

Marchi, azione del titolare e unicità evitano la decadenza per uso generico

Gianluca De Cristofaro Marina Savio

La decadenza per volgarizzazione può essere esclusa quando il marchio (nonostante l'uso diffuso come parola comune) conserva la propria capacità distintiva agli occhi del pubblico anche grazie alla sua unicità nel contesto produttivo di riferimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza del 16 ottobre 2025.

In base alla normativa, può essere dichiarato decaduto il marchio costituito da una parola di fantasia che è nata per distinguere il prodotto e identificarne l'origine imprenditoriale ma che poi (grazie al successo commerciale) è entrata nel linguaggio comune come denominazione generica del prodotto.

La persistente idoneità del marchio a identificare l'origine imprenditoriale dei prodotti che contraddistingue può però impedire la decadenza, così come le strategie di enforcement messe in campo dal titolare del marchio che possono andare dal rafforzamento della percezione come segno distintivo (ad esempio, utilizzando il simbolo “®” di “registrato”) alla reazione all'uso improprio tramite diffide o richieste di rettifica a dizionari ed enciclopedie in cui il marchio figura come nome comune.

La volgarizzazione

Il marchio decade se viene utilizzato come denominazione generica del prodotto (perde cioè la sua capacità distintiva) e il titolare non adotta iniziative sufficienti a contrastare questo fenomeno. L'elemento essenziale affinché possa dirsi “volgarizzato” è, quindi, la generalizzazione del marchio nel linguaggio comune, ossia la sua trasformazione da indicatore di origine a definizione dell'intera categoria merceologica di riferimento.

Un esempio tra tutti: il marchio “cellophane”, in origine utilizzato per contraddistinguere una pellicola brevettata prodotta dall'omonima società parigina, è stato dichiarato decaduto (nullo) nel 1978 in quanto divenuto oramai un nome comune di cosa (ad esempio della pellicola per imballaggi). Altri casi celebri di marchi caduti in pubblico dominio sono: “premaman” per i capi

d'abbigliamento indossabili in gravidanza; “biro” per le penne a sfera; “oscar” usato genericamente come sinonimo del primo premio di qualunque manifestazione (salvo nel settore cinematografico, dove il termine è tutt’oggi un marchio registrato), “moka” per la classica caffettiera.

L’unicità

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il marchio “Cinecittà” non si è “volgarizzato”, in quanto ad oggi non si registra un uso massivo del termine per identificare, in generale, i servizi cinematografici, ma solo le produzioni realizzate in quegli specifici studios romani. Un risultato per nulla scontato se si considera che la parola “cinecittà” è addirittura utilizzata per identificare il quartiere di Roma in cui risiedono i noti studi cinematografici, nonché numerosi altri esercizi commerciali lì situati (ad esempio, un centro commerciale). Nell’escludere la volgarizzazione del marchio “Cinecittà”, i giudici romani hanno dato rilievo all’unicità di tale marchio nel settore cinematografico, non ritenendo invece rilevante l’adozione dello stesso nel contesto di servizi che nulla hanno a che fare con il cinema.

Il confine

Nel tempo, la giurisprudenza italiana ha chiarito che la sola diffusione di un marchio nel linguaggio comune (ad esempio, tramite il suo inserimento in dizionari o enciclopedie) non è, di per sé, sufficiente a determinarne la decadenza. Diversamente, ogni marchio divenuto iconico in relazione a un determinato prodotto sarebbe a rischio.

Il titolare del marchio può infatti contrastare il fenomeno della volgarizzazione, reagendo tempestivamente all’uso improprio da parte di terzi (soprattutto se competitor) e rafforzandone la percezione come segno distintivo da parte del pubblico (ad esempio utilizzando il simbolo “®” di “registrato”). Di conseguenza, in numerosi casi i tribunali italiani hanno escluso la decadenza di marchi noti (quali: “Vespa”, “Sottilette”, “Crossfit”, “Disaronno”, “Emmentaler”, “Kamut”, “Champion”) per volgarizzazione, sebbene divenuti negli anni rappresentativi del prodotto che contraddistinguono e usati diffusamente anche nel linguaggio comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA