

Malafede e marchi: un rapporto in evoluzione

Quasi un anno fa, con l'articolo "A volte ritornano" ci eravamo soffermati sul caso "Nehera" che aveva portato alla pronuncia del Tribunale dell'Unione Europea T-250/21 del 6 luglio 2022 e che aveva visto al centro della disputa un marchio cecoslovacco piuttosto rinomato nel settore dell'abbigliamento intorno al 1930 (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=69dd945d-7421-4ed9-b62377cb8f56bcf2&filterId=c6ec0536-86f2-4e35-a34d-7a25cd164dfb>). Dopo anni di inutilizzo, il marchio era stato depositato da un certo Sig. Zdút con l'intento di "riportare in vita" un segno apprezzato dai consumatori di un'epoca ormai lontana. Tuttavia, a registrazione avvenuta, gli eredi dello stilista Nehera, evidentemente non contenti dell'"omaggio" alla memoria del noto parente, promossero un'azione di nullità per malafede nei confronti del Sig. Zdút conclusasi con una pronuncia del Tribunale UE che esclude la sussistenza dei presupposti per dichiarare la malafede del Sig. Zdút.

Alla sentenza sul caso Zdút e a quelle citate nella stessa decisione, se ne aggiunge una recente (T-366/21 del 22 marzo 2023) e che va ulteriormente a tratteggiare i contorni di un istituto che pare in continua espansione.

Il caso Coinbase, la cornice normativa e il contesto giurisprudenziale

Per chi ha dimestichezza con le criptovalute, il nome "Coinbase" suonerà familiare. Si tratta infatti di una piattaforma creata nel 2012 dall'omonima società americana e che consente agli utilizzatori di comprare, vendere e depositare beni digitali.

La disputa qui in esame scaturisce dall'azione legale promossa dalla società americana Coinbase contro la registrazione del marchio internazionale "coinbase" designante il territorio UE, per le classi 9, 35, 36, 38 e 42 a nome della società giapponese bitFlyer Inc. In particolare, la società americana riteneva che la registrazione di controparte fosse avvenuta, oltre che in violazione dei propri diritti sul marchio anteriore "Coinbase", anche in malafede e, pertanto, in violazione, oltre che dell'art. 8(1)(b), anche dell'art. 59(1)(b) del Regolamento 2017/1001.

Come già avevamo avuto modo di ricordare nel commento dedicato al caso "Nehera", il legislatore europeo non ha fornito indicazioni specifiche che consentano di stabilire a priori in quali casi un marchio debba considerarsi depositato in malafede. Tuttavia, con il tempo, la giurisprudenza ha contribuito a colmare questo vuoto fornendo alcuni criteri orientativi, ovvero:

1. Il concetto di malafede è correlato all'intenzione del titolare;
2. Sebbene l'intenzione del titolare sia un requisito di natura soggettiva, andranno comunque esaminate le circostanze di fatto così da stabilire oggettivamente la malafede (es. il fatto che il richiedente fosse a conoscenza o dovesse comunque sapere dell'uso di un marchio simile utilizzato o registrato da parte di un terzo in un altro paese membro dell'UE, l'obiettivo di impedire in qualche modo a tale soggetto di continuare nell'uso, il livello di protezione goduto dai rispettivi segni). Inoltre, si dovrà altresì tener conto del fatto che la sussistenza della malafede non deve intendersi necessariamente correlata all'esistenza di un rischio di confusione;

3. Il pubblico di riferimento per stabilire la reputazione e l'indebito vantaggio è rappresentato dal consumatore medio del marchio contestato;
4. La buona fede del titolare del marchio contestato si presume e spetta pertanto a chi intende ottenere la pronuncia di nullità provare lo stato di malafede.

Come anticipato fin dalle prime battute, il tema della malafede è nuovamente tornato a impegnare il Tribunale UE con il caso Coinbase, una vertenza promossa dalla società americana Coinbase e basata su due motivi: (i) il rischio confusorio dovuto alla preesistenza del marchio internazionale "Coinbase" designante l'UE per le classi 9, 36 e 42, e di titolarità della stessa società americana e registrato e, come detto, (ii) la malafede. Coinbase vince parzialmente la prima fase della vertenza, poiché la Divisione di Annullamento riconosce, da un lato, la sussistenza di un rischio confusorio per i prodotti identici e simili coinvolti e rivendicati dal marchio contestato nelle classi 9, 36, 38 e 42. Dall'altro lato però l'EU IPO, riferendosi ai prodotti dissimili, non accoglie per insufficienza di prove l'argomentazione secondo la quale la registrazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per lo stato soggettivo di malafede della società richiedente. La registrazione contestata rimane quindi valida per i rimanenti prodotti e servizi dissimili.

La vertenza prosegue in appello dove, con decisione R 1751/2020, la Commissione Ricorsi rigetta le argomentazioni della società americana ritenendo insufficienti le prove della malafede di controparte. Da qui, l'ulteriore decisione della società americana di impugnare la pronuncia avanti al Tribunale UE dove, invece, ottiene una decisione favorevole.

È interessante notare che le due società paiono darsi battaglia in più sedi, posto che anche la corte di Singapore, chiamata a pronunciarsi sulla malafede che avrebbe caratterizzato il deposito del marchio "Coinbase" da parte di bitFlyer Inc., (Coinbase, Inc. v bitFlyer Inc. [2023] SGIPOS 9, si veda <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2023/coinbase-v-bitflyer-2023-sgipos-9.pdf>), avrebbe riscontrato la sussistenza dei requisiti previsti per dichiarare il marchio invalido per deposito avvenuto in malafede (la società giapponese risultava infatti operare nella stessa nicchia di mercato della società americana, partecipare alle stesse conferenze e, soprattutto, non era stata in grado di spiegare chiaramente come fosse giunta alla scelta del segno "Coinbase").

I punti salienti della decisione Coinbase

In primo luogo, la decisione chiarisce che non è possibile "sezionare" lo stato soggettivo di malafede del richiedente facendo riferimento solo a un certo gruppo di prodotti o servizi (nel caso di specie, quelli dissimili) poiché, per una corretta analisi, tutti i prodotti e servizi rivendicati devono essere presi in considerazione nel loro complesso.

Va però anche detto che, nel leggere la decisione, emerge come il Tribunale abbia distinto l'aspetto processuale della vertenza correlato all'individuazione del *petitum* dell'appello, rispetto alla giusta impostazione da adottare per esaminare lo stato soggettivo della malafede. Infatti, se da un lato il Tribunale ha ritenuto corretto il ragionamento della Commissione Ricorsi nella parte in cui aveva circoscritto il *petitum* alla sola analisi della parte della decisione impugnata (i.e. l'annullamento della decisione emessa in primo grado limitatamente all'esclusione della malafede per la registrazione dei prodotti e servizi dissimili), dall'altro lato ha invece rilevato come una corretta impostazione dell'analisi della malafede avrebbe dovuto abbracciare, in egual misura, tanto i prodotti e servizi dissimili, quanto i prodotti e servizi identici o simili. A quest'ultimo riguardo, il ragionamento della Commissione è infatti stato ritenuto viziato da errore perché, sebbene a tratti la decisione impugnata richiamasse anche i prodotti identici o simili, tale richiamo risultava per lo più disposto al solo fine di respingere le argomentazioni dell'appellante evidenziando, quindi, un errore di prospettiva dell'intera analisi.

Quanto sopra si evince direttamente dalla sentenza poiché, al punto 50, si legge “(...) *even though the decision of the Cancellation Division had not stated expressly that bad faith had to be examined only in respect of those goods and services, the Board of Appeal chose indirectly to proceed on that basis*” [Transl.: “(...) sebbene la decisione della Divisione di Annullamento non abbia espressamente affermato che la malafede debba essere esaminata solo rispetto a tali prodotti e servizi [ndr i prodotti o servizi identici dissimili], la Commissione Ricorsi ha indirettamente scelto di procedere su tali basi. Inoltre, il punto 52 prevede che “*Recalling that the Board of Appeal had correctly delimited the scope of the proceedings by excluding the similar goods and services, EUIPO maintains in its response that the references to the similar goods and services made in the contested decision were merely intended to satisfy its obligation to state reasons in order to rebut the applicant’s arguments. As a result, the Board of Appeal did not seek to carry out an assessment in relation to the similar goods and services in the same way as it did in relation to the dissimilar*” [Transl.: “Ricordando che la Commissione Ricorsi ha correttamente delimitato l’ambito del procedimento escludendo i prodotti e servizi simili, l’EUIPO ritiene nella sua risposta che i riferimenti ai prodotti e servizi simili contemplati nella decisione impugnata fossero esclusivamente diretti a soddisfare l’obbligo di esporre le ragioni per respingere le argomentazioni dell’Appellante. Conseguentemente, la Commissione Ricorsi non ha cercato di condurre un’analisi rispetto ai prodotti e servizi simili in misura analoga a quanto fatto per quelli dissimili”].

Altro aspetto di rilievo della sentenza è il richiamo ai principi da applicare per stabilire se vi sia stata malafede o meno all’atto del deposito del marchio oggetto di contestazione. Richiamando la sentenza C-529/07 dell’11 Giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, il Tribunale ricorda quindi che, tra gli aspetti da considerare vi sono: (i) il fatto che il richiedente sappia o dovesse sapere dell’uso (almeno in uno stato membro UE) da parte di un terzo di un segno identico o simile per prodotti identici o simili; (ii) l’intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare nell’uso predetto; (iii) il grado di protezione legale goduto dal segno anteriore e dal segno oggetto della richiesta di registrazione. Bisognerà però tener conto del fatto che, oltre a questi esempi, vi potranno ben essere altri fattori da soppesare e che l’analisi da condurre dovrà essere di ampio respiro e tale da includere anche l’origine del segno e l’uso che ne sia stato fatto; la logica commerciale sottesa al deposito, nonché la cronologia degli eventi.

Conclusioni

Pur non avendo ovviamente statuito sulla effettiva sussistenza della malafede di bitFlyer Inc. (essendo invece compito della Commissione Ricorsi), la decisione del Tribunale sul caso Coinbase va ad arricchire il panorama giurisprudenziale sul tema e, in particolare, contribuisce a meglio stabilire il lasso temporale (quello della fase di deposito) cui si deve far capo per stabilire lo stato soggettivo di buona o mala fede del titolare del marchio oggetto di contestazione, nonché lo spettro delle circostanze rilevanti.

In questa cornice, bisognerà poi tener conto del fatto che lo stato soggettivo del richiedente non dovrà essere analizzato a compartimenti stagni e che uno stato di malafede più o meno evidente rispetto a una certa gamma di prodotti e servizi anche solo simili a quelli contraddistinti dal marchio anteriore finirà con l’estendersi anche ai prodotti e servizi diversi rendendo quindi nullo il marchio nella sua interezza.