

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Anche una sola lettera indica il marchio forte

DIRITTO INDUSTRIALE

Per il Tribunale di Roma la capacità distintiva prescinde dalla grafica

Possibile riconoscere una tutela rafforzata che impedisce le modifiche

Giulio De Cristofaro

Con sentenza del 10 dicembre 2020, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha riconosciuto i diritti di esclusività di una nota catena di alberghi di lusso sull'uso della lettera dell'alfabeto "W", registrata come marchio di impresa.

Secondo i Tribunalet le lettere dell'alfabeto possono costituire un valido marchio a prescindere da un'eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita: le lettere dell'alfabeto possono quindi essere considerate marchi "forti" la cui tutela si estende a tutte le variazioni che mantengono un'identità sostanziale del "cuore" del marchio.

I diritti di esclusività sulla "W"

Il Tribunale di Roma è stato chiamato dalla Starwood Hotels Resorts Worldwide, Inc. a pronunciarsi in merito alla nullità del marchio "la Bottega W", in ragione dell'uso nello stesso della lettera dell'alfabeto "W", che contraddistingueva un'intera famiglia di marchi anteriori di cui Starwood era titolare.

Il ricorso ha, inoltre, richiesto al Tribunale di accertare la responsabilità per contraffazione dei propri marchi da parte della società convenuta, che usava il marchio contestato per pubblicizzare la propria attività di vendita di vini e per contraddistinguere alcune bottiglie di liquori.

Il Tribunale si è, innanzitutto,

espresso circa la domanda di nullità per difetto di novità (ai sensi degli articoli 25.1 lettera a) e 12 lettera d ed e) del Codice della proprietà industriale).

Una volta accertata l'antiorità della famiglia di marchi della catena alberghiera tutti costituiti dalla lettera "W", il Tribunale di Roma ha confermato che le lettere dell'alfabeto possono essere validamente registrate come marchi purché dotate di idonea capacità distintiva, anche a prescindere dalla loro caratterizzazione grafica. Infatti, un'eventuale specifica caratterizzazione grafica conferirebbe alle lettere dell'alfabeto solo l'ulteriore – e non richiesto – "carattere di creatività".

Ponendo, dunque, i marchi in questione a confronto, il Tribunale ha stabilito che:

IL MARCHIO composto da una sola lettera al quale il tribunale di Roma ha riconosciuto una tutela forte

- i marchi della società ricorrente (tutti costituiti dalla lettera "W") avessero una «accentuata» capacità evocativa, e che – vista la mancanza di qualsiasi collegamento tra la lettera "W" e i prodotti/servizi della catena alberghiera – gli stessi dovessero persino considerarsi marchi "forti" (per cui devono ritenersi confondibili con essi anche marchi che presentano somiglianze non particolarmente stringenti);
- il nucleo caratteristico dei marchi "W" dell'attrice fosse proprio la lettera "W".

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso ritenendo sussistente la confondibilità del marchio "La Bottega W" con la famiglia di marchi "W" della ricorrente.

Questo perché, secondo i giudici romani, l'elemento distintivo di asso-

luto rilievo del marchio della convenuta era appunto la lettera "W", risultando del tutto marginale il segno "la Bottega" – generica e descrittiva, e, anzi, idonea ad accrescere il rischio di confusione inducendo il consumatore a ritenere che si trattasse di una variante dei marchi dell'attrice.

Accertata la somiglianza tra i marchi, e rilevata l'identità tra i prodotti e i servizi contraddistinti, il Tribunale ha concluso per la nullità del marchio posteriore "la Bottega W" e la contraffazione per l'uso di tale marchio da parte della società chiamata in giudizio.

Le singole lettere

La decisione del Tribunale di Roma si pone in linea di continuità rispetto all'orientamento giurisprudenziale – sia nazionale, sia europeo – secondo cui le lettere dell'alfabeto non necessitano di "artifici" grafici per poter svolgere una funzione distintiva (in questo senso Corte di giustizia dell'Unione europea C-265/09; Cassazione 25 giugno 2007; Tribunale di Milano, 31 marzo 2010; Tribunale di Napoli, 23 aprile 2009).

L'elemento di novità della decisione in commento risiede nel fatto che i giudici hanno evidenziato che le lettere dell'alfabeto possono, addirittura, essere considerate marchi cosiddetti forti, la cui tutela si estende a tutte le variazioni – ancorché rilevanti ed originali – che lascino sussistere un'identità sostanziale del "cuore" del marchio (e cioè la lettera dell'alfabeto).

La giurisprudenza, soprattutto comunitaria, ha in più occasioni accordato tutela a marchi che – al pari delle lettere dell'alfabeto – richiedono all'interprete un'analisi più approfondita sulla natura distintiva (o meno) dei medesimi. È questo il caso dei marchi non convenzionali tra i quali rientrano i marchi costituiti dai numeri, i marchi di colore, i marchi di posizione e i marchi relativi al layout di un negozio (si veda il grafico a destra).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I SEGNI NON CONVENZIONALI

1

COLORI

Un semplice colore, senza limiti spaziali, può avere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo, purché possa essere oggetto di una rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e oggettiva. La determinazione del colore deve avvenire per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto Corte di giustizia dell'Unione europea - C-104/01, caso Libertel

3

LAYOUT

La rappresentazione attraverso un layout, ossia con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni dell'allegimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per i servizi consistenti nelle prestazioni che sono correlate a detti prodotti Corte di giustizia dell'Unione europea - C-421/13, caso Apple

2

NUMERI

Possano essere registrati e usati come marchi segni costituiti esclusivamente da cifre (anche senza una peculiare caratterizzazione grafica) a condizione che il segno in questione non consista in una indicazione descrittiva o generica del prodotto che è oggetto della domanda di registrazione Corte di giustizia dell'Unione europea - C-51/10, caso "1000"

4

POSIZIONE

Nei cosiddetti marchi "di posizione" ciò che viene tutelato non è il singolo segno denominativo, il motivo grafico oppure la forma stessa del prodotto, bensì la modalità specifica di posizionamento del segno – che deve avere dimensioni invariabili – su un punto esatto di un determinato supporto Tribunale di primo grado dell'Unione europea - T-145/14, caso Adidas

Nei trust è tassato solo il trasferimento ai beneficiari

PROTEZIONE

L'atto di dotazione non è soggetto all'imposta proporzionale

Angelo Busani

Due passi avanti e uno indietro della Cassazione in tema di tassazione dell'atto di dotazione del trust: «un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee» ma l'atto istitutivo «è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l'onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali».

È quanto si legge nella ordinanza della Cassazione n. 3986 del 16 febbraio 2021; ma la predetta affermazione in ordine alle imposte ipotecarie e catastali è frutto di un evidente scivolone.

Lo si coglie anzitutto dalla lettura della prima parte della decisione, ove è descritto «lo svolgimento del processo»: è una controversia attinente a un trust «autodichiarato» avente a oggetto una quota di partecipazione al capitale di una Srl. Una fattispecie, quindi, che evidentemente non può dar luogo all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, le quali invero afferiscono ad atti che coinvolgono beni immobili e che sono destinati a essere pubblicati nei Registri immobiliari e a dar luogo a voltura dell'intestazione dell'immobile esistente nella banca dati del Catasto.

Se ne ha poi conferma nel fatto che il procedimento giurisdizionale si è svolto con esclusivo riguardo all'applicazione dell'imposta di donazione all'atto con il quale il trust venne eretto, eviden-

temente registrato con l'applicazione dell'imposta in misura fissa e ritenuto, invece, dall'Agenzia suscettibile di provocare l'applicazione dell'imposizione proporzionale. In primo grado il giudice ha dato credito all'Agenzia, mentre la Commissione regionale ha ribaltato il verdetto.

Da qui il giudizio di Cassazione, il quale (lasciando da parte l'infelice accenno all'imposta ipotecaria e catastale), si è svolto nel segno del solco che la giurisprudenza di vertice ha ripetuto decine e decine di volte da quando, con le decisioni n. 1131/2019, 11401/2019 e 15453/2019, il giudice di legittimità, invertendo il suo precedente orientamento, ha incessantemente affermato che il trust si tassa «all'uscita» e non «all'entrata».

Sotto questo aspetto, la decisione n. 3986/2021 ribadisce essere «giurisprudenza consolidata» che:

- «in ogni tipologia di trust» l'imposta proporzionale non è dovuta né con riguardo all'atto istitutivo, né con riguardo all'atto di dotazione «bensì» nel momento in cui si ha il «trasferimento finale del bene al beneficiario»;
- nel trust privo di beneficiari, come il trust liquidatorio, devono essere tassati solamente gli atti compiuti dal trustee, «non potendo assurgere a espressione di ricchezza imponibile, né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari dovuta soddisfazione dei loro crediti»;
- sarebbe una «incongruenza» «evidente e radicale» l'applicazione dell'imposta all'istituzione del trust autodichiarato in quanto manca «un trasferimento patrimoniale intersoggettivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE
PROFESSIONALE

Modulo24 Contenzioso Tributario



La **Rivista Tematica Digitale**: un aggiornamento continuo su tutte le novità legislative e interpretative, con commenti autorali e rassegne di prassi e giurisprudenza.

Il **Manuale**: una trattazione estesa e approfondita di tutti gli aspetti relativi al processo tributario; una guida verso la strategia processuale più conveniente.

Il **Comitato Scientifico**: individua ciò che è di rilievo, approfondisce aspetti interpretativi e applicativi e dà risposta ad ogni tuo quesito.

La **Banca Dati**: ricchezza documentale e patrimonio di strumenti pratico-operativi per affrontare con successo le controversie tributarie.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN UN'UNICA SOLUZIONE.

Scopri di più su modulo24contenzioso.com

GRUPPO **24 ORE**