

DI NEYMAR CE N'È UNO SOLO (E PER FORTUNA, PER GLI AVVERSARI!)

di Gilberto Cavagna di Gualdana



Con decisione del 14 maggio scorso (Caso T-795/17) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la domanda di registrazione del marchio europeo denominativo "Neymar" (n. 11432044, depositato per contraddistinguere prodotti in classe 25, abbigliamento), presentata da parte di un soggetto diverso dall'omonimo famoso calciatore (attualmente in forza al Paris St. Germain, prima al Real Madrid, e da anni punto di forza della nazionale brasiliana), anche se prima della sua "esplosione calcistica" in Europa, è nulla in quanto depositata in mala fede (ex art. 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (di seguito, il "Regolamento").

La Corte ha accolto la richiesta dello sportivo, confermando così le precedenti decisioni della divisione di annullamento e della seconda corte di appello dell'EUIPO.

In diritto, la Corte ha evidenziato come la nozione di malafede del Regolamento non è definita, delimitata o descritta, ma tale concetto "si riferisce a una motivazione soggettiva da parte del richiedente il marchio, vale a dire un'intenzione disonesta o un altro motivo sinistro; si tratta di una condotta che si discosta dai principi di comportamento etico accettati o dalle pratiche commerciali e commerciali oneste"; ed ha fornito alcuni chiarimenti sul modo in cui il concetto di malafede dovrebbe essere interpretato (come già enunciati nella sentenza dell'11 giugno 2009 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07): "occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti specifici al caso particolare, al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio UE, e in particolare: (i) il fatto che il richiedente la registrazione sappia o debba sapere che un terzo sta utilizzando, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile

che può essere confuso con il segno di cui è richiesta la registrazione; (ii) l'intenzione del richiedente la registrazione per impedire a terzi di continuare a utilizzare tale segno; e (iii) il grado di protezione giuridica di cui gode il segno del terzo e il segno di cui è richiesta la registrazione."

Tali fattori sono da intendersi come esemplificativi; "si può anche tener conto dell'origine del segno contestato e del suo uso sin dalla sua creazione, la logica commerciale alla base della presentazione della domanda di registrazione di tale segno come marchio UE e la cronologia degli eventi che hanno portato a tale deposito (cfr. sentenza del 26 febbraio 2015, COLOURBLIND, T-257/11, non pubblicata, par. 68 e giurisprudenza citata, v. anche, in tal senso, sentenza dell'11 luglio 2013, SA.PAR. / UAMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, par.23)" nonché "l'intenzione del richiedente la registrazione al momento in cui presenta la domanda di registrazione", dove quest'ultimo fattore soggettivo deve essere determinato in riferimento alle circostanze oggettive del caso specifico.

L'esistenza della presunta malafede deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio contestato.

In fatto la Corte ha ritenuto che il calciatore brasiliano fosse già conosciuto prima del 2012 in Europa, specialmente in Francia, Spagna e nel Regno Unito, per le sue prestazioni con la squadra nazionale di calcio, e tale circostanza, insieme al fatto che il ricorrente avrebbe presentato un'altra domanda di marchio lo stesso giorno in relazione a Casillas (uno dei migliori portieri di calcio del mondo all'epoca), è stata interpretata dalla Corte nel senso che "la domanda di registrazione è stata presentata deliberatamente allo scopo di creare un'associazione con il nome dell'interveniente al fine di beneficiare della sua forza attrattiva"; a maggior ragione se si tiene presente che il marchio contestato consista solo dell'elemento verbale «Neymar», identico al nome con il quale il giocatore ha acquisito fama internazionale nel mondo del calcio, ulteriore elemento che porta ad escludere che il deposito della domanda di registrazione come marchio europeo di una tale parola sarebbe solo una coincidenza.

Il presente contributo costituisce un estratto del gruppo "TIP TAP – Thoughts in Intellectual Property and Art Protection" curato dall'avv. Gilberto Cavagna di Gualdana, Responsabile del Dipartimento di diritto della proprietà intellettuale di Negri-Clementi Studio Legale Associato su LinkedIn.