

MARCHIO TRIDIMENSIONALE

Il caso 'Vespa'

© 2021 Avv. Barbara La Tella & Dott.ssa Elena Monte

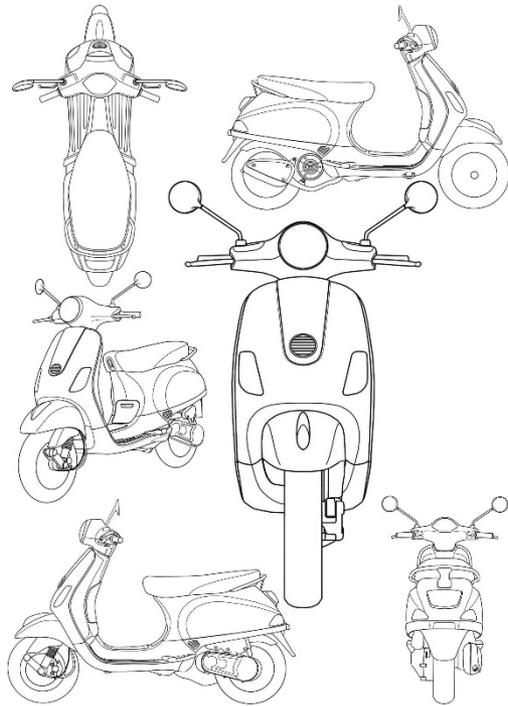
**Zhejiang Zhongneng Industri Group Co. Ltd (ZNEN) c.
Piaggio & C. SpA**

Conflitto italo - cinese in sede:

- Penale
- Civile
- EUIPO

Piaggio & C. SpA

- Produzione e commercializzazione di motocicli, tra i quali l'iconica «Vespa»
- Marchio italiano tridimensionale n. 0001556520 “figura di scooter” per le classi 12, scooter, e 28, modellini di scooter, registrato il 29/8/2013;
- Priorità costituita dal marchio comunitario tridimensionale n. 011686482, depositato il 25/3/2013 e registrato il 16/1/2014



Piaggio & C. SpA



marchio comunitario tridimensionale
n. 011686482;
marchio italiano tridimensionale
n. 0001556520

L'iconica «Vespa» LX di Piaggio

ZNEN



Modello «Cityzen»



Modello «Revival»



Modello «Ves»

Origini della controversia

Fiera EICMA – Novembre 2013

- Esposto di Piaggio alla Guardia di Finanza avverso ZNEN: contraffazione del marchio tridimensionale italiano e comunitario
- Richiesto il sequestro dei modelli «Cityzen», «Revival» e «Ves» di ZNEN esposti in Fiera

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitro

A seguito del sequestro EICMA, nel 2014 ZNEN conviene in giudizio Piaggio.

Domande:

- (i) Accertamento negativo della contraffazione dei marchi tridimensionali Piaggio

- (ii) Domanda di nullità del marchio tridimensionale italiano n. 0001556520

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitrò

- (i) Accertamento negativo della contraffazione, argomenti:
- No somiglianza tra gli scooter ZNEN e quelli di Piaggio;
 - Consumatore avveduto, funzione distintiva del marchio verbale, non della forma
 - Presenza di scooter con caratteristiche analoghe sul mercato

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitro

(ii) Nullità del marchio tridimensionale italiano Piaggio:

- Assenza di novità, marchio anticipato da modelli ZNEN (art. 12 c.p.i.);
- Carezza di capacità distintiva, caratteristiche basilari tipiche degli scooter (art. 12 c.p.i.), volgarizzazione (13.4 e 26 c.p.i.);
- Forma standard di scooter, necessitata dal punto di vista tecnico-funzionale e che dà valore sostanziale al prodotto (art. 9 c.p.i.)
- Registrazione in malafede (art. 19 c.p.i.)

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitrò

Domande riconvenzionali di Piaggio:

- (i) Accertamento della contraffazione dei tre modelli ZNEN
- (ii) Violazione del diritto d'autore sul modello «Vespa»
- (iii) Concorrenza sleale per confondibilità, appropriazione di pregi e scorrettezza commerciale

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitro

La decisione - sentenza n. 1900/2017 del 17/03/2017

- (i) Respinta nullità del marchio italiano tridimensionale Piaggio n. 0001556520;
- (ii) Accolta la domanda di contraffazione del modello Ves; violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale

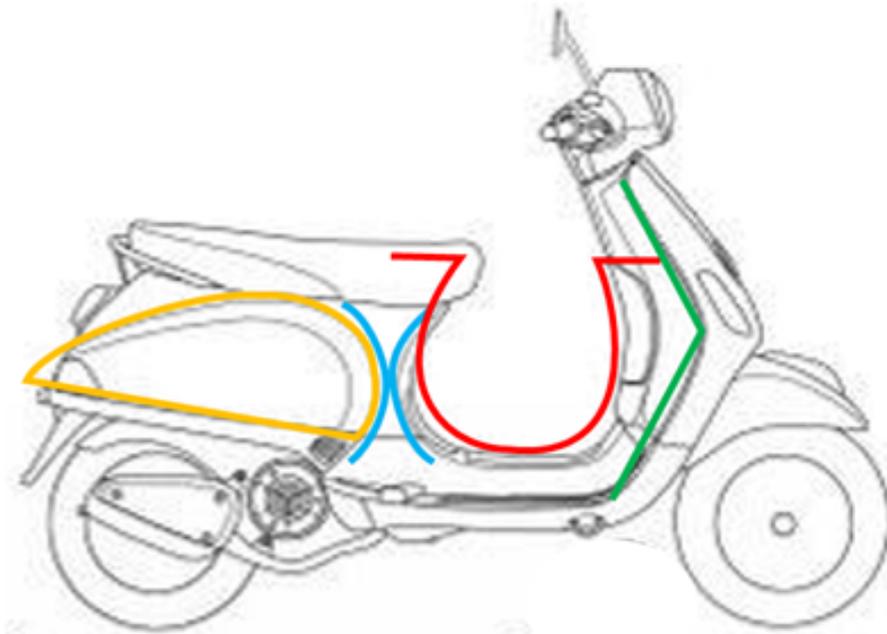
*** Fondamentale per la decisione ruolo del CTU**

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitro

La decisione - Validità del marchio Piaggio

- **No carenza di novità:** il marchio registrato corrisponde ad un modello precedente, Vespa LX, risalente al 2005 (no anticipato da ZNEN)
- **Preuso** di Piaggio, uso anteriore notorio;
- **Capacità distintiva**, caratteristiche essenziali rimaste invariate dal primo modello risalente al 1945.

Le caratteristiche distintive del marchio tridimensionale Piaggio

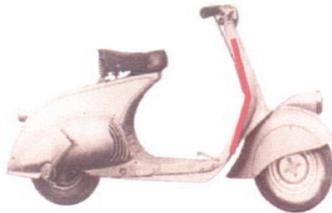


- Profilo a **freccia** dello scudo frontale;
- La **Ω** rovesciata dell'incavo fra la sella e lo scudo frontale;
- La **X** tra il bordo inferiore della sella e la carenatura posteriore;
- Guance della scocca posteriore sagomate a **goccia** allungata (individuata dal CTU)

Profilo a freccia

Modelli storici

Vespa MP6 1946



Vespa GS 1956



Vespa ET2 1990



Vespa ET4 1996



Modelli più recenti

Vespa GT 2003



Vespa LX 2005



Vespa 946 2011



Vespa Primavera 2013



La Ω rovesciata

Modelli storici

Vespa MP6 1946



Vespa GS 1956



Vespa ET2 1990



Vespa ET4 1996



Modelli più recenti

Vespa GT 2003



Vespa LX 2005



Vespa 946 2011



Vespa Primavera 2013



... invariate dal 1945 - La X tra sella e carenatura

Modelli storici

Vespa MP6 1946



Vespa GS 1956



Vespa ET2 1990



Vespa ET4 1996



Modelli più recenti

Vespa GT 2003



Vespa LX 2005



Vespa 946 2011



Vespa Primavera 2013



-
- *«Si ritiene, dunque, che la capacità distintiva del marchio registrato Piaggio derivi dalla costante presenza, negli scooter Vespa, sin dalle origini (1945) di quattro caratteristiche individualizzanti.*
 - *Queste quattro caratteristiche delineano in modo individualizzante la complessiva forma della Vespa oggetto del marchio tridimensionale registrato, ne costituiscono il “cuore”, chiaramente visibile (anche solo dall’esame dei disegni oggetto della registrazione) e originale, e la distinguono dagli altri scooter in commercio, determinando la sua riconducibilità al produttore Piaggio»*
-

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitro

La decisione - Validità del marchio Piaggio

- **Esclusa la volgarizzazione:** da valutare con riferimento ai soli modelli in commercio in Italia (no rilevanza dei modelli fuori produzione, vd. Lambretta)
- **Estrema diffusione della Vespa,** confermata anche da indagine demoscopica che ne ha dimostrato l'elevata riconoscibilità da parte del mercato italiano
- **Esclusa la malafede:** marchio utilizzato dal 1945

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitro

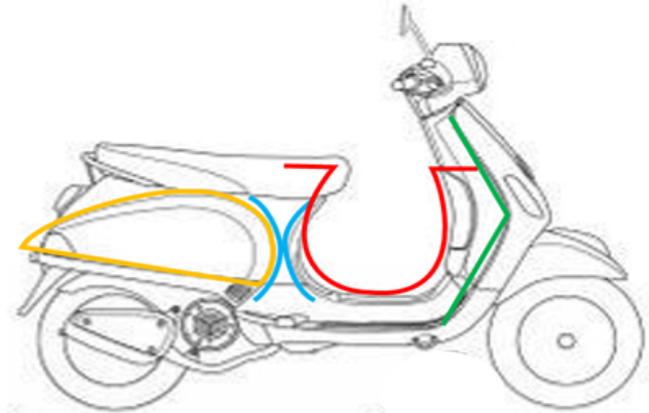
La decisione - Validità del marchio Piaggio

- Escluse tutte le ipotesi ex. art. 9:

- (i) Forma imposta: no unica possibile; esistenza modelli privi di almeno 1 delle caratteristiche Vespa
- (ii) Forma necessitata per ottenere risultato tecnico: stesso risultato senza riprodurre la freccia, l'omega rovesciata o la x
- (iii) Forma valore sostanziale: design Piaggio non è l'unico elemento che determina l'acquisto (prezzo, consumi, caratteristiche tecniche,...)

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitrò

La decisione – Contraffazione del marchio Piaggio



Modello «Ves»: richiama nell'impressione generale le caratteristiche della Vespa; riproduce elementi anche non caratterizzanti della Vespa (specchietti, profilo della sella, parafango); nome che richiama la «Vespa». **Contraffazione e concorrenza sleale**

Sede civile - Tribunale di Torino – Presidente Vitrò

La decisione – Diritto d'autore

La Vespa nasce come oggetto di design industriale, art. 2.10 l.aut.

Moltissimi riconoscimenti (MOMA, pubblicazioni, mostre, premi, riconoscimenti, presentazioni, film, pubblicità, fotografie, articoli,...), simbolo di italianità

«La forma della Vespa,..., è senz'altro nata come oggetto di design industriale. Tuttavia, nel corso dei decenni, ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall'ambiente artistico (e non meramente industriale), che ne hanno celebrato grandemente le qualità creative ed artistiche, da diventare un'icona simbolo del costume e del design artistico italiano ... Questi plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali, che annoverano la Vespa tra le espressioni più rilevanti del design, confermano il suo carattere creativo ed il valore artistico».

Carattere creativo ed artistico acquisito ex post - sufficiente

«Non si ritiene che il diritto d'autore protegga unicamente un design industriale che, nella mente dell'autore, dovesse sin dall'origine avere carattere creativo e sia stato concepito anche a fini artistici. Un'opera di design industriale può nascere come mera forma tecnica esteriore di un mezzo industriale ed acquisire successivamente, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici, un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale»

Sede civile – Appello di Torino

2017 – ZNEN propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino:

- (i) Eccezioni procedurali
- (ii) Argomentazioni nel merito analoghe a quelle svolte in primo grado

Appello respinto in toto dal Collegio che conferma le argomentazioni e le conclusioni rese del Tribunale di prime cure

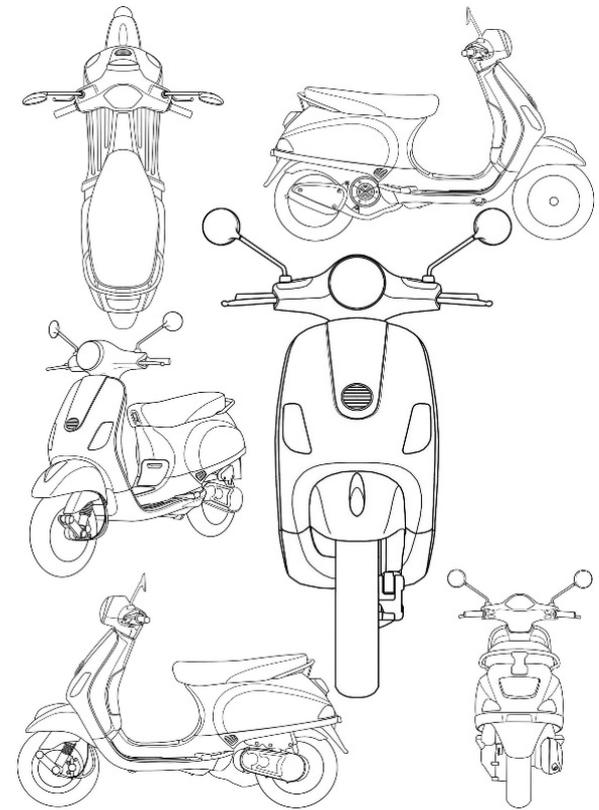
Sede civile – Suprema Corte di Cassazione

2019 – ZNEN presenta ricorso in Cassazione.

...Ongoing

EUIPO - Divisione di Annullamento 000009295 C

A seguito del sequestro EICMA,
nel 2014 ZNEN presenta una
domanda di nullità contro il
marchio dell'Unione Europea n.
11 686 482



EUIPO - Divisione di Annullamento 000009295 C

Motivo relativo:

- Assenza di novità, marchio anticipato dal disegno o modello Revival di Znen (art. 60.2.d RMUE)

Motivi assoluti:

- carenza di capacità distintiva (art. 7.1.b RMUE)
- forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (art. 7.1.e.(ii) RMUE)
- forma che dà valore sostanziale al prodotto (art. 7.1.e.(iii) RMUE)
- Malafede al deposito della domanda (art. 59.1.b RMUE)

EUIPO - Divisione di Annullamento

Decisione n. 000009295 C del 21/12/2020

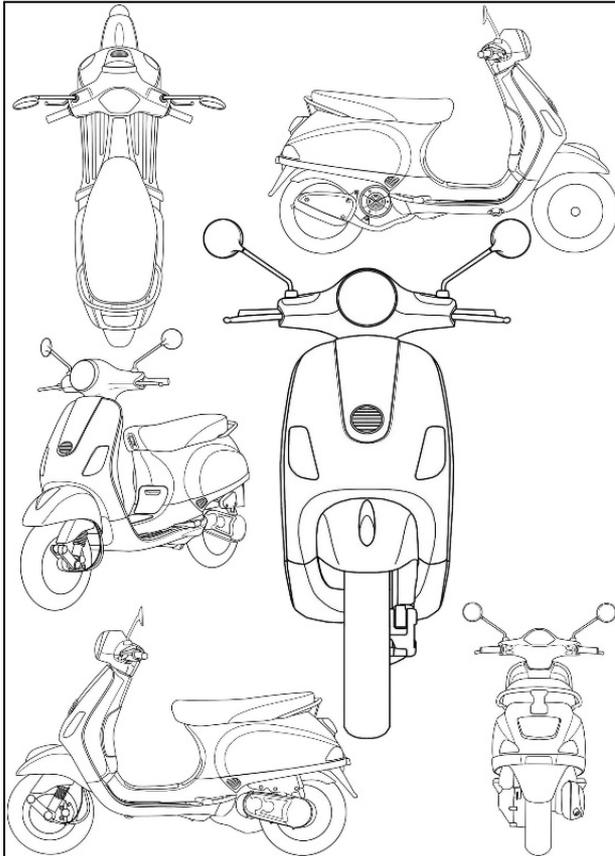
**Respinta la domanda di nullità del marchio dell'Unione
Europea n. 11 686 482**

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVO RELATIVO

- Assenza di novità, marchio anticipato dal modello Revival di Znen

il marchio di Piaggio produce una impressione generale diversa dal modello comunitario n. 1783655-0002, concesso in data 19/11/2010 per ciclomotori e motocicli
(cfr. Tribunale dell'Unione Europea, T-219/18)



Piaggio

VS



Znen

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

presunzione di validità del marchio

«La Divisione di Annullamento non può essere obbligata a effettuare nuovamente l'esame d'ufficio dei fatti pertinenti – condotto dall'esaminatore – che possono portarla ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione»

«Spetta alla richiedente la nullità produrre gli argomenti, i fatti e le prove che metterebbero in discussione tale validità»

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- carenza di capacità distintiva

mancata dimostrazione dell'assenza di capacità distintiva

«L'affermazione secondo cui il MUE contestato consiste in una forma di scooter comune e diffusa nel mercato nel periodo rilevante non è supportata da alcuna prova pertinente»

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- carenza di capacità distintiva

mancata dimostrazione dell'assenza di capacità distintiva

(secondary meaning)

«Un utente che consulta il Registro non può sapere se la titolare abbia rivendicato l'acquisizione di carattere distintivo in risposta a una notifica di rifiuto e, nel caso, quale fosse il contenuto della lettera di rifiuto».

«Ne consegue che l'esistenza di una lettera di rifiuto, non può ritenersi come un motivo sul quale motivare la mancanza di carattere distintivo del MUE contestato»

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- forma necessaria per ottenere un risultato tecnico
mancata dimostrazione della funzione tecnica della forma

«La richiedente non ha né individuato le caratteristiche essenziali del segno, né tantomeno indicato quale funzione tecnica sia svolta da tali caratteristiche»

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- forma necessaria per ottenere un risultato tecnico
mancata dimostrazione della funzione tecnica della forma

«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".

«Sostenere che una certa caratteristica di una forma richiami nel consumatore una "idea" non dimostra come la caratteristica richiamata assolva all'asserita funzionalità tecnica".

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- forma che dà valore sostanziale al prodotto
mancata dimostrazione della funzione sostanziale

«Sebbene la forma in esame possa essere considerata attrattiva da una parte del pubblico rilevante, in principio, si ritiene che, al momento dell'acquisto del prodotto, il consumatore consideri non solamente le caratteristiche estetiche della forma del prodotto, bensì anche altre caratteristiche come, ad es., l'affidabilità e le prestazioni tecniche»

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- forma che dà valore sostanziale al prodotto
mancata dimostrazione della funzione sostanziale

«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»

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- forma che dà valore sostanziale al prodotto
mancata dimostrazione della funzione sostanziale

«Sebbene l'obiettivo dell'impedimento alla registrazione sia di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza, un siffatto obiettivo non implica che il diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale impedisca la coesistenza di diversi titoli di protezione giuridica»

EUIPO - decisione 000009295 C: Marchio valido

MOTIVI ASSOLUTI

- Malafede al deposito della domanda

mancata dimostrazione della malafede

«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»

EUIPO - Divisione di Annullamento

Decisione n. 000009295 C del 21/12/2020

Respinge l'azione confermando la validità del marchio
Piaggio

17/2/2021 - Znen presenta ricorso n. R0359/2021-5

...Ongoing

Domande?

Grazie per l'attenzione!