

A volte ritornano

Nel settore della moda, capita di assistere a casi di marchi che, dopo essersi affermati presso il pubblico di riferimento, per svariate ragioni con il passare del tempo cadono nell'oblio, per poi "risuscitare" e tornare sul mercato grazie all'attività di soggetti diversi dal titolare originario.

Negli ultimi anni è accaduto, per esempio, al marchio della *maison* "Schiapparelli" creato dalla stilista italiana (naturalizzata francese) Elsa Schiaparelli vissuta tra il 1890 e il 1973 e poi rilevato, circa una decina di anni fa, dall'imprenditore Diego Della Valle (<https://www.tribune.com/progettazione/moda/2022/02/elsa-schiapparelli-maison-storia/>) e così riportato sulle passerelle dell'alta moda.

È invece più recente il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale dell'Unione Europea (decisione T-250/21 del 6 luglio 2022 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021TJ0250&qid=1658483636407&from=IT>) che ha visto coinvolto il marchio "Nehera", a suo tempo piuttosto rinomato in Cecoslovacchia. Il marchio in questione era infatti divenuto negli anni '30 un marchio importante e assai apprezzato nel settore dell'abbigliamento fino a quando, nel 1946, la società fondata dall'imprenditore Jan Nehera venne nazionalizzata.

Seppur non più utilizzato, il marchio continuò per diversi anni a rimanere impresso nella memoria dei consumatori cecoslovacchi. Arriviamo quindi ai giorni nostri quando, nel 2013, il Sig. Ladislav Zdút decide di depositare il marchio figurativo a componente denominativa "Nehera" per contraddistinguere prodotti di abbigliamento, calzature e tessili per la casa. L'intento del Sig. Zdút, secondo gli atti di causa, risultava descritto nello stesso sito internet della società come quello di evocare i fasti un tempo goduti dal segno "Nehera", nonché quello di "riportare in vita" un marchio che in passato aveva goduto di una certa rinomanza.

Successivamente, il marchio giunge a registrazione nel 2014, ma nel 2019 gli eredi dello stilista Jan Nehera, evidentemente non apprezzando l'intento del Sig. Zdút, decidono di presentare domanda di dichiarazione di nullità avanti alla divisione di annullamento dell'EUIPO. L'istanza viene inizialmente respinta poiché, secondo l'ufficio, la mala fede del titolare non risultava provata. In sede d'appello però la decisione viene ribaltata, per poi venire successivamente impugnata dal Sig. Zdút avanti al Tribunale UE.

Anticipiamo fin d'ora che la vertenza si è conclusa con l'annullamento della decisione della commissione di ricorso poiché il Tribunale ha ritenuto errate le conclusioni dei commissari che avevano rilevato intento del Sig. Zdút di trarre indebito vantaggio dalla reputazione del sig. Jan Nehera e del marchio a suo tempo da lui depositato. Prima di esaminare le motivazioni della decisione soffermiamoci però brevemente sulla cornice normativa in cui si inserisce il caso.

Il marchio depositato in malafede e la cornice normativa

In ambito nazionale, la normativa italiana (art. 19. 2 c.p.i.) prevede che non possa ottenere la registrazione per marchio d'impresa chi ne abbia fatto la domanda in malafede e, corrispondentemente, che il marchio registrato in malafede possa essere dichiarato nullo (art 25/1 b) c.p.i

La giurisprudenza nazionale tende a ricondurre questa fattispecie a quelle ipotesi in cui il soggetto che ha provveduto al deposito abbia consapevolezza di poter ledere il diritto altrui, ovvero quando viene lesa la “(...) *legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante cioè a chi, avendolo concepito, e se del caso utilizzato, si avviava a registrarlo. Quel che conta, sul piano della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, è, dunque, la posizione qualificata, volta a conseguire una concreta titolarità, non ancora attuale, del diritto al segno distintivo*” (Cassazione civile, ord., sez. I, 30/04/2018, n. 10390).

Vi sono poi disposizioni che individuano fattispecie tipizzate di malafede, quale il caso in cui venga registrato a titolo di marchio un nome notorio (art. 8, comma 3, c.p.i) e quello della registrazione di un marchio conosciuto e usato per prodotti identici o simili a quelli che il registrante rivendica (art. 6 bis della Convenzione di Unione di Parigi e art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i., ma a stretto rigore, più che di mala fede nei casi descritti è evidente l'intento del legislatore di regolare situazioni di vero e proprio conflitto con diritti anteriori già “cristallizzati”.

Il caso invece di un marchio non più utilizzato e protetto, ma ancora vivo nel ricordo del pubblico di riferimento è quello che, secondo la dottrina, può trovare collocazione nell'alveo dell'art. 19.2 c.p.i., così garantendo alla residua notorietà del segno un certo grado di tutela. Ed è qui che emerge il punto di contatto con la corrispondente normativa e giurisprudenza europea poiché è proprio con riferimento all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (poi divenuto art. 59 del Reg.1001 del 2017) richiamato nella sentenza qui esaminata che viene disciplinato il caso di quei marchi che si ritengono registrati in malafede poiché, seppur cessati, vivono ancora nel ricordo del pubblico di riferimento (si veda, ad esempio, Trib. UE 8 maggio 2014, T-327/12, Simca Europe Ltd).

Mancano tuttavia indicazioni da parte del legislatore (nazionale ed europeo) su quali siano le fattispecie in cui il richiedente debba considerarsi in malafede. Tuttavia, a questa mancanza negli anni ha sopperito la giurisprudenza europea fornendo alcune linee guida.

Premesso che qualsiasi disposizione in materia di marchio va interpretata tenendo conto del fatto che l'intento del legislatore europeo è essenzialmente quello di assicurare la correttezza nella lotta concorrenziale (e non quello di dirimere un conflitto di appartenenza tra due soggetti), la sentenza qui in esame si rivela utile per aver estrapolato dalla giurisprudenza pregressa 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 di modo da stabilire oggettivamente la malafede (es. il fatto che il richiedente fosse a conoscenza o dovesse comune 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.

Le motivazioni del Tribunale UE

Il Tribunale ha posto l'accento sull'importanza di soppesare adeguatamente tutte le circostanze del caso non essendo di per sé sufficiente limitarsi al fatto che il Sig. Zdút fosse a conoscenza della reputazione a suo tempo goduta dal marchio “Nehera”, nonché della figura del suo creatore Jan Nehera. Nell'accogliere il ricorso, i giudici europei hanno infatti evidenziato come:

- a) Il marchio o nome “Nehera” non fosse più protetto al momento del deposito del marchio contestato (né risultava che i consumatori europei ne avessero memoria);
- b) Non si potesse configurare indebito vantaggio poiché pur avendo goduto di una certa reputazione in passato, al momento del deposito oggetto di disputa, non era stata dimostrata l’esistenza di una notorietà residua;
- c) Il fatto che il richiedente fosse a conoscenza della passata reputazione del marchio “Nehera” non dovesse ritenersi di per sé prova della mala fede;
- d) Il legame evocato dal Sig. Zdút con il precedente marchio “Nehera” per pubblicizzare il suo business non fosse automaticamente classificabile come “indebito vantaggio” (ovvero un vantaggio ottenuto senza sforzi e investimenti economici). Al contrario, è risultato che il Sig. Zdút avesse dedicato tempo e risorse con il fine di rivitalizzare l’immagine del marchio e del nome “Nehera” ormai dimenticato dal pubblico rilevante;
- e) A differenza di quanto sostenuto dagli eredi del Sig. Jan Nehera, il titolare del segno contestato non avesse mai suggerito di godere di un qualche legame familiare o successorio con il creatore del marchio “Nehera” poiché, comunicando al pubblico il desiderio di rivitalizzare un marchio del passato, il Sig. Zdút aveva semmai segnato una vera e propria linea demarcazione temporale tra i fasti del passato e l’inizio di una nuova era.

Conclusioni

Questa vertenza ci insegna che – con le dovute accortezze - è possibile ispirarsi e “attingere” a segni che in passato hanno goduto anche di rinomanza, senza tuttavia ledere i diritti altrui. D’altro canto, chi invece ritenga di avere motivi per lamentare la nullità della registrazione per malafede dovrà avere cura di fornire tutti gli elementi di prova necessari, tenendo conto che la normativa fa riferimento a un’intenzione soggettiva particolare, ma che *“(…) Ovviamente della intenzione fraudolenta, elemento immateriale, intimo e soggettivo, non può fornirsi prova diretta, e la sua dimostrazione deve necessariamente trarsi da circostanze oggettive e note”* (Trib. Bologna 2681/2019).