

TRIBUNALE DELL'UE ANNULLA LA DECISIONE DELL'EU IPO SUL MARCHIO 3D VESPA: FINALMENTE UN MARCHIO DI FORMA EU VALIDO!

Il Tribunale dell'UE, con decisione del 29.11.23, ha annullato la precedente decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EU IPO poiché aveva erroneamente ritenuto nullo il marchio tridimensionale avente ad oggetto la forma della Vespa di Piaggio.

La vicenda nasceva dal tentativo, ad opera di due società cinesi attive nella vendita di scooter concorrenti con la Vespa, di ottenere l'annullamento del marchio di Piaggio.

Sulla scorta delle difese delle società cinesi, l'EU IPO aveva concluso che il marchio europeo 3D di Piaggio, che protegge la forma del noto scooter Vespa, non potesse essere validamente registrato in quanto non era stato adeguatamente provato il carattere distintivo del segno in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Il Tribunale ha invece stabilito che le conclusioni dell'EU IPO fossero errate: il marchio europeo 3D Vespa è valido e ha acquisito distintività in tutta l'Unione Europea, in seguito al documentato uso dello stesso da parte della titolare Piaggio.

La Commissione di ricorso, afferma il Tribunale, non ha adeguatamente valutato le prove della distintività acquisita del marchio come fornite dalla titolare, applicando in modo ingiustificatamente rigido i parametri stabiliti dalla Corte di Giustizia circa la prova dell'uso in tutto il territorio dell'Unione.

Il Tribunale ha quindi enunciato alcuni principi di cui occorre tenere conto nella valutazione della prova della distintività acquisita, che non deve diventare eccessivamente penalizzante per i titolari dei marchi di forma, diversamente traducendosi in un rifiuto alla registrazione della quasi totalità dei marchi 3D.

In primo luogo, ricorda il Tribunale che il presupposto essenziale è sempre che il segno di cui è richiesta la registrazione possa, in conseguenza dell'uso, designare nella mente degli ambienti interessati i prodotti ai quali si riferisce come provenienti da una determinata impresa.

E ciò è stato certamente provato con riferimento alla Vespa di Piaggio, nonostante la documentazione prodotta riguardasse sia direttamente la forma del marchio 3D, sia anche la forma della "Vespa" in generale e dei diversi modelli della stessa che si sono succeduti nel tempo. Tuttavia, osserva il Tribunale, il pubblico di riferimento percepisce tutti gli scooter «Vespa» come provenienti da una stessa impresa determinata, tenuto conto del loro aspetto complessivo, che è rimasto essenzialmente lo stesso dal 1945, con ciò confermando l'acquisita distintività della forma oggetto del marchio.

In secondo luogo, con riguardo all'estensione territoriale della prova, il Tribunale chiarisce che, pur essendo vero che occorra dimostrare che il marchio contestato abbia acquisito carattere distintivo in tutti gli Stati membri dell'Unione, tuttavia non è affatto richiesto che gli stessi elementi di prova vengano prodotti per ogni Stato membro. Gli elementi di prova del carattere distintivo acquisito possono riguardare complessivamente tutti gli Stati membri oppure un gruppo di Stati membri, mentre taluni elementi di prova possono presentare rilevanza riguardo a più Stati membri, se non relativamente a tutta l'Unione.

Il Tribunale mitiga finalmente la rigidità della prova "per ogni Stato membro", affermando che nessuna disposizione del Regolamento sul marchio UE impone di dimostrare con prove distinte l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in ciascun singolo Stato membro, poiché sarebbe eccessivo esigere che la prova di una siffatta acquisizione venga fornita separatamente per ciascuno Stato membro.

In quest'ottica, anche elementi di prova diversi dai più comuni sondaggi di opinione, o dai dati relativi al volume delle vendite o delle quote di mercato, possono essere rilevanti ai fini della valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso. Tra questi, la presenza della «Vespa» nel *Museum of Modern Art* di New York, i numerosi estratti di giornali online che mettono tutti in luce che, secondo esperti internazionali di design, la «Vespa» fa parte dei dodici oggetti *cult* del design mondiale degli ultimi cento anni, l'utilizzo degli scooter «Vespa» in film noti a livello mondiale, come «Vacanze romane», o ancora la presenza di «Vespa club» in numerosi Stati membri, i quali sono idonei a dimostrare il carattere iconico della «Vespa» e, quindi, il suo riconoscimento a livello globale, e anche in tutta l'Unione.

La decisione del Tribunale UE in commento apre finalmente la strada ad un riconoscimento della validità dei marchi tridimensionali che abbiano acquisito capacità distintiva, soprattutto ove si sia in presenza di prodotti iconici del mondo del *design*, quali la Vespa di Piaggio.