vinetur

La Corte d’Appello conferma il rinnovo del marchio Havana Club di Cubaexport

La sentenza infligge a Bacardi un’altra sconfitta in una battaglia decennale su chi controlla il celebre marchio di rum negli Stati Uniti.

mercoledì 17 giugno 2026



Bacardi ha perso un altro round nella sua lunga battaglia sul nome Havana Club negli Stati Uniti, dopo che una corte federale d'appello ha confermato il rinnovo della registrazione del marchio di Cubaexport.

La 4th U.S. Circuit Court of Appeals in Virginia ha sostenuto la decisione dello U.S. Patent and Trademark Office di rinnovare nel 2016 il marchio federale Havana Club di Cubaexport, respingendo la contestazione di Bacardi. La disputa è una delle battaglie legali più seguite nel settore del rum perché incide su chi possa rivendicare i diritti su un importante nome di marca nel più grande mercato mondiale degli spirits e potrebbe influenzare strategie di licensing, distribuzione e marketing in tutto il comparto.

In una dichiarazione citata dopo la sentenza, Bacardi ha affermato di essere "disappointed that the court granted the Cuban government a 10-year grace period for renewing a trademark that was stolen in the first place."

La vicenda risale ai primi anni del governo di Fidel Castro, quando negli anni Sessanta il marchio Havana Club fu confiscato a Jose Arechabala S.A. a Cuba. In seguito la famiglia Arechabala trasferì la produzione a Porto Rico. Bacardi acquistò dalla famiglia i diritti sul marchio Havana Club nel 1995 e da allora vende rum con quel nome negli Stati Uniti.

Nel frattempo, Cubaexport, società statale cubana, ha continuato a produrre rum Havana Club a Cuba e ha affidato a Pernod Ricard la distribuzione internazionale. Questa attività ha escluso gli Stati Uniti a causa dell'embargo sui beni cubani.

Un nodo centrale del contenzioso è che Cubaexport registrò il nome Havana Club negli Stati Uniti nel 1976, pur non potendo vendere lì rum cubano. Cubaexport ha sostenuto che questa registrazione impedisce a Bacardi di usare il nome, soprattutto perché il prodotto di Bacardi è realizzato fuori da Cuba.

L'ultima sentenza dipende da eventi iniziati vent'anni fa. Cubaexport chiese di rinnovare il proprio marchio negli Stati Uniti nel 2005, ma l'iter si bloccò dopo che l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro rifiutò di rilasciare una licenza. Verso la fine dell'amministrazione Obama, l'OFAC cambiò posizione e concesse la licenza, consentendo allo USPTO di rinnovare il marchio nel 2016.

Bacardi fece quindi causa allo USPTO in un tribunale federale della Virginia nel 2021, sostenendo che il marchio di Cubaexport sarebbe dovuto scadere nel 2006. Il giudice distrettuale statunitense Liam O'Grady respinse la causa nel 2022, stabilendo che Bacardi poteva contestare il marchio solo attraverso le procedure dell'ufficio marchi. La 4th Circuit riaprì il caso nel 2024, rinviandolo per ulteriori verifiche.

Lo scorso anno, la giudice distrettuale statunitense Leonie Brinkema ha nuovamente respinto la causa. Un collegio d'appello composto da tre giudici ha ora confermato quella decisione.

Nella sua opinione, la corte d'appello ha affermato che la successiva approvazione dell'OFAC ha risolto l'ostacolo giuridico precedente relativo al pagamento legato alla procedura di rinnovo. "The OFAC licence cleared the fog, removing the legal obstacle that had prevented the 2005 transfer from counting as payment," ha detto la corte. "What looked incomplete in 2006 was, by 2016, timely and effective."

Anche con questo passo indietro, Bacardi ha lasciato intendere che la battaglia non è finita. Secondo la sua posizione nel caso, il marchio di Cubaexport dovrebbe scadere entro pochi giorni e non può essere rinnovato in base a una legge del 2024 che vieta ai tribunali e alle agenzie statunitensi di riconoscere marchi confiscati dal governo cubano.

Ciò significa che la disputa potrebbe proseguire mentre entrambe le parti cercano un vantaggio nel mercato statunitense del rum, dove il controllo di un nome storico ha un valore commerciale ben oltre la semplice etichetta. Per produttori e distributori di spirits, l'esito potrebbe influenzare il modo in cui le aziende valutano il rischio politico, le rivendicazioni di proprietà storica e l'accesso a marchi protetti legati a prodotti soggetti a embargo o controversi.