

Sentenza storica del tribunale di Bari sul caso Betty Boop. Caduti i diritti d'autore, ok all'uso

Il logo non lega il merchandising

Registrare un personaggio come marchio non dà l'esclusiva

DI LUIGI CHIARELLO

La registrazione di un personaggio di fantasia come marchio non impedisce l'utilizzo dello stesso per attività di *merchandising* da parte di altri soggetti non titolari dei diritti di sfruttamento del marchio stesso. Infatti, tali diritti, spettanti al titolare, non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Di conseguenza, con la registrazione del marchio non si possono monopolizzare gli altri usi possibili del personaggio, quando quest'ultimo è caduto in pubblico dominio, perché i diritti d'autore sono venuti meno alla scadenza. Ne consegue che chi non possa vantare diritti d'autore sul personaggio non può tentare di sostituirli e di «eternarli» tramite la registrazione di un marchio. È questo il principio innovativo per la giurisprudenza italiana, sancito da una sentenza del **tribunale di Bari**, in relazione al contenzioso che ha visto riconoscere le ragioni di **Avela Inc**, assistita dagli avvocati Simona Lavagnini e Luigi Goglia, partner dello **Studio LGV Avvocati** di Milano, sulla controparte, un importante player dell'editoria Usa, **Hearst holding**. Il perso-

naggio conteso in questione è **Betty Boop**.

LA FUNZIONE DEL MARCHIO RICONOSCIUTA DALLA CORTE. Il marchio, ancorché valido, consente unicamente di proteggere da un rischio di confusione circa l'origine dei prodotti, e cade esclusivamente sulla specifica immagine oggetto di registrazione (e peraltro solo nelle sue parti distintive che, secondo la Corte, non possono essere il personaggio o sue parti, ma elementi grafici ulteriori).

LA VICENDA. All'origine della disputa vi era l'acquisto e la rielaborazione da parte di Avela di alcuni poster originali di Betty Boop. Su queste immagini Avela aveva concesso alcune licenze perché fossero utilizzate come decorazioni e abbellimenti su capi d'abbigliamento. Lo stesso personaggio, e più precisamente il nome Betty Boop e una particolare rappresentazione della figura femminile parzialmente sovrapposta al disegno di un cuore, era stato anche oggetto di più registrazioni di marchio (nazionali e comunitarie) da parte di una importante multinazionale dell'editoria. Quest'ultima agiva quindi nei confronti dei licenziatari di Avela per la contraffazione dei propri marchi, che chiamavano Avela in giudizio.

IL CARICO INNOVATIVO DELLA SENTENZA. Il contenzioso barese si pone al termine (almeno per il momento) di un complesso contenzioso che ha visto contrapposte le parti negli Stati Uniti d'America, davanti all'*Ufficio marchi comunitari* e nel Regno Unito, con esiti disomogenei. In pratica, cinque diverse pronunce relative al medesimo contenzioso hanno sostenuto negli Usa posizioni simili a

quelli assunti dalla magistratura barese, mentre due sentenze Uk hanno espresso parere contrario. Il tribunale di Bari, ponendosi come detto nel solco delle decisioni statunitensi, ha ritenuto che si debba porre una chiara distinzione fra diritto d'autore e diritto dei marchi. Il diritto d'autore conferisce all'autore tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico, ma è tuttavia soggetto

a un preciso limite temporale, per cui alla scadenza prevista dalla legge l'opera cade in pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente, anche per fini commerciali e promozionali. Diversamente, la registrazione del marchio conferisce al titolare l'uso esclusivo del segno al fine precipuo di contraddistinguere i propri prodotti; grazie al marchio il consumatore difatti può identificare immediatamente l'origine commerciale di un prodotto. La tutela in questo caso è potenzialmente illimitata nel tempo, a patto che il segno sia rinnovato alla scadenza ed effettivamente usato.

COSA C'È IN GIOCO. Ma cosa accade quando su di un'opera creativa i diritti d'autore sia-

no venuti meno, e quindi essa potrebbe essere utilizzata liberamente, ma viene registrata come marchio? La posta in gioco è soprattutto legata al merchandising, e quindi all'utilizzazione del personaggio su magliette, borse, cinture e quant'altro, in pose sempre diverse. La risposta del tribunale di Bari è che il marchio non può rimpiazzare il diritto d'autore, e quindi non può estendersi a tutte le rappresentazioni grafiche del personaggio di fantasia. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali) rispetto a quella attribuita all'autore dell'opera dalla normativa sul diritto d'autore.

LE CONSEGUENZE. La decisione potrebbe comportare un ripensamento delle strategie attualmente utilizzate da alcuni importanti operatori del settore, che puntano proprio sulla registrazioni di marchi per ottenere una tutela estesa (e di fatto identica a quella assicurata dal diritto d'autore) per personaggi di fantasia in realtà caduti in pubblico dominio.



L'immagine registrata come marchio e usata da terzi per attività di merchandising, oggetto del contenzioso