

In quali casi un marchio può dirsi effettivamente usato in TV?

Il quesito che apre questo commento trova risposta, o quantomeno utili riferimenti, nell'ordinanza n. 15903 emessa il 6 giugno 2023 dalla Corte di Cassazione.

La vertenza ha visto coinvolte la nota società Reti Televisive Italiane - R.T.I. s.p.a. ("RTI") e la società britannica ITV Studios Global Distribution Ltd ("ITV") che si sono fronteggiate nelle aule giudiziarie in tema di decadenza del marchio.

I fatti di causa

Il caso affonda le sue radici tra la fine dello scorso millennio e i primi anni 2000, quando la società inglese ITV, titolare del format televisivo diffuso nel Regno Unito fin dal 1996 con il nome "Alphabet Game" ne concede licenza alla società Einstein Multimedia SRL ("EM") che, a sua volta, lo sub-licenza alla società italiana RTI, la quale, a partire dal 1999, lo trasmette in Italia con il titolo "Passaparola", programma di successo condotto dal celebre Gerry Scotti. Lo stesso format era inoltre stato concesso all'estero da ITV e, in particolare, in alcuni paesi di lingua latina con il nome di "Pasapalabra".

Il programma "Passaparola" viene diffuso da RTI tramite la rete televisiva Canale 5, fino alla sua interruzione avvenuta nel 2005 a causa del mancato rinnovo della licenza da parte di EM.

Il programma viene tuttavia riproposto con un'edizione speciale trasmessa su Canale 5 per circa un mese, nel periodo a cavallo tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 (l'ultima risalente al 27 gennaio 2008), mentre tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2014, RTI ripropone la diffusione del programma con alcune repliche.

Nel frattempo, nel 2009, ITV deposita domanda di marchio UE per il segno "Pasapalabra" rivendicando una serie di servizi inerenti al settore TV e intrattenimento (classi 38 e 41); domanda successivamente accolta nel 2016.

Premesso che le due società iniziano a fronteggiarsi in più sedi giudiziarie e amministrative (in Spagna ITV contesta a Mediaset Espana l'uso del marchio "Pasapalabra", mentre RTI avanza domanda di nullità all'EUIPO del medesimo marchio registrato da ITV). Oggetto del contendere del caso qui in esame è, invece, secondo la domanda giudiziale avanzata da ITV, il mancato uso da parte di RTI del marchio "Passaparola" (segno oggetto di plurime registrazioni avvenute in territorio italiano) dalla fine dell'edizione speciale del programma avvenuta il 27 gennaio 2008.

La vertenza vede in una prima fase prevalere - anche se solo con riferimento ad una parte delle classi rivendicate - le doglianze di RTI secondo la quale la domanda di decadenza andava respinta poiché, indipendentemente dal non uso quinquennale, vi sarebbe stata una ripresa dell'utilizzo del segno (quantomeno per le classi 38 e 41). Il Tribunale di Torino con sentenza n. 19/2019 del 4.01.2019, RG. 4851/2017 salva quindi il segno per le classi 38 e 41, osservando come non sia "(...) possibile pretendere di predefinire delle soglie quantitative minime di uso del segno, dovendosi invece stabilire di volta in volta, in relazione alle variabili del caso concreto, se l'uso possa ritenersi sufficiente ed essendo sufficiente l'uso, quando

(come nel caso di specie) il marchio conserva, in relazione alla natura del prodotto che ne è contraddistinto e al consumo che di questo si vuole fare, la sua individualità e testimonia la persistente presenza dell'impresa sul mercato".

In sede di Appello, il giudice distrettuale di Torino viene chiamato a valutare i dati di ascolto della trasmissione (ritenuti non decisivi per la ripresa d'uso di un marchio che può avvenire anche nel caso l'audience sia basso); a stabilire se la messa in onda di repliche potesse configurarsi come marchio e, in particolare, se la diffusione avvenuta nei pochi mesi a cavallo tra il 2013 e 2014 fosse sufficiente ai fini della riabilitazione del marchio (o se, al contrario, come ritenuto dall'appellante ITV, non fosse un uso solo irrisorio e sporadico idoneo ad acquisire nuove quote di mercato). La Corte si pronuncia quindi con sentenza 597/2020 del 4 giugno 2020 avallando nuovamente le tesi di RTI e, per quanto qui d'interesse, stabilendo che la diffusione in chiaro del programma su tutto il territorio nazionale per circa sei mesi tra il 2013 e il 2014 fosse sufficiente (e indipendentemente dal successo degli ascolti) anche in ragione del fatto che il marchio fosse stato utilizzato più volte nel corso della programmazione.

Giungiamo così alla decisione qui in esame che, lo anticipiamo fin d'ora, ha portato la Cassazione a ribaltare la decisione del giudice di merito accogliendo così il ricorso promosso da ITV e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino.

La normativa di riferimento

Le disposizioni nazionali da prendere a riferimento in tema di decadenza per non uso sono gli articoli 24 e 121 c.p.i.

In particolare, con l'art. 24 si prevede la decadenza per mancato uso effettivo del marchio protratto per più di 5 anni (e con ciò riflettendo il principio espresso nell'art. 19 c.p.i. in cui si prevede che possa ottenere la registrazione di un marchio solo chi si proponga di utilizzarlo), mentre con l'art. 121 si stabilisce che l'onere della prova dell'uso incombe al titolare del marchio, ovvero colui che può fornire concretamente la documentazione a supporto.

Il titolare ha comunque modo di salvare il proprio marchio qualora (art. 24, comma 3) fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Sul punto, è da notare che, nel caso qui in esame, i giudici di merito hanno dovuto anche affrontare la questione della clausola di salvezza prevista dall'art. 24 c.p.i., comma 3 poiché ITV aveva sostenuto che la sanatoria della decadenza non potesse operare a seguito del deposito della domanda di marchio europeo "PASAPALABRA" avvenuta il 20 maggio 2009 (posto che il non uso sarebbe stato accertato tra il 27 gennaio 2008 e il 9 dicembre 2013). Trattandosi però di marchio UE, i giudici hanno statuito che – a differenza della normativa italiana applicabile ai soli marchi nazionali – la data da prendere a riferimento per i marchi UE non è quella del deposito, bensì quella di registrazione come si evince, in particolare, dagli articoli 9, comma 1; 11 comma 1, e 17, comma 1 del Regolamento UE 2017/1001). Sul punto (non trattato in sede di ricorso perché rimasto assorbito), giudici sono quindi giunti alla conclusione che la clausola di salvezza invocata da ITV non potesse trovare applicazione, posto che l'acquisto del diritto di ITV era da ritenersi avvenuto solo nel 2016 con l'effettiva registrazione del marchio UE.

La decisione della Cassazione

Nel fare leva su una serie di decisioni della Corte di Giustizia in tema di "riabilitazione del marchio" (es. Corte Giust. 11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, par. 43) , la Cassazione ha ricordato che gli usi simbolici tesi alla mera conservazione del marchio non possono considerarsi sufficienti per evitare la decadenza per non uso e che occorre, invece *"(...) prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato,*

per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio".

Fatta questa premessa, gli ermellini hanno poi rilevato un vizio di motivazione nella sentenza del giudice distrettuale dovuto, in particolare, a una certa genericità nel richiamare le "numerose puntate trasmesse" da RTI, ma senza fornire dati esplicativi al riguardo e senza correlare il dato in questione in maniera chiara ed esaustiva al ristretto periodo di riferimento invocato (fine 2013 e inizio 2014). Rilevando inoltre la corretta indicazione da parte della ricorrente dell'assenza di elementi probatori quanto alla messa in onda del programma, la Cassazione la quindi cassato la sentenza per vizio motivazionale, invitando il giudice di rinvio a conformarsi al seguente principio di diritto *"Posto che la ripresa dell'uso del marchio, ai fini della riabilitazione dello stesso ex art. 24, comma 3, c.p.i., deve consistere in un'attività che ha ad oggetto un uso effettivo del segno, lo sfruttamento riabilitante del marchio che distingue uno spettacolo televisivo, e che sia correlato alla visione dello stesso, non discende dal fatto che tale spettacolo sia trasmesso in chiaro sull'intero territorio nazionale, quanto dal fatto che la programmazione, in base all'accertamento del giudice del merito, da condurre col necessario rigore, avendo anche riguardo alla frequenza e alla durata della messa in onda dello spettacolo in questione, sia tale da escludere che quell'uso, con riguardo al mercato televisivo, si debba considerare simbolico".*

Conclusioni

Questa decisione ricorda quanto sia importante, in tema di decadenza per non uso, soppesare attentamente la documentazione probatoria rispetto al contesto di riferimento. Vi possono infatti essere settori, come quello televisivo, in cui la diffusione di un marchio a livello nazionale (una trasmissione in chiaro diffusa su tutto il territorio italiano), capace di raggiungere un buon numero di "consumatori" (stando agli apparenti dati di buon ascolto da parte del pubblico), possa risultare comunque non sufficiente ad evitare la decadenza per non uso. Ne consegue che un'eventuale azione di decadenza per non uso dovrà essere supportata da sufficiente materiale probatorio idoneo a ben riflettere le caratteristiche del settore. Sarà a questo punto interessante, a fronte del rilevato vizio di motivazione che ha portato alla cassazione della sentenza, vedere come si pronuncerà il giudice di rinvio su questa lunga saga.