

Gennaio 2021

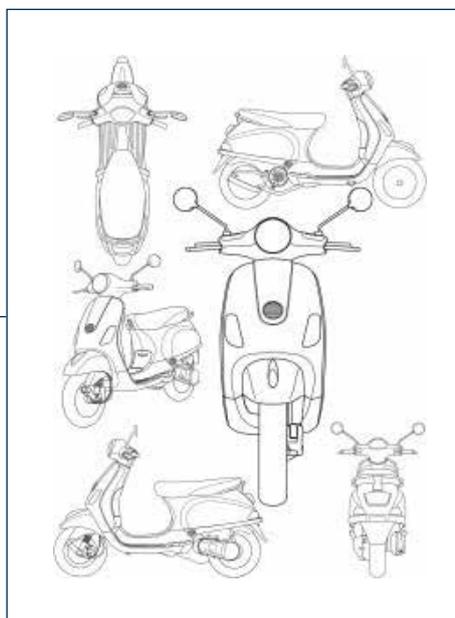
La Vespa non si tocca (e non si copia)

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) conferma la validità del marchio tridimensionale per la forma della Vespa, affermando inoltre la cumulabilità delle tutele di marchio e di design. Assistita innanzi all'EUIPO da Elena Monte della Jacobacci & Partners, Piaggio ha bissato la storica vittoria già ottenuta in Italia: la forma della Vespa è un valido marchio tridimensionale europeo.

Registrazione del marchio tridimensionale e sequestro in fiera di scooter Znen

Nel 2013 Piaggio, assistita da Elena Monte della Jacobacci & Partners, ha ottenuto protezione per la forma della Vespa come marchio tridimensionale in Italia e in Unione Europea, dando prova dell'acquisizione di capacità distintività.

Marchio Vespa 3D



Nello stesso anno e sulla base della registrazione tridimensionale italiana, Piaggio ha ottenuto il sequestro di alcuni modelli di scooter esposti alla fiera EICMA dalla società cinese Zhejiang Zhongneng Industry Group e Taizhou Zhongneng Import and Export Co. (nel seguito e congiuntamente Znen), denominati Cityzen, Revival e Ves, di cui i primi due protetti come disegno o modello comunitario registrato.



Citizen



Revival



Vespa

Procedimento innanzi al Tribunale di Torino

A seguito del sequestro, Znen ha avviato un'azione innanzi al Tribunale di Torino chiedendo che la Corte dichiarasse la non contraffazione della Vespa ad opera dei tre modelli di scooter e la nullità del marchio tridimensionale italiano. Piaggio, difesa dagli avvocati Fabrizio Jacobacci, Barbara La Tella e Maddalena Deagostino dello Studio Legale Jacobacci e Associati, ha domandato al Tribunale non solo di rigettare le domande di Znen, ma altresì di confermare la validità del proprio marchio italiano tridimensionale ed accertare che la forma della Vespa godesse di tutela ai sensi dell'art. 2.10 della legge italiana sul diritto d'autore, come opera di "disegno industriale".

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1900 del 6 aprile 2017, confermata in appello con sentenza n. 677 del 16 aprile 2019 (attualmente impugnata da ZNEN in cassazione), ha respinto le istanze di Znen e ha confermato sia la **validità del marchio italiano** per la forma della Vespa sia la **protezione della forma ai sensi della legge italiana sul diritto d'autore** come opera di disegno industriale, in quanto avente di per sé carattere creativo e valore artistico.

Azione di nullità innanzi all'EU IPO

Parallelamente Znen ha avviato innanzi all'EU IPO azione di nullità del marchio tridimensionale europeo per i) violazione dell' articolo 60, paragrafo 2, lettera d) del regolamento sul marchio dell'Unione Europea 2017/1001 (Regolamento UE 2017/1001) per essere anticipato dal disegno o modello Revival di Znen; per ii) violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), punti ii) e iii) del regolamento UE per carenza di distintività e per essere costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto e per iii) violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE 2017/1001 per aver agito in malafede al momento del deposito della domanda.

Per neutralizzare il motivo di nullità relativa basato sul disegno o modello comunitario anteriore Revival di Znen, Piaggio, assistita da Elena Monte e Pierluigi Carangelo della Jacobacci & Partners, ha avviato azione di nullità avverso la sua registrazione, invocandone la carenza di carattere individuale rispetto alla Vespa tutelata dal marchio, presente sul mercato sin dal 2005. Infatti, ove il design o modello anteriore fosse stato dichiarato nullo, il motivo di nullità relativa sarebbe venuto meno; ove invece fosse stato dichiarato



Modello anteriore di Znen

valido, per suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa dalla Vespa, allora era lecito attendersi le medesime conclusioni nell'ambito dell'azione ad oggetto il marchio.

Per neutralizzare il motivo di nullità relativa basato sul disegno o modello comunitario anteriore Revival di Znen, Piaggio, assistita da Elena Monte e Pierluigi Carangelo della Jacobacci & Partners, ha avviato azione di nullità avverso la sua registrazione, invocandone la carenza di carattere individuale rispetto alla Vespa tutelata dal marchio, presente sul mercato sin dal 2005. Infatti, ove il design o modello anteriore fosse stato dichiarato nullo, il motivo di nullità relativa sarebbe venuto meno; ove invece fosse stato dichiarato valido, per suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa dalla Vespa, allora era lecito attendersi le medesime

conclusioni nell'ambito dell'azione ad oggetto il marchio.

La parallela azione ha portato alla sospensione della procedura sul marchio, fino alla definitiva **decisione in merito al disegno o modello anteriore** resa dal Tribunale dell'Unione Europea, T-219/18. Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso dell'EU IPO che aveva ribaltato la decisione della Divisione di Annullamento, la quale aveva inizialmente disposto la nullità del disegno o modello anteriore per essere anticipato dalla Vespa.

Nell'ambito della **decisione sul marchio**, l'EU IPO richiama la sentenza del Tribunale, affermando, in ragione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, che non può ignorare le conclusioni del Tribunale e, poiché i segni a raffronto nei due procedimenti coincidono, il marchio di Piaggio produce una impressione generale diversa dal disegno o modello comunitario anteriore.

In relazione agli invocati motivi di nullità assoluta, la Divisione di Annullamento conclude per la mancata dimostrazione della loro esistenza da parte della richiedente la nullità, evidenziando la presunzione di validità del marchio che aveva già subito l'esame di registrabilità previa la sua concessione.

Znen sosteneva che il marchio contestato fosse privo di capacità distintiva poiché costituito dalla rappresentazione della forma del prodotto, la quale non si discostava in maniera significativa dalla forma di altri prodotti analoghi presenti sul mercato, senza addurre prove a supporto. La Divisione di Annullamento ha invece stabilito che spetta alla richiedente

la nullità presentare argomenti, fatti e prove concrete al fine di mettere in discussione la validità del marchio contestato, rigettando il motivo di nullità per carenza di distintività.

In merito al divieto di registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, la Divisione osserva che *“la richiedente si è limitata a far cenno ad un’unica caratteristica definita “essenziale” che consisterebbe, a sua detta, nella conformazione dello scudo frontale a freccia, la quale “suggerisce l’idea di velocità”. Tale argomentazione, tuttavia, è insufficiente ai fini dell’applicazione dei motivi invocati. Difatti, sostenere che una certa caratteristica di una forma richiami nel consumatore una “idea” non dimostra come la caratteristica richiamata assolva all’asserita funzionalità tecnica”*.

Conclude quindi la Divisione che la richiedente non ha né individuato le caratteristiche essenziali del segno, né tantomeno indicato quale funzione tecnica sia svolta da tali caratteristiche, ribadendo che, in ragione della presunzione di validità del marchio, spettava a Znen dimostrare la sussistenza del motivo invocato.

In relazione all’impedimento alla registrazione per i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, osserva la Divisione di Annullamento che il fatto che la forma o altra caratteristica possa essere gradevole o attrattiva non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. *“Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di forma o altra caratteristica, dal momento che nell’economia moderna non esiste un prodotto di interesse industriale che non sia oggetto di studio, ricerca e disegno industriale prima della sua immissione in commercio”*.

Nel confermare la cumulabilità delle tutele di marchio e di disegno o modello conclude la Divisione che *“In assenza di prove in grado di sostenere gli argomenti della richiedente, non è possibile concludere che il valore estetico della forma in esame possa, di per sé, determinare il valore commerciale dei prodotti rilevanti e la scelta del consumatore”*.

Si tratta di un passaggio importante: in considerazione del fatto che la Vespa è stata riconosciuta dal Tribunale di Torino e, ancor prima, dal Tribunal de Grande Instance de Paris, come opera di disegno industriale protetta dal diritto d’autore, viene confermata la cumulabilità delle tutele per una stessa forma come marchio.

Infine, in relazione all’invocata malafede di Piaggio all’atto del deposito del marchio, Znen si è limitata a sostenere che la titolare del marchio non avrebbe agito in buona fede, in quanto avrebbe depositato prove a sostegno dell’acquisto di capacità distintiva della forma della Vespa riferite a modelli di scooter diversi dalla forma rappresentata nel marchio. Afferma tuttavia l’EUIPO che *“nella valutazione della malafede ciò che conta sono le intenzioni soggettive della titolare al momento del deposito del MUE contestato, le quali consistono in una condotta che deve poter essere collegata a «un comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà»*. Znen si è infatti limitata a contestare la possibile rilevanza delle prove, che sono state già oggetto di analisi dell’Esaminatore durante la fase di registrazione e, qualora, fossero state giudicate inidonee a supportare le rivendicazioni della titolare, sarebbero state, al più, ritenute non pertinenti.

La Divisione di Annullamento dell’EUIPO rigetta, quindi, integralmente l’istanza di Znen, confermando la validità del marchio tridimensionale di Piaggio per la forma della Vespa.

Effetti della tripla tutela di una forma come disegno o modello industriale tutelato dal diritto d'autore, disegno o modello industriale registrato e marchio tridimensionale

Il caso Vespa è particolarmente interessante nell'ambito del dibattito sulla protezione delle forme attraverso diverse privative, in quanto chiarisce in modo indubbio che la tipica tutela conferita dal disegno o modello industriale, tutelato dal diritto d'autore o tramite registrazione, può essere affiancata da quella del marchio.

In un panorama europeo ancora variegato in tema di diritto d'autore per ciò che concerne le opere del design industriale proteggibili – dove in Italia lo sono non tutte le opere dotate di creatività ma solo quelle che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico – il cumulo di tutele rappresenta una soluzione importante per le imprese che producono oggetti la cui forma ha sempre più un necessario valore estetico. Ciò è ormai evidente in molti settori, dall'arredamento all'automotive, fino ad arrivare ai settori alimentare, della moda e medicale.

Ottenere protezione come marchio tridimensionale per una forma intramontabile come la Vespa significa poter disporre di un diritto potenzialmente perenne, che si somma a tutele più limitate nel tempo, come quella offerta dal design registrato per un massimo di venticinque anni o dal diritto d'autore, fino ai settant'anni successivi alla morte dell'autore.

Rilevante è anche il pubblico di riferimento. Il requisito indispensabile per ottenere una tutela come disegno o modello è la sussistenza del carattere individuale, ossia l'impressione generale diversa suscitata dalla forma nell'utilizzatore informato rispetto a qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico prima. In questo caso si tratta di un soggetto che ha un'approfondita conoscenza del settore. La protezione conferita dal marchio, subordinata all'esistenza della capacità distintiva per essere la forma di per sé un'indicazione dell'origine del prodotto, si estende a tutte le forme simili per il consumatore del prodotto, che non dovrà essere un conoscitore informato del settore, come nel caso del modello, ma un consumatore "medio".

È quindi evidente, nel confronto con forme altrui, la maggior ampiezza del perimetro di protezione garantito dal marchio tridimensionale se paragonato con l'ambito di esclusiva conferito dal disegno o modello industriale; d'altra parte quest'ultimo prescinde dalla categoria merceologica, risultando, in distinte circostanze, preferibile alla tutela di marchio.

Piaggio ha avuto il merito di ottenere la registrazione del marchio tridimensionale per la forma della Vespa e l'ardire di azionare con successo il proprio titolo avverso i contraffattori, che sempre più spesso immettono nel mercato modelli non così simili da violare un design e normalmente contraddistinti da un diverso nome per non violare il segno denominativo, ma sufficientemente imitativi da ricordare la Vespa e dunque attrarre consumatori che consapevolmente acquistano un prodotto diverso, affascinati dal ricordo dell'iconico scooter. In un panorama europeo in cui i marchi tridimensionali sono raramente concessi e ancor più raramente superano un vaglio di validità a seguito di azione di nullità da parte di terzi, la Vespa può ora contare su una registrazione di marchio che ha già attraversato non solo un giudizio di registrabilità, ma anche un attacco diretto al suo annullamento e si è dimostrato strumento efficace nella lotta alla contraffazione, particolarmente in quei contesti ove una tutela autoriale non può essere fatta valere se non attraverso il suo

riconoscimento nell'ambito di un giudizio di merito, come accaduto durante la fiera Eicma e come può accadere in qualunque esibizione pubblica. Disporre di tre diverse tutele – design, marchio e diritto d'autore – è un arsenale quanto mai completo nella lotta alla contraffazione.

Per ulteriori informazioni potete contattare:



Elena Monte

Jacobacci & Partners

www.jacobacci.com

Email: emonte@jacobacci.com

Tel: +39 011 244 0311