

Proprietà industriale. Lo stilista Elio Fiorucci riesce a impedire l'uso commerciale

Marchi da nomi celebri solo con il sì del titolare

La cessione dei diritti era limitata al solo cognome

Marella Naj Oleari

■ Un round per Fiorucci in tribunale. Lo stilista, sulla base di una pronuncia del tribunale di Primo grado delle Comunità europee, si è riappropriato del marchio «Elio Fiorucci». Lo stilista ha ceduto negli anni novanta i marchi «Fiorucci» e altri diritti di proprietà intellettuale a una multinazionale giapponese. La cessione non ha avuto a oggetto alcun marchio registrato «Elio Fiorucci». Successivamente, la multinazionale giapponese ha richiesto in sede comunitaria la registrazione del marchio «Elio Fiorucci». Lo stilista milanese ha chiesto la nullità di questo marchio, in base all'articolo 8 n. 3 del Codice di proprietà industriale italiano che ri-

serva la registrazione dei nomi notori all'avente diritto, o con il suo consenso.

La richiesta di nullità è stata prima accolta dalla divisione di annullamento dell'Uami (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, competente su marchi e brevetti) e poi ribaltata dalla prima commissione di ricorso, adita dalla multinazionale giapponese. Ora, dopo l'impugnazione di Elio Fiorucci, il tribunale di Primo grado delle Comunità europee, con sentenza del 14 maggio 2009, ha disatteso le ragioni dell'Uami e della multinazionale giapponese e annullato la decisione della prima commissione di ricorso.

Secondo la commissione di ricorso dell'Uami la notorietà cui fa riferimento la norma italiana sarebbe solo quella che risulta da un'utilizzazione primaria in campo "extramercantile". La ratio di tale norma sarebbe infatti impedire lo sfruttamento a fini commerciali dei nomi di una persona che sia divenuta celebre in un ambito non prettamente commerciale, come quello politico, sportivo

ecc. Qualora invece, benché celebre, il nome di persona fosse già noto come marchio commerciale, l'articolo 8 n. 3 del Codice non troverebbe applicazione e dunque la registrazione del nome notorio non sarebbe riservata all'avente diritto o condizionata al suo consenso.

Secondo il Tribunale, però, la norma non distingue a seconda del settore in cui è stata acquisita la notorietà del nome di persona che si vorrebbe registrare. Inoltre, la disposizione non subordina la propria applicazione a condizioni ulteriori rispetto a quella della sola notorietà del nome della persona interessata, come ad esempio il fatto che il nome non sia già stato registrato oppure non sia stato utilizzato come marchio di fatto.

Per questi motivi, a dire del Tribunale, benché si trattasse pacificamente del nome di una persona notoria, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'interpretazione della norma. Vive per il momento ciò che aveva in precedenza stabilito

la divisione di annullamento: la nullità del marchio comunitario Elio Fiorucci registrato dalla multinazionale giapponese, poiché risultava dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la prova del consenso espresso, certo e inequivoco alla registrazione di questo marchio in sede comunitaria.

La soluzione è condivisibile se, come sembra in questo caso, il marchio utilizzato e poi ceduto alla multinazionale era costituito dal solo cognome Fiorucci, mentre in un momento non definito lo stilista Elio Fiorucci acquisiva notorietà propria in ragione «delle sue attività in campo artistico, culturale, dell'ecologia e della protezione dell'infanzia». Il principio non si applica al caso di marchi costituiti da nome e cognome e ceduti per ipotesi a terzi (come ad esempio Ralph Lauren, Jil Sander, Christian Dior). Resta inoltre aperta la questione se lo stilista abbia o meno il diritto di registrare a suo volta il marchio costituito dal suo nome e cognome.