

## Non in mio nome! Un recente caso di cessione di marchio patronimico

La cessione del marchio patronimico è spesso un terreno su cui – prima o dopo – cedente e cessionario rischiano di trovare ragioni di scontro, anche in quei casi in cui l'accordo di cessione appare sufficientemente esaustivo. Il caso "Alviero Martini" (Cass. Civ., ord., sez I, 23/06/2022, n. 20269) recentemente giunto nelle aule di Cassazione e che ha visto coinvolto il celebre stilista (anche conosciuto come "lo stilista viaggiatore" per la scelta di rivestire le sue borse con la raffigurazione di una vecchia carta geografica chiamata "Geo"), ne è un esempio.

Il settore in cui più spesso ci si può imbattere in questo tipo di accordi è infatti quello della moda, settore in cui l'uso del cognome dello stilista a titolo di marchio consente di individuare immediatamente un capo di abbigliamento come prodotto originato dalla struttura commerciale che ruota intorno alla figura dello stilista e, quindi, attribuibile alla sua paternità creativa (ciò accade anche nel settore vinicolo e in quello delle automobili, si pensi per esempio ai marchi "Taittinger" o "Renault"). I contenziosi più frequenti si devono spesso all'utilizzazione del proprio nome da parte dello stilista una volta avvenuta la cessione, cui magari si aggiunge anche la registrazione da parte del cedente di un nuovo marchio contenente il patronimico. In questo contesto, la memoria ci porta al caso Fiorucci di qualche anno fa e che aveva visto lo stilista Elio Fiorucci usare e depositare il marchio "Love Therapy by Elio Fiorucci" dopo l'avvenuta cessione di diversi marchi contenenti il patronimico "Fiorucci" e che si concluse con la sentenza della Cassazione n. 10826 del 25.05.2016 in cui i giudici stabilirono che *"l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome; ne consegue che sussiste contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi"*.

Il caso qui in esame, differentemente dalle vertenze più frequenti in tema di cessione del marchio patronimico, non ha però ad oggetto una contestazione mossa dal cessionario nei confronti dello stilista cedente, ma – come vedremo – ha visto invece lo stilista Alviero Martini dolersi di essere ancora associato dal pubblico alle attività imprenditoriali della società cessionaria e, soprattutto, a prodotti contraddistinti dal marchio patronimico ceduto, ma ritenuti di qualità inferiore rispetto a quelli precedentemente commercializzati quando ancora lo stesso stilista era parte della compagine societaria.

### I fatti di causa

La disputa su cui si è espressa la Cassazione ruota essenzialmente intorno all'interpretazione di una clausola contenuta in un accordo transattivo intervenuto nel 2006 tra le parti in causa, ovvero tra il Sig. Alviero Martini e la società Alviero Martini S.p.A., società creata dallo stesso stilista e alla quale quest'ultimo aveva ceduto alcuni marchi comprendenti il proprio patronimico unitamente al diritto di sfruttamento dell'opera artistica "Geo". Va tuttavia precisato che il contenzioso s'inserisce in una disputa di più ampio respiro. Infatti, a seguito della separazione dalla società da lui stesso fondata, le vertenze che hanno visto coinvolto il sig. Alviero Martini sono due: la prima avanti al Tribunale di Napoli (promossa dalla società che

contestava allo stilista l'uso del patronimico in una nuova attività), la seconda avanti al Tribunale di Milano che è poi giunto alla decisione degli ermellini qui considerata.

La principale ragione di doglianza del Sig. Alvierio Martini era legata al fatto che – a suo avviso – la società resistente non aveva rispettato l'accordo del 2006 e, nello specifico, non aveva adempiuto all'obbligo di dare pubblicazione dell'allontanamento dello stilista dalla società e, pertanto, di informare il mercato della sua estraneità ad essa. Più precisamente, la clausola in contestazione era quella contenuta nell'art. 25 in forza della quale si prevedeva la libertà delle parti di *"(...) pubblicare attraverso qualunque mezzo di diffusione e ovunque comunicati con i quali venga divulgata la notizia della cessione dei rapporti tra le parti. La s.p.a. Alvierio Martini si impegna a comunicare la predetta cessione nella home page del proprio sito internet"*. A tale inadempimento si sarebbe aggiunto, secondo lo stilista, un uso decettivo del marchio patronimico ceduto poiché avvenuto con modalità tali da evocare il suo apporto creativo.

Invero, la società convenuta avanti al Tribunale di Milano non era rimasta del tutto inattiva rispetto all'impegno di comunicazione al pubblico previsto dall'accordo, poiché la notizia del distacco dello stilista era stata diffusa a mezzo di quotidiani e riviste. Non era invece avvenuta a mezzo del sito internet.

Tuttavia, la comunicazione al pubblico effettuata attraverso riviste e quotidiani è stata valutata, tanto in primo grado, quanto in sede d'appello, sufficiente. I giudici d'appello hanno infatti ritenuto che la clausola fosse piuttosto generica poiché le parti non si erano premurate di definire il contenuto della comunicazione, né le modalità temporali di diffusione della stessa. Il supposto inadempimento legato alla mancata comunicazione sul sito internet della società non è pertanto stato giudicato come una forma di "inadempimento grave" tale da giustificare l'accoglimento delle richieste dello stilista. A sua volta, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Sig. Alvierio Martini ritenendo che la decisione del giudice di appello fosse adeguatamente motivata e che non fosse intervenuta alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.

### **Alcune riflessioni**

Nel leggere la sentenza, emerge che lo snodo normativo è legato all'interpretazione dell'art. 14, secondo comma, lett. a) del c.p.i. che prevede la decadenza del marchio d'impresa nel caso in cui *"(...) sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato"*.

Per giungere alle conclusioni di rigetto della domanda di decadenza avanzata dal ricorrente, il giudice di legittimità ha sostanzialmente confermato il ragionamento della Corte d'Appello seguendo il seguente percorso logico:

- 1) L'operazione economica sottesa all'atto di transazione raggiunto tra le parti implicava la cessione del marchio patronimico (e non una licenza);
- 2) Il fatto che alcuni consumatori potessero ricondurre l'acquisto di alcuni articoli contraddistinti dal marchio ceduto alla paternità creativa dello stilista deve essere valutato da una prospettiva oggettiva (e, se ne deduce, non da quella soggettiva del consumatore);
- 3) La transazione non contemplava un obbligo di mantenimento qualitativo (una sorta di soglia minima) dei prodotti e nemmeno la possibilità di un controllo in tal senso da parte del cedente;
- 4) La tesi del ricorrente che riterrebbe irrilevante il punto 3 ai fini dell'interpretazione del precetto di decadenza di cui all'art. 14 c.p.i. implicherebbe una revisione del giudizio di fatto, ovviamente non possibile in sede di legittimità;
- 5) È la condotta del nuovo titolare il fattore a dover essere preso in considerazione (ovvero il fattore oggettivo di cui al punto 2) per stabilire se sia sopravvenuta o meno la decettività, e non l'eventuale percepita diminuzione di qualità dei prodotti da parte del pubblico.

Sulla base di quanto sopra esposto, gli ermellini hanno quindi concluso che, a fronte della condotta tenuta dalla società che si era premurata di diffondere la notizia del distacco dello stilista dalla società, “(...) *il pubblico dei consumatori non era più legittimato a collegare - oggettivamente – il marchio allo stilista cedente, né i prodotti al marchio originario*”.

### **Conclusioni**

La sentenza ha posto l'accento più volte sull'importanza di tener conto del modo e del contesto in cui il marchio ceduto viene utilizzato dal cessionario, più che sulla percezione dei consumatori.

Pertanto, se ne deduce che per ridurre i rischi di conflitto che possono scaturire da atti di cessione o, come nel caso qui esaminato, di transazione (o, ancora, da accordi di coesistenza che possono anche avere implicazioni in tema di decettività del marchio) è bene cercare di formulare delle clausole molto dettagliate prevedendo, per esempio, le specifiche modalità di comunicazione al pubblico dell'avvenuta cessione, le tempistiche da rispettare da parte del cessionario, la tipologia dei mezzi di diffusione da adottare e la loro essenzialità o meno secondo la volontà delle parti.

A ciò si potrebbe anche aggiungere, se ritenuto opportuno e concretamente attuabile, l'indicazione di una soglia qualitativa cui il cessionario si dovrà attenere ed eventualmente anche la possibilità per il cedente di verificare nel tempo il rispetto dei parametri qualitativi pattuiti.