio Fiorentina si veda Repertorio, n. 23, 24 febbraio 2004, in *Not. Ord. Cons.*, in *Proprietà Industriale*, dicembre, 2005, 33; S. PRIZIO, *Marchio facciamo chiarezza*, reperibile on line all'indirizzo web www.fiorentina.it (febbraio 2007).

In tal senso, si pone la disposizione dell'articolo 8 del nuovo Codice che prevede espressamente, quale vera e propria norma di chiusura del sistema, la registrabilità dei nomi e dei segni usati in campo sportivo qualora siano notori.

Se ne deduce che la maggior parte dei segni distintivi tradizionalmente associati ai club sportivi, siano suscettibili di essere registrati per il solo fatto della loro notorietà, ove la notorietà venga a sanare il vizio originario del marchio descrittivo.

In ogni modo, e prima ancora di divenire notorio o celebre, il marchio descrittivo debole (tutelato solo se riprodotto dal concorrente integralmente o in modo molto prossimo) può rafforzarsi e divenire forte (tutelato ogni qual volta il suo nucleo concettuale venga contraffatto), tramite l'uso commerciale posto in essere dal suo titolare, per esempio a seguito di una forte campagna pubblicitaria con conseguente incisiva penetrazione del mercato, in modo da far assumere al marchio quel significato individualizzante di cui inizialmente difettava.²¹

Si può dunque affermare che la registrazione dei segni di società di calcio, pur se consistenti in un semplice indicatore di provenienza,²² nella maggior parte dei casi, ed in particolare nell'ipotesi di società sportive già esistenti e note nel panorama del calcio italiano, possano legittimamente rientrare nell'ambito di tutela accordato dalla disciplina dei marchi.

2.3. *Il colore come marchio*

Oltre alla denominazione, le squadre di calcio sono in genere contraddistinte da un logo e da una mascotte, per la cui registrabilità non si pongono in genere particolari problemi ed infine da uno o più colori.

È innegabile che i colori sociali permettono di individuare l'appartenenza immediata, specie sul piano emotivo, del «supporter-consumatore» alla squadra del cuore, trasmettendo valori attinenti alla sfera più strettamente emozionale.²³ Se ne deduce quindi l'importanza di appropriarsi in via esclusiva dei colori stessi, cosa oggi possibile attraverso la registrazione degli stessi come marchi.

A tal riguardo, il nuovo Codice, conformemente alla previsione dell'articolo 16 del R.D. del 21 giugno 1942, n. 929²⁴ (vecchia Legge marchi), prevede espressamente all'articolo 7 le combinazioni o le tonalità cromatiche tra i segni suscettibili di costituire oggetto di registrazione.

Certo è che non tutte le combinazioni di colore, e in particolar modo, non tutte le tonalità cromatiche devono considerarsi registrabili, ancora una volta per

²¹ A tal riguardo M. FERRANTE, *Marchi "forti" e marchi "deboli"*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1, 2002, 26-29; M. BIONDETTI, *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, in *Il Dir. Ind.*, n. 4, 2001, 329-327.

²² C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, Giuffrè, Milano, 1999, 259-269.

²³ L. COLANTUONI, M. POZZI, A. BENNATI, *Merchandising sportivo*, in *I Contratti*, n. 8-9, 2006, 844.

²⁴ R.D. del 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati.

difetto di carattere distintivo.

Un aiuto al fine di rinvenire i colori suscettibili di divenire marchi viene offerto dall'interpretazione della Corte di Giustizia in merito alla registrabilità di marchi di colore.²⁵

In effetti, la Corte ha considerato che se è vero che i colori risultano *prima facie* poco idonei a comunicare informazioni precise quanto all'origine di una merce o di un servizio, tuttavia, in talune specifiche situazioni possono al contrario rivelarsi il mezzo perfetto per raggiungere il consumatore finale. Ciò in particolar modo grazie al potere evocativo che il colore può avere sul pubblico.

Se, da un lato, quindi il colore è da considerarsi originariamente privo di capacità distintiva, e quindi non registrabile, ancora una volta l'uso commerciale che di tale colore o combinazione di colori viene fatta può attribuire allo stesso un significato nuovo agli occhi dei consumatori portati ad associare tali segni al servizio e/o prodotto di una particolare impresa.

L'uso del marchio di colore è dunque la prima condizione perché sia ammessa la sua registrazione, ma resta inteso che la stessa sarà accordata più facilmente nel caso in cui il «*il numero dei prodotti o servizi per cui è richiesta risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico*».²⁶ Questo al fine di mantenere, almeno parzialmente, la disponibilità dei colori (per lo meno quelli di base) dato il loro numero limitato e la necessità di un loro uso generale.²⁷ Una seconda condizione è individuata poi dalla Corte nella rappresentazione grafica del colore, che non dovrà avvenire per mezzo della semplice riproduzione su carta dello stesso né con la descrizione a parole dello stesso, bensì mediante la determinazione di un codice di identificazione internazionale.

Non si può dunque escludere la registrabilità dei colori sociali, ancora una volta grazie soprattutto alla notorietà di tali segni, frutto in particolare dell'attività di marketing che ruota intorno a questi ultimi.

Infine, tali nuove tipologie di marchi non devono essere sottovalutati da un punto di vista strategico ed anzi, dovrebbero essere valorizzati per l'importanza che potrebbero avere nella strenua lotta delle società di calcio contro i contraffattori.²⁸

3. Il fenomeno del «*lease-back*»

Si è visto come i segni identificativi di società di calcio, pur nella loro atipicità, possano essere validamente registrati come marchi acquisendo così una tutela forte nei confronti dei possibili concorrenti; occorre ora analizzare quale siano gli usi

²⁵ Corte di Giustizia, sent. del 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep bv/Benelux-Merkenbureau*, in *GUCE* C 200 del 14 luglio 2001; si veda il commento di L. TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1, 2004, 33-39.

²⁶ Corte di Giustizia, sent. del 6 maggio 2003, C-104/01, cit, punto 66.

²⁷ Si veda Pret. Lecco, 17 luglio 1990, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1990, 674.

²⁸ A tal riguardo R. ROSSOTTO, F. SANTONI DE SIO, D. SINDICO, *I marchi nel pallone*, in *Il Dir. Ind.*, n. 4, 1999, 323-328.

atipici che di tali marchi viene fatto.

Tali usi atipici fanno prova di un accresciuto interesse, specie da un punto di vista più strettamente economico, delle società di calcio nei confronti dei loro segni distintivi.

Effettivamente, un gran numero di società di calcio ha intrapreso ad utilizzare il marchio in modi che si possono definire «particolari», ovvero del tutto estranei alla tradizionale funzione distintiva di beni e servizi, di natura «quasi finanziaria» o «contabile». Ciò a riprova ulteriore dell'autonomizzazione del marchio rispetto alla fonte produttiva.²⁹

Si pensi, in particolare all'uso del marchio quale pegno a fronte di un prestito bancario, ma anche e soprattutto ai finanziamenti delle società di calcio ottenuti per mezzo della conclusione di contratti di «*sale e lease back*».

Tali contratti consistono in una cessione del marchio a terzi, in genere una banca, ad una finanziaria o ad una società di leasing con contestuale conclusione di un contratto di leasing del marchio (o del portafoglio marchi) a favore del cedente che potrà così continuare a farne uso contro il corrispettivo di un canone periodico. Al termine del contratto, il licenziatario potrà poi riscattare il marchio ritornandone proprietario.

L'impresa pone così in essere un'operazione finanziaria basata sul rendimento conseguente alle vendite «coperte» dal marchio, mentre la società di leasing, potrà contare, oltre che sui canoni periodici, sulla titolarità stessa di un marchio, senza per questo essere tenuta a sostenere le spese per il suo utilizzo (indispensabile per non incorrere in decadenza per non uso del marchio), che continuano infatti ad incombere sul vecchio proprietario.

La particolarità di tale contratto risiede poi nel fatto che con la sua conclusione la società può facilmente ottenere un cospicuo finanziamento ad un costo in genere inferiore rispetto a quello di un mutuo bancario evitando, in tal modo, di toccare la voce debiti del bilancio.

Si tratta dunque di un vero e proprio intervento di cosmesi contabile equiparabile a quello messo in opera da alcune società di calcio per mezzo della semplice cessione del marchio ad una società del gruppo con contestuale conferimento di un ramo d'azienda, riuscendo in tal modo a creare plusvalenze del marchio, anche se solo fittizie, non trattandosi, chiaramente, di vere e proprie vendite a terzi.

Visto lo stato di indebitamento generalizzato di molte società di calcio non si fa fatica a credere che tali pratiche abbiano riscosso un tale successo da divenire un vero e proprio fenomeno dell'attualità sportiva.³⁰ Inoltre, il consenso accordato a tali operazioni dimostra che il marchio ha assunto, in molti casi, un valore superiore

²⁹ Tra tutti F. GIAMBROCONO, *I contratti di sale and lease back su marchi*, in *Not. Ord. Cons.*, in *Proprietà industriale*, cit., 13-14.

³⁰ A questo riguardo si veda G. DRAGONI, *Lazio, fallisce il piano per il delisting*, in *Il Sole-24 Ore*, 1 febbraio, 2007; C. LOLITO, *La Lazio non va ricapitalizzata*, in *Il Sole-24 Ore*, 5 febbraio, 2007; G. DRAGONI, *Palermo, gioco di prestigio sul marchio da 30 milioni*, in *Il Sole-24 Ore*, 16 gennaio, 2007.

a quello dell'intera azienda a riprova del paradosso «marchio forte-azienda debole» che caratterizza molte società di calcio trattandosi spesso di club antichi, ben radicati nel terreno e quindi dotati di un'immagine forte a fronte di un bilancio fallimentare.³¹

Conclusione

Si è visto nel corso di tale analisi come i marchi delle principali società di calcio professionistico, tutelabili come tali dalle nuove disposizioni del Codice della Proprietà Industriale, rivelano una certa atipicità, specie in quanto portatori di un messaggio ulteriore a quello distintivo che si potrebbe definire evocativo e suscettibile di conferire loro una maggior forza e tutela contro ogni utilizzazione del segno che determini un approfittamento della loro rinomanza.

Certo è che la celebrità dei marchi viene a supplire alle mancanze di tali marchi, originariamente deboli e privi di una reale capacità distintiva, ma viene altresì ad assumere un valore fondamentale nell'ambito dell'attività più puramente economica e di gestione delle società di calcio.

Se, quindi da una parte le operazioni di marketing e di pubblicità hanno saputo donare a tali marchi una legittimazione da un punto di vista della tutela giuridica conferendogli notorietà, d'altra parte, i marchi ormai celebri hanno assunto una funzione essenziale di trascinamento del pubblico e di risanamento, anche solo virtuale, di bilanci malati delle società stesse.

Diviene dunque essenziale continuare a seguire tale vincolo di interdipendenza creatosi tra società sportive e marchi per conoscere l'evoluzione di questi ultimi ed in particolare nell'ottica delle nuove funzioni attribuitegli che ne trasformano essenzialmente l'anima.

³¹ R. MORO VISCONTI, *Il marchio nell'economia aziendale*, cit. p. 526.