

# NEWSLETTER

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

**Ottobre**  
**2020**

# Newsletter

## Indice

### Giurisprudenza europea

La notorietà del calciatore Messi è idonea a rendere concettualmente differenti il marchio “Messi” e il marchio “Massi” (Corte di Giustizia, 17 settembre 2020)

Il discusso caso del marchio Banksy (Corte di Giustizia, 14 settembre 2020)

### Giurisprudenza italiana

Il Tribunale di Milano si pronuncia in tema di keyword (Tribunale di Milano, 17 agosto 2020)

### Novità

La candidatura di Milano per la sede del Tribunale Unificato per il Brevetto europeo unitario

I bandi per la valorizzazione della proprietà industriale

## Giurisprudenza europea

### **La notorietà del calciatore Messi è idonea a rendere concettualmente differenti il marchio “Messi” e il marchio “Massi” (Corte di Giustizia, 17 settembre 2020)**

Con sentenza del 17 settembre 2020, la Corte di Giustizia ha confermato la validità del marchio “Messi” di titolarità del noto calciatore Lionel Andrés Messi Cuccittini per articoli e abbigliamento sportivo.

La vicenda, arrivata fino alla Corte di Giustizia, ha avuto la propria origine dall’opposizione alla registrazione di tale marchio da parte dell’impresa di abbigliamento sportivo denominata Massi, la quale asseriva la confondibilità del marchio “Messi” con il proprio marchio europeo registrato “Massi”.

All’esito del procedimento dinnanzi alla Commissione Ricorsi dell’EUIPO, le pretese dell’azienda Massi erano state accolte in quanto, secondo il giudizio dell’EUIPO, i due segni in oggetto, “Messi” e “Massi”, risulterebbero simili considerata la elevata somiglianza visiva e fonetica e ritenuto che un’eventuale differenza da punto di vista concettuale sarebbe stata percepita esclusivamente da quella parte del pubblico interessata allo sport.

Diversamente da quanto sancito dall’EUIPO, la Corte di Giustizia, ha evidenziato come, nel caso in esame,

l’elemento concettuale fosse idoneo a neutralizzare la somiglianza tra i segni, nonostante la somiglianza complessiva sotto il profilo visivo e fonetico.

*La notorietà del calciatore Messi, conoscibile da chiunque e accertabile da fonti generalmente accessibili, costituisce fatto noto per cui non è richiesta la prova*

Nello specifico, la Corte

ha ritenuto improbabile che il consumatore medio (nel caso di specie da indentificarsi nel consumatore di articoli sportivi e abbigliamento), non associ direttamente la parola “messi” al cognome del famoso calciatore, che essendo un personaggio pubblico è conosciuto da un ampio pubblico e non solo dagli interessati al calcio e, in generale, allo sport.

Quanto agli aspetti prettamente processuali, la notorietà del calciatore è stata parificata ad una circostanza nota a livello mondiale, conoscibile da chiunque e accertabile da fonti generalmente accessibili e, pertanto, fatto noto per cui non è richiesta la prova.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Giustizia ha posto fine alla vicenda relativa alla registrazione del marchio del calciatore Messi, che potrà essere, dunque, legittimamente utilizzato nel settore dell’abbigliamento sportivo.

## Il discusso caso del marchio Banksy (Corte di Giustizia, 14 settembre 2020)

In data 14 settembre 2020, la *Cancellation Division* dell'Euipo ha dichiarato nullo il marchio figurativo registrato nel 2014 dalla Pest Control Office raffigurante uno dei graffiti più noti di Banksy, ovvero il "lanciatore di fiori". Si tratta di un marchio depositato nel 2014 e registrato nel corso dello stesso anno.

Il procedimento è stato avviato nel 2019 dalla Full Color Black Limited, società attiva nella vendita di cartoline che riproducono opere di strada, ivi incluse quelle di Banksy. Nello specifico, la società ha agito per ottenere la declaratoria di nullità del marchio per malafede, sostenendo che, a fronte della domanda di registrazione

*Laddove il titolare non abbia alcuna intenzione di usare il marchio, bensì l'unico fine di limitarne l'uso da parte dei terzi, la registrazione è da ritenersi in malafede e il marchio nullo.*

del marchio, non vi fosse alcuna intenzione di utilizzarlo, ma il solo scopo di limitarne l'utilizzo da parte di terzi, monopolizzando l'immagine per un periodo di tempo potenzialmente illimitato, contrariamente a quanto stabilito dai principi del diritto d'autore, che sanciscono una tutela limitata nel tempo.

L'Euipo, in accoglimento della domanda di cancellazione, ha rilevato la mancanza di intenzione di Banksy di utilizzare il marchio registrato, considerato che la commercializzazione e la vendita di prodotti recanti il marchio in questione, così come l'apertura del negozio 'Gross Domestic Product' in Inghilterra, fossero strumentali al tentativo di dimostrare l'uso dei segni registrati come marchi nell'ambito del procedimento instaurato dinnanzi all'Euipo.

Nella valutazione dell'EUIPO, le condotte di Banksy e della Pest Control Office (nella veste di società di gestione dei diritti dell'artista anonimo) sono idonee ad integrare un'ipotesi di registrazione di marchi in malafede, vietata ai sensi dell'art. 59, 1, b) del Regolamento UE 2017/1001 in tema di marchi. A tal riguardo è stato chiarito che, nonostante non ci sia una definizione di malafede nella legislazione reuropea, si tratta di un concetto correlato allo stato soggettivo del richiedente la registrazione di un segno come marchio da valutarsi in concreto caso per caso.

Inoltre, l'Euipo, prescindendo dalla pronuncia relativa alla validità del marchio, ha evidenziato come Banksy, scegliendo l'anonimato e dipingendo graffiti su proprietà altrui, non potrebbe essere identificato come il proprietario indiscusso di tali opere.

In conclusione, l'Euipo ha ritenuto che la registrazione del marchio in questione fosse in malafede e, di conseguenza, ha dichiarato il marchio nullo.

## Giurisprudenza italiana

### Il Tribunale di Milano si pronuncia in tema di keyword (Tribunale di Milano, 17 agosto 2020)

Con ordinanza del 17 agosto 2020, il Tribunale di Milano si è espresso in merito al diritto del titolare di un marchio registrato di vietare ad un concorrente di far uso del proprio segno distintivo quale parola chiave all'interno di un motore di ricerca. La controversia verteva sull'uso non autorizzato del marchio registrato "Flexform" da parte di Eurooo s.r.l. attraverso il sito internet <http://www.eurooo.it>.

In primo luogo, Flexform s.p.a, società ricorrente, ha lamentato la violazione – confermata poi dal Tribunale - dei diritti di cui all'art. 20 c.p.i. in virtù del quale il titolare del marchio d'impresa ha la facoltà di fare un uso esclusivo del marchio ed il diritto di vietare tale uso a terzi. Il giudice ha altresì confermato che l'uso del termine "Flexform" da Eurooo non possa nemmeno essere considerato un uso in funzione descrittiva, in quanto veniva usato in modo tale da far supporre l'esistenza di un legame commerciale con la società ricorrente.

*L'uso di un marchio altrui in funzione di keyword è illegittimo laddove possa compromettere una delle funzioni del marchio, quindi quando pregiudichi o possa pregiudicare la funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.*

Quanto ai profili relativi all'uso del marchio in funzione di keyword, il Tribunale di Milano ha chiarito come "[i]l titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far uso di detto segno

*distintivo quale parola chiave all'interno di un motore di ricerca qualora l'uso dello stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio, quindi quando pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto".*

In applicazione di tali consolidati principi giurisprudenziali, è stato concluso che nel caso di specie, l'uso del marchio "Flexform" come keyword advertising o link sponsorizzato "[fosse] volto a sfruttare la rinomanza e la notorietà del marchio altrui per accreditare i propri prodotti, suggerendo l'esistenza di una qualche relazione commerciale con la ricorrente".

All'esito del procedimento cautelare, è stata pertanto disposta nei confronti di Eurooo S.r.l. l'inibitoria relativa all'uso non autorizzato del marchio "Flexform", delle fotografie riportate sul sito internet, nonché la pubblicazione del provvedimento in versione integrale sulla home page del sito <https://www.eurooo.it>.

## Novità

### **La candidatura di Milano per la sede del Tribunale Unificato per il Brevetto europeo unitario**

Come noto, l'istituzione del brevetto europeo con effetto unitario e di una struttura giurisdizionale *ad hoc* è una vicenda che si protrae sin dal 2013, anno in cui fu sottoscritto l'accordo internazionale istitutivo.

Secondo quanto stabilito dall'accordo, per l'entrata in vigore, sarebbe stata necessaria la ratifica da parte di almeno 13 stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, paesi questi ultimi che avrebbero accolto le sedi centrali del Tribunale rispettivamente nelle città di Monaco, Parigi e Londra.

Nel corso degli anni le battute d'arresto e i rallentamenti nel processo di ratifica sono state numerose. Da ultimo con la Brexit e la conseguente uscita del Regno Unito dall'Europa, la sede giudiziaria londinese, che avrebbe dovuto essere la sede destinata alle cause brevettuali dell'industria farmaceutica, dovrà essere sostituita.

L'Italia, a seguito di iniziali contrasti politici interni, ha avanzato la candidatura di Milano, presentandola come città idonea ad accogliere la sede originariamente spettante al Regno Unito, in considerazione sia del numero di brevetti registrati da aziende del capoluogo lombardo sia per la capacità d'innovazione e di attrazione di investimenti in ambito farmaceutico di Milano e della Lombardia.

In ogni caso, il comitato preparatorio del Tribunale Unificato per il brevetto unitario ha deciso che, in via temporanea, le competenze della sede di Londra saranno ripartite tra le altre due sedi centrali, Parigi e Monaco al fine di riuscire ad avviare l'attività del Tribunale già nel 2021.

Non è però ancora chiaro se effettivamente il Tribunale avrà come terza sede la città italiana, in quanto la candidatura di Milano dovrà misurarsi con quelle presentate da Amsterdam e da Parigi (si noti che Parigi, pur avendo presentato la candidatura per sostituire la sede di Londra, avrà già una sede centrale come disposto dai trattati istitutivi). Inoltre, non è da escludere che, in assenza di candidature convincenti, le altre due sedi centrali, Parigi e Monaco di Baviera, spingano per avocare a sé le competenze precedentemente assegnate alla sede londinese.

## Novità

### I bandi per la valorizzazione della proprietà industriale

In attuazione di quanto disposto dal Decreto Crescita, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la riapertura di tre bandi per la concessione di agevolazioni alle piccole e medie imprese (PMI) a sostegno della capacità innovativa e competitiva e, nello specifico, per la valorizzazione economica di brevetti (“Brevetti+”), marchi (“Marchi+3”) e disegni (“Disegni+4”),:

Il bando Brevetti+ prevede lo stanziamento di risorse pari a 25 milioni di euro a sostegno delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sul mercato nazionale e internazionale. Le agevolazioni contenute nel bando possono essere concesse per un valore massimo di € 140.000, nel rispetto della regola del “*de minimis*”, a favore di piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia in possesso dei requisiti espressamente indicati dal bando. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici relativi a i) industrializzazione e ingegnerizzazione; ii) organizzazione e sviluppo; iii) trasferimento tecnologico. Le domande potranno essere presentate on line a partire dal 21 ottobre e verranno erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il bando Disegni+4 prevede lo stanziamento di 14 milioni di euro per agevolazioni, finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa in produzione o la commercializzazione di prodotti, il cui design sia registrato o registrabile come modello. Le agevolazioni verranno erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili a seguito della presentazione delle domande on line a partire dal 14 ottobre u.s. e

Quanto al bando Marchi+3, volto a favorire la registrazione di marchi europei e internazionali, si segnala che il 30 settembre u.s., primo giorno per la presentazione delle domande, è stato integralmente esaurito il finanziamento pari a 4 milioni di euro stanziato con il bando.



Avv. Enrico Adriano Raffaelli  
[e.a.raffaelli@rucellaieraffaelli.it](mailto:e.a.raffaelli@rucellaieraffaelli.it)



Avv. Michele Franzosi  
[m.franzosi@rucellaieraffaelli.it](mailto:m.franzosi@rucellaieraffaelli.it)



Avv. Ottavia Raffaelli  
[o.raffaelli@rucellaieraffaelli.it](mailto:o.raffaelli@rucellaieraffaelli.it)



**Milano**

Via Monte Napoleone 18  
20121  
T +39 02 7645771  
F +39 02 783524

**Roma**

Via Sardegna 38  
00187  
T +39 06 6784778  
F +39 06 6783915

**Bologna**

Via Cesare Battisti 33  
20123  
T +39 051 6440604  
F +39 051 332126

[www.rucellaieraffaelli.it](http://www.rucellaieraffaelli.it)    [info@rucellaieraffaelli.it](mailto:info@rucellaieraffaelli.it)