

I RAPPORTI TRA MARCHIO REGISTRATO E DOMAIN
NAME ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA.
VERSO LA FINE DELL'UNITARIETÀ DEI SEGNI
DISTINTIVI?

di ANDREA PIETRO LONGONI

Abstract

La mera registrazione di un nome a dominio non può costituire in sé la prova di un utilizzo “*nella normale prassi commerciale*” e quindi non è idonea a garantire al titolare la tutela del marchio.

Il 14 maggio 2013 il Tribunale dell'UE ha emesso sentenza conclusiva delle cause riunite T-321/11 e T-322/11 (Morelli v. UAMI; controinteressati: Associazione nazionale circolo del popolo della libertà e Brambilla) in punto di marchi comunitari e nomi a dominio.

Un provvedimento destinato a far parlare di sé, giacché mette in discussione alcune norme del Codice della Proprietà Industriale ed Intellettuale, in particolare l'art. 22 “*Unitarietà dei segni distintivi*” e del Codice Civile, in particolare l'art. 2598 “*Atti di concorrenza sleale*”.

* * *

A.- Background

A.1.- T-321/11

Nell'aprile 2007 l'Associazione nazionale circolo della libertà (di seguito anche: “*Circolo*”) presentava avanti l'UAMI domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo “PARTITO DELLA LIBERTÀ” rivendicante le classi 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 e 45.

Nel febbraio 2008 il Sig. Morelli (di seguito anche: il “*ricorrente*”) e l'Associazione politica federazione dei liberali (di seguito anche: “*Associazione dei liberali*”) proponevano opposizione avverso la registrazione del detto segno, sostenendo l'uso nella normale prassi commerciale del nome a dominio anteriore “*partitodellaliberta.it*” a loro attribuito dalla competente Autorità Italiana nel 2004, ed utilizzato nell'alveo delle classi 16, 35, 38, 41, 45.

Sostenevano altresì che che la portata del domain name “*partitodellaliberta.it*” non era meramente locale e che, pertanto, secondo la normativa italiana, il titolare aveva il diritto di vietare l'utilizzo del posteriore marchio.

La Divisione di Opposizione il 10 maggio 2010 respingeva l'opposizione sulla base della mancanza di uso nella normale prassi commerciale del nome a dominio “www.partitodellaliberta.it” prima del deposito della domanda di marchio.

Nel luglio 2010 il ricorrente e la Associazione dei liberali proponevano ricorso avanti l'UAMI (Ufficio per la Armonizzazione del Mercato Interno) avverso la decisione della Divisione di Opposizione.

Con decisione del 17 marzo 2011 l'UAMI ha respinto tale ricorso ritenendo, in particolare, che:

- 1.- il mero inserimento di un nome a dominio nel registro dei domain names in Italia non era sufficiente a far nascere un titolo suscettibile di conferire al titolare di detto nome una tutela *ex art. 8, par. 4 Reg. n. 207/2009*;
- 2.- il ricorrente e la Associazione dei liberali non avevano fornito la prova dell'uso del dominio “*partitodellaliberta.it*” nella normale prassi commerciale. Nello specifico, non erano stati in grado di dimostrare come la semplice visibilità di un sito costituisse uso nella normale prassi commerciale;
- 3.- il meccanismo di reindirizzamento da “www.partitodellaliberta.it” verso “www.liberali.it” corroborava la prospettazione secondo cui il sito costituito a partire da detto primo domain name era fittizio e privo di interesse, essendo solo l'ultimo ad essere stato curato con contenuti.

A.2.- T-322/11

Nell'agosto 2007 la Sig.ra M. V. Brambilla presentava domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo di seguito riprodotto per le classi 9, 14, 16, 24, 25, 35, 36, 38, 41, 42 e 45.



Nell'ottobre 2008 il ricorrente e l'Associazione dei liberali proponevano opposizione avverso la registrazione di detto marchio per gli stessi motivi di cui sopra.

Il 10 maggio 2010 la Divisione di Opposizione respingeva l'opposizione per carenza di prova circa l'utilizzo del dominio "www.partitodellaliberta.it" nella normale prassi commerciale prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio figurativo

Veniva quindi proposto ricorso avanti l'UAMI avverso la decisione della Divisione, ricorso peraltro respinto su basi identiche a quelle sopra esposte.

B.- Richieste

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale:

- 1.- l'annullamento della decisione impugnata nella causa T-321/11 e della decisione impugnata nella causa T-322/11;
- 2.- l'annullamento delle decisioni della Divisione di Opposizione del 14 maggio 2010;
- 3.- la riforma della decisione impugnata nella causa T-321/11, nonché la decisione impugnata nella causa T-322/11, dichiarando fondate le opposizioni proposte avverso le domande di registrazione dei marchi, respingendole;
- 4.- la condanna degli intervenienti nelle cause T-321/11 T-322/11 alle spese.

Per contro, l'UAMI, nonché gli intervenienti l'interveniente nelle cause T-321/11 e T-322/11 hanno chiesto che il Tribunale:

- 1.- respingesse i ricorsi;
- 2.- condannare il ricorrente alle spese.

C.- La decisione del Tribunale¹

Ricorda il Tribunale² che secondo l'articolo 8, par. 4, del Reg. n. 207/2009, l'esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un segno diverso da un marchio legittima l'opposizione se essi soddisfano i seguenti requisiti (peraltro cumulativi, quindi da soddisfare congiuntamente):

- i.- sono utilizzati nella normale prassi commerciale;
- ii.- hanno una portata non solamente locale;
- iii.- attribuiscono al loro titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio più recente;
- iv.- il diritto ai segni in parola è stato acquisito conformemente alla normativa dell'Unione o al diritto dello Stato membro in cui i segni sono

1 Il testo integrale della sentenza è reperibile a partire da questo link: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=T-321/11&td=ALL>.

2 Citando, per analogia, la sentenza del Tribunale del 30 giugno 2009, Danjaq/UAMI – Mission Productions (Dr. No), T-435/05 e la giurisprudenza ivi citata in tale sentenza.

stati utilizzati prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario.

Per quanto riguarda il requisito dell'utilizzo nella normale prassi commerciale, il Tribunale evidenzia che l'interpretazione di tali termini deve avvenire secondo la loro accezione usuale³. Conseguentemente *“un segno è utilizzato nella normale prassi commerciale qualora il suo uso si collochi nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato”*⁴.

Fatte queste doverose premesse, il Tribunale rileva che la Commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel concludere che il ricorrente non aveva dimostrato l'uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio *“partitodellaliberta.it”*, respingendo l'argomento del ricorrente secondo cui la sola circostanza che il nome di dominio *“partitodellaliberta.it”* gli fosse stato attribuito dall'autorità competente in Italia per la registrazione di tali nomi di dominio proverebbe l'uso di detto nome di dominio nella normale prassi commerciale, ciò tenuto solamente tenuto conto della visibilità che ne consegue sulla rete Internet⁵.

Sottolinea tuttavia che, alla luce della giurisprudenza già esaminata (C-96/09 e T-430/08), ciò vale soltanto nel caso in cui sia dimostrato che il domain name è effettivamente utilizzato nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico.

Essendo invece la mera registrazione di un nome di dominio un'operazione tecnica volta a permettere al suo titolare di utilizzarlo in Internet per un certo periodo di tempo, essa non può costituire *ex se* la prova di un tale utilizzo in assenza di elementi concreti che lo dimostrino effettivamente⁶.

Il Tribunale si sofferma quindi sul meccanismo di redirect da *“www.partitodellaliberta.it”* verso *“www.liberali.it”*.

Afferma, confermando la prospettazione della Commissione di ricorso, che tale meccanismo dimostra che solo l'ultimo sito (*“www.liberali.it”*) era l'unico operativo al momento del deposito delle domande di registrazione dei marchi, presentando un proprio contenuto, a differenza di *“www.partitodellaliberta.it”*. Ne discende che il meccanismo di redirect corrobora la affermazione secondo cui *“www.partitodellaliberta.it”* non era affatto utilizzato nella normale prassi commerciale⁷.

Constatato che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare l'uso del domain name *“www.partitodellaliberta.it”* nella normale prassi

3 Sentenza della Corte del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Racc. pag. I-2131.

4 Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2010, Grain Millers/UAMI, T-430/08.

5 Punto 38 della sentenza in commento.

6 Punto 40 della sentenza in commento.

7 Punti 43 e 44 della sentenza in commento.

commerciale, il Tribunale respinge i ricorsi e condanna il Sig. Morelli alle spese.

* * *

D.- Considerazioni conclusive

L'art. 22 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni (“Codice della Proprietà Industriale ed Intellettuale” - “cpi”), rubricato “Unitarietà dei segni distintivi” al comma 1 stabilisce che:

“È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Ora, a prescindere dalla *bagarre* politica che ha dato origine al contenzioso sopra riassunto, e tralasciando il fatto che i nomi a dominio ed i marchi di cui ai casi esaminati non fossero riferiti e concretamente utilizzati attività economica in senso stretto, ma alla “visibilità” di una attività politica, è quindi importante ragionare sulla portata che potrà avere la citata norma italiana alla luce di quanto statuito dal Tribunale dell'UE.

Se è vero che è vietato adottare come segno distintivo, ragione sociale, domain name, etc. un segno uguale o simile al marchio altrui qualora vi sia un concreto rischio di confusione per il pubblico, tale disposizione necessariamente andrà coordinata con la circostanza secondo cui se si intende contestare l'utilizzo, da parte di terzi, di un segno corrispondente al proprio dominio bisogna anche dimostrare di aver fatto un uso commerciale di tale segno. In caso contrario, non sarà possibile opporsi all'altrui registrazione⁸.

Si consideri altresì l'art. 2598 c.c. (“Atti di concorrenza sleale”):

“Ferma le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;*
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*

⁸ www.laleggepertutti.it, 15 maggio 2013.

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

In sintesi, leggendo congiuntamente le due norme sopra riportate e riconducendole a fattispecie simili a quelle sottoposte al vaglio del Giudice lussemburghese, non è lecito adottare un nome a dominio o altro segno distintivo un segno simile all'altrui marchio qualora da ciò possa derivare un rischio di confondibilità; parimenti illecito è l'utilizzo di qualsiasi mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Alla luce della pronuncia del Tribunale UE, sembra occorrere anche la prova dell'utilizzo del domain name nella normale prassi commerciale affinché il titolare possa validamente opporsi alla registrazione (o all'utilizzo) di un marchio (asseritamente) confondibile.

In sostanza, per evitare i rischi sopra indicati, è sempre consigliabile procedere alla registrazione dei propri segni distintivi. La registrazione del solo nome a dominio, infatti, come osservato dai Giudici europei, *“la sola registrazione di un nome di dominio [...] costituisce un'operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete Internet per un lasso di tempo determinato”*.

Il marchio, invece, è uno dei segni distintivi dell'impresa ed ha la funzione di contraddistinguere i suoi prodotti ed i servizi.

Esso svolge una funzione distintiva, associando un prodotto/servizio ad un imprenditore.

Ha altresì funzione comunicativa e condiziona fortemente le scelte dei consumatori evocando particolari emozioni.

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare il diritto di uso esclusivo del segno per contraddistinguere i propri prodotti/servizi e di vietarne l'uso da parte di altri soggetti per prodotti/servizi identici e/o affini.

Registrare un marchio permette ad un imprenditore di tutelare i propri investimenti e garantirsi la permanenza sul mercato, impedendone l'utilizzo alla concorrenza.

Giova altresì ricordare che il marchio si presta a varie operazioni di sfruttamento economico. Si pensi ai contratti di cessione, di licenza, di merchandising, di franchising, di sponsorizzazione, di co-branding.

Tutte operazioni in cui il titolare del marchio può incassare royalties.

A ciò s'aggiunga che con il trascorrere del tempo il marchio potrebbe aumentare di valore, andando a rappresentare una voce di patrimonio come intangible asset, iscrivibile nelle idonee poste di bilancio.