

La “Vespa lx” della Piaggio: tra marchio tridimensionale e modello

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

in collaborazione con la Dott.ssa Serena Biondi

La forma tridimensionale di un prodotto può ottenere, in linea teorica, sia la registrazione come marchio che come modello.

Marchio tridimensionale

I requisiti necessari per ottenere la registrazione di un marchio tridimensionale sono i seguenti: deve avere **carattere distintivo** e **non deve essere la diretta conseguenza delle caratteristiche funzionali del prodotto stesso**. La forma quindi deve essere di fantasia.

Modello

Invece, al fine **di ottenere la registrazione di un modello è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:** **la novità** (un modello è nuovo - per inciso - se non sono stati divulgati prima della data di deposito della domanda di registrazione, altri modelli identici); **il carattere individuale** (detto requisito sussiste se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato si differenzia, in modo significativo, dall'impressione generale suscitata nello stesso, da qualsiasi modello in precedenza divulgato) e la **liceità**.

Il caso

Una forma tridimensionale che **ha ottenuto la registrazione, sia come marchio che come modello, è la “Vespa LX” della Piaggio**, protagonista delle pronunce giurisprudenziali di seguito analizzate.

La sentenza del Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza **numero 1900/2017** ha riconosciuto, non solo la tutela autorale, ma anche la tutela come marchio tridimensionale alla “Vespa LX”.

Il procedimento ha visto come parti attrici due società cinesi le quali, a causa di una denuncia sporta dalla Piaggio, avevano ricevuto il **sequestro di tre modelli di scooter** in quanto, ad avviso della denunciante, violavano il marchio tridimensionale della “Vespa LX” (registrato nel 2013). Le società cinesi hanno quindi richiesto ai Giudici Torinesi di accertare che i propri scooter non violassero detti diritti ed inoltre che il marchio della Piaggio fosse nullo.

La Piaggio, in via riconvenzionale, ha sostenuto invece che gli scooter delle società cinesi violassero il diritto d'autore ed integrassero inoltre un'ipotesi di contraffazione, in quanto aventi gli stessi elementi formali dello scooter “Vespa LX”.

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Torino - sulla base della documentazione allegata dalle parti - **ha riconosciuto che il marchio della Piaggio gode di tutela, come marchio di fatto, dal 2005: anno di immissione in commercio della “Vespa LX”**. Ebbene, il primo dei tre modelli cinesi contestati in detto procedimento era stato realizzato nel 2007; quindi la “Vespa LX”, all'epoca, era già nota al pubblico in quanto pubblicizzata e commercializzata.

Nella medesima sentenza **i Giudici torinesi hanno riconosciuto la sussistenza anche del carattere distintivo del marchio della “Vespa LX”** per la forma ad “X” visibile tra le bombature laterali ed il sottosella; per la forma ad “Ω rovesciata” presente nel raccordo fra sella e pedana; anche per forma a “freccia” dello scudo frontale ed infine per la sagoma posteriore della scocca, costituita da due guance a forma di goccia. Il Tribunale di Torino ha basato la propria conclusione sull'esito di un sondaggio che la Piaggio ha commissionato alla Doxa grazie il quale sono state rilevate altissime percentuali di pubblico in grado di riconoscere il marchio della “Vespa LX” e di collegarlo automaticamente alla Piaggio.

Nel procedimento in analisi è stato inoltre affermato che la forma della “Vespa LX” **non è imposta dalla natura del prodotto**, non è nemmeno necessaria a raggiungere un risultato tecnico e non si tratta di una forma che dà valore sostanziali al prodotto, pertanto non sussiste la nullità del marchio.

Il Tribunale di Torino ha invero respinto la domande attoree di accertamento e di dichiarazione della nullità del marchio italiano tridimensionale della Piaggio, accogliendo la domanda di contraffazione di marchio relativa ad una dei tre modelli di scooter cinesi; nello specifico: lo scooter “Ves”.

La sentenza è stata successivamente impugnata.

Il 16 aprile del 2019 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in primo grado: ha invero riconosciuto la tutela alla "Vespa LX" anche come marchio tridimensionale.

INFAUSTO PER LA PIAGGIO È INVECE STATO L'ESITO DEL PROCEDIMENTO AZIONATO DALLA STESSA NEI CONFRONTI DEL GRUPPO CINESE, ZHEJIANG ZHONZHENG INDUSTRY, DINANZI ALLA:

Corte di Giustizia dell'unione Europea

La Piaggio ha invero presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea poiché il suddetto gruppo cinese aveva registrato a livello europeo lo scooter "Ves" (oggetto anche delle pronunce su analizzate) avente, a suo dire, caratteristiche simili al quelle della "Vespa LX".

I giudici Europei, con sentenza emessa il 24 settembre 2019, hanno ritenuto non sussistere il plagio da parte della "Ves" nei confronti della "Vespa LX" in quanto i due scooter suscitano impressioni generali diverse; la "Ves" ha quindi caratteristiche individuali diverse rispetto alla "Vespa LX" . Il modello comunitario del gruppo cinese rimane dunque registrato.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-vespa-lx-della-piaggio-tra-marchio-tridimensionale-e-modello/>