Marchio d’insieme, marchio complesso e marchio collettivo



Marchio d’insieme, marchio complesso e marchio collettivo

Più marchi o segni distintivi possono dar luogo a un marchio complesso oppure a un marchio d’insieme. Il marchio collettivo, invece, garantisce l’origine di determinati prodotti di produttori diversi ma uniti da una specifica area geografica.

Nel precedente articolo abbiamo parlato della distinzione principale tra i marchi: il **marchio forte** è caratterizzato da parole, figure o altri segni che non presentano un’aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto; il **marchio debole** è invece quel marchio la cui capacità distintiva dipende da variazioni della denominazione generica del prodotto o delle indicazioni descrittive delle sue caratteristiche. In tale articolo abbiamo preannunziato che ci saremo occupati delle tre più note tipologie del marchio.

Orbene, la combinazione di più marchi o segni distintivi in genere, può dare luogo a un **marchio complesso** oppure a un **marchio d’insieme**; a loro volta possono risultare, sia il marchio complesso che quello d’insieme, un marchio debole

oppure forte sulla base degli stessi criteri di tale principale distinzione. Diversamente da entrambi il **marchio collettivo** ha la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi di produttori diversi ma uniti da una specifica area geografica.

Premessa questa basilare distinzione, possiamo trattare nello specifico del marchio complesso e del marchio d'insieme e delle loro particolarità.

Marchio complesso e marchio d'insieme

Il **marchio complesso** è riconoscibile nel segno risultante dalla combinazione, o meglio composizione, di più elementi ciascuno dei quali dotato di capacità distintiva, ma la cui forza caratterizzante è affidata a uno in particolare di essi, avente maggior capacità distintiva: si dice che questo costituisce **cuore distintivo del marchio complesso**, assolutamente protetto per la sua originalità.

Il **marchio d'insieme** è invece quel marchio composto da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva: non di meno se tale combinazione di elementi, di per sé non distintivi, raggiunge quella minima distanza concettuale dal prodotto o servizio che contraddistingue, allora diventa marchio valido e registrabile.

Tale distinzione è stata ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, secondo la quale il **marchio complesso** è riconoscibile nel **segno risultante da una composizione di più elementi** la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il cosiddetto cuore distintivo, protetto per la sua originalità: ne consegue che l'esame del marchio complesso deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante, e non, come avviene per i marchi in genere, in una visione d'insieme [1].

In breve, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo

segno che lo compone dotato di capacità distintiva è tutelabile autonomamente come marchio, nel caso del **marchio d'insieme** i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privative, ma è **proteggibile soltanto il loro insieme**.

Esempi di **marchio complesso** sono:





L' **assorbimento della storica palestra milanese Skorpion da parte del gruppo Virgin** ha dato luogo al marchio Virgin-Skorpion, così come il marchio notorio Coca-Cola si è unito al marchio spagnolo, ma con estensione internazionale, Femsa, per contrassegnare alcuni prodotti destinati all'automobilismo sportivo; così come i tre marchi internazionali Coca-Cola, IBM e Microsoft, si uniscono per contraddistinguere alcuni prodotti distribuiti solitamente in occasione di eventi sportivi sponsorizzati.

Il marchio complesso può essere anche la risultante di un'unione di marchi diversi sotto il "cappello" di un unico marchio che li raggruppa:



Esempi invece di **marchi d’insieme** sono:





Con riferimento al **marchio complesso** la Corte di Cassazione ha poi chiarito che tale marchio non necessariamente è di per sé un marchio forte, ma lo è solamente se lo sono **i singoli segni** che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione riveste un particolare carattere distintivo in ragione della originalità e della fantasia nell’accostamento dei segni. Nel caso invece in cui i singoli segni siano dotati di capacità distintiva ma dalla loro combinazione risulti un segno distintivo privo di una particolare forza individualizzante, il marchio, ancorché complesso, non può che essere definito debole [2].

Per quanto riguarda i marchi composti da una parte denominativa e da una parte grafica, non vi è una gerarchia, tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio potendo in diversi casi, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, avere gli elementi figurativi un carattere distintivo

addirittura superiore rispetto a quelli denominativi.

Il marchio collettivo

Il **marchio collettivo**, secondo la definizione del codice civile e quella del codice della proprietà industriale [3] è quel marchio la cui registrazione viene richiesta non già da un singolo imprenditore che lo utilizza per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da "*… soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi" al fine di "concederne l'uso secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti*"; come da testuali parole tratte dalle norme codicistiche.

Sono esempi di marchi collettivi: la "**Denominazione di Origine Protetta** (D.O.P.)", l'"Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)" e l'**Attestazione di Specificità** o Specialità Tradizionale Garantita (A.S. o S.T.G.)". Tali espressioni, che vengono usate o come sola sigla o insieme all'espressione intera, delineano il quadro generale delle regole entro le quali i prodotti agroalimentari possono essere registrati come marchi appunto "collettivi" presso l'Unione Europea. In questi casi la sigla è già di per sé distintiva pure in mancanza di particolari segni grafici che rinveniamo invece nella altre due categorie di marchi.

Avv. Giovanni Bonomo – ALP

---

[1] Da ultimo, Cass. 18.1.2013, n. 1249. Conformi Cass 7488/04; Cass 12860/05; Cass 10071/08; Cass. 24620/10.

[2] Cass. 18.1.2013, n. 1249 cit.

[3] Art. 2570 "Marchi collettivi" cod. civ. e art. 11 "Marchio collettivo" D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)

Marchio d’insieme, marchio complesso e marchio collettivo,
articolo di Giovanni Bonomo