

Alert

IP - Review

Il concetto di “uso effettivo” per evitare la decadenza del marchio: una recente pronuncia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Una delle tematiche centrali del diritto industriale è costituita dall’uso del marchio, fattispecie che assume funzioni diverse a seconda degli istituti che accompagna. In particolare, la normativa nazionale e dell’Unione Europea sanziona con la decadenza il marchio che non sia oggetto di uso effettivo per cinque anni.

La definizione di “uso effettivo del marchio” è il risultato di un cospicuo intervento giurisprudenziale a cui, da ultimo, ha contribuito la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa il 22 ottobre nelle cause riunite C-720/18 e C-721/18, relative al marchio “Testarossa” di titolarità di Ferrari S.p.A.

La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento al marchio “Testarossa” di Ferrari S.p.A. ha fornito nuovi spunti per consentire alle imprese e ai professionisti di comprendere quando un marchio sia ritenuto, ai fini della sua sopravvivenza, usato in modo effettivo sul mercato.

La suddetta pronuncia, infatti, ha riguardato il nome del modello di automobile sportiva “Testarossa”, che non veniva commercializzato da Ferrari S.p.A. da più di cinque anni. Ciononostante, la Corte ha ritenuto che il marchio, consistente nel nome di tale modello di auto, fosse in ogni caso stato oggetto di utilizzo effettivo da parte del titolare.

Sul punto, la Corte ha sottolineato che: *“La circostanza che l’uso del marchio non riguardi merci offerte sul mercato ex novo, bensì prodotti già in commercio, non esclude di per sé che tale uso sia effettivo, qualora il detto marchio sia realmente utilizzato dal suo titolare per elementi che entrano nella composizione o nella struttura di tali prodotti ovvero per merci o servizi che sono direttamente pertinenti ai prodotti già in commercio e puntano a soddisfare i bisogni della medesima clientela (sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43)”*.

In primo luogo, dunque, la Corte di Giustizia ha ritenuto effettivo l’uso del marchio in riferimento a **pezzi di ricambio e accessori per veicoli**, ritenendo che l’utilizzo del marchio per contraddistinguere pezzi di ricambio della categoria di prodotti per la quale il marchio è registrato può costituire uso effettivo non solo per i pezzi di ricambio in sé, ma anche per tutti gli altri prodotti della categoria. A tal riguardo, la Corte ritiene indifferente che la registrazione del marchio copra non solo i prodotti interi, ma anche i loro pezzi di ricambio.

Alert

IP - Review

Inoltre, e allo stesso modo, la Corte ha rilevato che un marchio è oggetto di reale sfruttamento, da parte del titolare, anche in caso di **rivendita di prodotti di seconda mano**, che siano immessi in commercio con tale marchio dal titolare del marchio medesimo.

Allo stesso modo, la Corte ha chiarito che un marchio forma oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare anche quando il medesimo fornisce taluni **servizi relativi ai prodotti che, precedentemente, venivano commercializzati** con tale marchio, sempre a condizione, però, che anche nel fornire tali servizi sia utilizzato lo stesso segno distintivo.

Indubbiamente, questa pronuncia arricchisce, in maniera rilevante, la nozione di uso effettivo del marchio che, ad oggi, continua a confermarsi come tematica fondamentale nel diritto industriale e di grande interesse per le società che vogliono mantenere in vita i propri diritti di esclusiva.

Occorre, tuttavia, tenere sempre presente che l'onere di provare l'uso effettivo del marchio grava sul titolare. Ciò significa che è importante tenere traccia e conservare ogni documento e materiale che possa essere utile per soddisfare tale onere probatorio, al fine di tutelare efficacemente i propri diritti.

24.02.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Niccolò Ferretti, Partner
E: n.ferretti@nmlex.it
T.: +39 02 657 5181

Emanuela Gaia Zapparoli, Associate
E: e.zapparoli@nmlex.it
T.: +39 02 657 5181

Beatrice Cuseri, Trainee
E: b.cuseri@nmlex.it
T.: +39 02 657 5181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it