

## Louis Vuitton perde la partita a scacchi

Gli amanti del lusso avranno certamente contezza della tela “Damier Azur” utilizzata dalla prestigiosa Maison francese per il confezionamento di una linea di alcune borse e valige fin dalla fine degli anni '90: si tratta di un disegno a scacchi che, oltre ad essere illuminato dai riflettori delle passerelle è stato anche sotto i riflettori delle aule amministrative e giudiziarie poiché fulcro di una lunga battaglia volta ad ottenere, o meglio, a non perdere il riconoscimento del “rango” di marchio.

I riflettori delle aule giudiziarie si accendono infatti nell'ormai lontano 2015 quando il sig. N.W. promuove un'azione avanti all'EUIPO per ottenere la dichiarazione di invalidità della registrazione di un marchio internazionale ottenuta nel 2008 da LV e designante, tra gli altri territori, anche l'Unione Europea e volto a proteggere il disegno della trama del tessuto “Damier Azur” quale segno distintivo per contraddistinguere principalmente borse e valige.

LV perde il primo round e, nel 2016, il marchio viene dichiarato invalido per mancanza di capacità distintiva. La Maison ricorre quindi in appello tentando di ottenere il riconoscimento del carattere distintivo del marchio a seguito dell'uso protratto nel tempo (c.d. *secondary meaning*). Anche il secondo round però non va a buon fine poiché, nel 2018, l'EUIPO si pronuncia ritenendo che LV non avesse dimostrato l'acquisizione del carattere distintivo attraverso l'uso del disegno Damier Azur. Nel 2019 LV si rivolge quindi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e qui, finalmente, ottiene un risultato che “riapre la partita” poiché il Tribunale UE ritiene che l'EUIPO in sede di appello fosse risultata mancante nella disamina delle prove e nel modo di condurre la valutazione complessiva delle stesse. Tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla corte, l'EUIPO torna quindi a riesaminare la questione nel 2020, ma nuovamente si esprime escludendo che l'acquisizione del carattere distintivo della trama Damier Azur risultasse provata.

Giungiamo così al quinto round e alla sentenza oggi in esame pronunciata dal Tribunale UE con decisione T-275/21 del 19 ottobre 2022 che, ancora una volta, respinge le argomentazioni di LV. Al di là del risultato deludente per LV, la decisione è però molto interessante e, con molta probabilità, costituirà il binario su cui viaggeranno molte decisioni future in tema di *secondary meaning*.

Premesso che nella decisione emerge con chiarezza l'importanza del carattere unitario del marchio UE, il Tribunale UE ha fornito utili linee guida per chi in futuro si cimenterà nel tentativo di ottenere il riconoscimento del carattere distintivo del proprio marchio attraverso l'uso, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 7(3) e 59(2) del Regolamento 2017/1001.

## La tipologia di prove necessarie a dimostrare l'acquisto di capacità distintiva

Tra le possibili prove utili a dimostrare che il pubblico sia in grado di associare un certo segno a una specifica fonte di origine, il Tribunale UE ha sostanzialmente fornito il seguente elenco:

1. Documenti attestanti le quote di mercato attribuibili al marchio rivendicato (intensità d'uso, estensione geografica e uso risalente nel tempo costituiscono fattori determinanti per l'analisi);
2. Fatture di vendita;
3. Estratti di cataloghi e documentazione pubblicitaria;
4. Dichiarazioni attestanti la distribuzione di materiale pubblicitario;

5. Documentazione volta a dimostrare l'uso del marchio nel web;
6. Dichiarazioni di esperti;
7. Sondaggi di opinione;
8. Sentenze emesse per contraffazione del marchio.

#### **Le indicazioni fornite per ogni tipologia di prova**

Per ogni voce sopra elencata, la corte ha poi fornito anche ulteriori indicazioni – con alcune annotazioni specificamente riferite al mercato del lusso - sui requisiti che la documentazione dovrebbe soddisfare per essere considerata rilevante.

a) Sulle quote di mercato

Nel settore del lusso si potrà tener conto del fatto che, sebbene il pubblico generale non acquisti normalmente tali prodotti, è comunque vero che lo stesso pubblico tende ad avere percezione e conoscenza del marchio di lusso e, pertanto, le quote di mercato indicate nei ranking di settore possono risultare rilevanti per stabilire quale sia la percezione del pubblico del marchio rivendicato.

b) Sulle fatture di vendita

Le fatture di vendita che attestano il volume d'affari non sono di per sé sufficienti a dimostrare che un segno abbia acquisito capacità distintiva, ma possono essere utili se corroborate da altri elementi di prova come le dichiarazioni degli esperti di settore. Si dovrà poi tener conto del fatto che, nel settore del lusso, un numero limitato di fatture non è di per sé indicativo di una scarsa o assente percezione da parte del pubblico della distintività del segno rivendicato poiché le aziende che operano nel settore sono solite adottare una strategia di marketing che mira all'esclusività.

c) Sugli estratti di cataloghi e la documentazione pubblicitaria

L'eventuale uso di una lingua diversa da quella del mercato analizzato non esclude di per sé la rilevanza del materiale presentato come prova poiché, soprattutto nel settore del lusso, il pubblico tende a focalizzare l'attenzione sulle immagini, piuttosto che sui testi. Tuttavia, per essere effettivamente rilevante, il materiale dovrà essere destinato al pubblico e non al mero uso interno.

d) Sulle dichiarazioni attestanti la distribuzione di materiale pubblicitario

Tali dichiarazioni possono costituire un valido strumento probatorio quando sono dirette, ad esempio, a certificare il numero di copie distribuite su un certo mercato. In tal senso, per stabilire se il numero delle stampe sia significativo o meno si dovrà tener conto della popolazione del paese di riferimento (nel caso di specie, la distribuzione al pubblico di poco più di 14.000 copie di una serie di riviste è un numero che è stato ritenuto dai giudici come significativo per il mercato estone).

e) Sull'uso del marchio nel web

Oggigiorno, l'importanza dell'uso di un segno su Internet è innegabile, ma per provare l'acquisita capacità distintiva di un segno si dovrà dimostrare che le pagine web di interesse siano effettivamente destinate a una parte significativa del pubblico di riferimento degli stati membri dell'UE in cui il marchio sia risultato *ab initio* privo di capacità distintiva. In questo quadro, le prove estratte dai siti raggiungibili attraverso domini generici quali “.com” o “.net” (o l'uso attraverso i social networks) avranno un maggior peso rispetto alla documentazione estratta dai siti in cui il dominio top-level è associato a uno specifico stato (es “.it”).

Tale documentazione andrà poi corredata da report sull'analisi del traffico sui siti oggetto di prova.

f) Sulle dichiarazioni degli esperti

Quando le dichiarazioni vengono rilasciate da soggetti esperti e terzi rispetto alle parti in causa (es. le dichiarazioni rilasciate dalle camere di commercio), il valore probatorio è maggiore. Si tratta infatti di prove dirette e andrà loro riconosciuto un “alto valore probatorio”.

*g) Sui sondaggi di opinione*

I risultati dei sondaggi di opinione possono assurgere a prova diretta qualora le risposte degli intervistati non risultino “pilotate” e costituiscano un campionario rappresentativo del pubblico di riferimento. Nel caso in cui la strategia di marketing del soggetto interessato sia diretta a un gruppo di stati dell’UE, anche i sondaggi possono riflettere il medesimo gruppo.

*h) Sulle sentenze emesse attestanti l’avvenuta contraffazione del marchio*

Gli esiti di procedimenti che hanno portato a una dichiarazione di contraffazione del segno d’interesse, possibilmente corredati dalle dichiarazioni dei legali che hanno seguito la causa e che attestino, ad esempio, il volume e la frequenza dei sequestri possono costituire un utile strumento di prova. Tuttavia, la presenza dei prodotti su un territorio di un determinato paese non implica di per sé che i prodotti siano presenti anche su mercati di altri territori. In ogni caso, il valore probatorio dipenderà dalla capacità del soggetto interessato di dimostrare il legame tra il segno e la percezione del pubblico.

## **Conclusioni**

Come sopra accennato, le linee guida sopra esposte vanno inserite nella cornice del carattere unitario del marchio UE. In tal senso, la corte ha infatti ricordato che sarebbe irragionevole richiedere prove specifiche e separate per singolo paese e che, pertanto, le prove possono riferirsi a più Stati UE, o anche all’intero territorio UE nel suo complesso. Ciò chiarito, le prove a sostegno dell’avvenuta acquisizione del carattere distintivo devono tuttavia dimostrare un uso diffuso in tutto il territorio UE e non solamente in una parte anche piuttosto estesa del territorio in questione. Ne consegue che, anche nel caso in cui le prove siano fornite per “gruppi di stati membri”, le stesse non dovranno escludere alcuna parte del territorio UE.

Va precisato che la sentenza della corte si sviluppa (anche) sulle basi de ragionamento tracciato dalla commissione d’appello dell’EUIPO con la decisione R – 274/2017 – 2 in cui l’analisi delle prove era stata effettuata dividendo gli stati dell’EU in tre gruppi. Nella sentenza qui in esame il Tribunale UE infatti più volte si riferisce alle prove inerenti a un gruppo di Stati in cui LV non disponeva di negozi fisici (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia) e conclude condividendo le conclusioni della Commissione di ricorso dell’EUIPO nel ritenere non provata l’acquisizione del carattere distintivo da parte del disegno Damier Azur.

La Corte ha inoltre anche posto l’accento sul fatto che l’argomentazione di LV, secondo la quale il consumatore nel settore del lusso tenderebbe a mantenere un comportamento omogeneo in diversi paesi in ragione anche dell’abitudine a viaggiare e ad avvalersi di internet nella ricerca delle informazioni, è un argomento troppo generale e non conforme all’onere della prova gravante su chi vorrebbe così provare l’avvenuto acquisto di capacità distintiva del segno utilizzato che invece impone, a tal fine, di fornire prove specifiche e sufficienti. Nel caso di specie, i giudici hanno poi concluso osservando che LV non avrebbe provato - ma soprattutto nemmeno argomentato - che i gruppi di paesi individuati come geograficamente vicini e culturalmente affini (ad esempio, secondo LV, la Lettonia e la Lituania da una parte, e la Polonia e la Svezia dall’altra) fossero parte di uno stesso network distributivo, ovvero di uno gruppo gestito dalla Maison secondo la stessa strategia di marketing.

Al di là dell’esito sfavorevole per LV, questa sentenza sembra proporsi come stella polare per chi si troverà a navigare nelle acque perigliose delle prove da fornire per dimostrare che l’uso di un disegno apparentemente comune o banale o, più in generale, descrittivo sia stato tale da consentire al pubblico di arrivare a percepirlo come un vero e proprio marchio distintivo.