

Mai abbassare la guardia nelle azioni di decadenza per non uso di un marchio

Con il precedente commento *“In quali casi un marchio può dirsi effettivamente usato in TV?”* (https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=408e93ce-460a-4b7d-adb8-f5113ca4c855&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2023-08-09&utm_term=) ci siamo occupati di un caso deciso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 15903 del 6/06/2023) in tema di decadenza per non uso. In questa occasione, torniamo ad occuparci dello stesso istituto per commentare una recente sentenza del Tribunale di Firenze (n. 1979/2023 del 27/06/2023) che ci permette di approfondire ulteriormente il tema con particolare riguardo alle forme di uso del marchio che possono risultare idonee ad evitare la perdita del titolo per mancato uso.

I fatti

La vertenza giunta nelle aule del Tribunale di Firenze ha visto contrapporsi due società titolari di registrazioni di marchio per le medesime iniziali “SR”, ovvero, da un lato, la società fiorentina del noto designer Stefano Ricci, fondatore della società Stefano Ricci s.p.a. operante fin dal 1972 nel campo dell’abbigliamento sartoriale e divenuta leader a livello mondiale nel settore del *luxury lifestyle* maschile (“Ricci”) e, dall’altro lato, la società Sergio Rossi S.p.A. nota nel campo delle calzature di lusso (“Rossi”).

Nel procedimento in esame, l’azione è stata promossa da Ricci al fine di ottenere la decadenza per non uso di una serie di marchi figurativi “SR” di titolarità della convenuta Rossi.

Anticipando fin d’ora che tutte le richieste della convenuta sono state disattese e i marchi di Rossi dichiarati decaduti, la sentenza offre l’occasione per ricordare quali caratteristiche debba soddisfare il materiale probatorio a supporto della prova di uso del marchio per evitarne la decadenza.

La normativa applicabile e la decisione del Tribunale

Al fine di evitare che marchi registrati, ma non utilizzati per lungo tempo, diventino un “intralcio” per le attività economiche di terzi, il legislatore italiano (sulla scorta della normativa europea) ha previsto la decadenza del marchio nel caso di mancato utilizzo entro cinque anni dalla registrazione o, comunque, nel caso di sospensione dell’utilizzo per un periodo ininterrotto di cinque anni (art. 24, comma 1, c.p.i.). Sul punto, il Tribunale ha ricordato che *“(…) il diritto UE, a differenza di quello internazionale che ha deciso di lasciare agli Stati membri dell’Unione la libertà di prevedere o meno l’onere di utilizzazione del marchio registrato e la relativa ipotesi di decadenza, sin dalla precedente direttiva Dir. 89/104/CE ha imposto agli Stati membri di prevedere un onere di utilizzazione ‘effettiva’ del marchio registrato e la sua decadenza per non uso entro un termine di cinque anni. In particolare, l’attuale disciplina italiana dettata dall’art. 24 c.p.i. trova il proprio fondamento nelle prescrizioni degli artt. 16 e 19 della citata direttiva marchi, conseguentemente, per riempire di contenuto il concetto di ‘uso effettivo’ occorre guardare a come tale concetto sia stato interpretato anche dalla Corte di Giustizia Europea”*.

In tema di onere probatorio, in virtù del c.d. “principio di prossimità alla prova”, il titolare del marchio è stato individuato come il soggetto sul quale grava l’onere di dimostrare l’effettivo utilizzo del segno sottoposto a “minaccia” di decadenza (art. 121, comma 1, c.p.i.). Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato i documenti depositati da Rossi non ritenendoli tuttavia idonei ad evitare la decadenza dei marchi attaccati da Ricci, in parte perché depositati tardivamente e quindi considerati inutilizzabili e, in parte, perché valutati come non sufficienti a dimostrare l’effettivo utilizzo dei segni Rossi. In particolare, a quest’ultimo riguardo, il Tribunale ha esaminato la documentazione depositata tempestivamente (essenzialmente cataloghi, estratti di riviste e foto di personaggi famosi in cui comparivano le calzature Rossi), rilevando che:

- in alcuni casi la datazione non fosse pertinente (alcuni documenti risultavano risalenti a un periodo diverso dal quinquennio di interesse);
- i marchi riprodotti in alcuni documenti non fossero gli stessi oggetto di contestazione;
- molte riproduzioni fotografiche fossero prive di data.

Il giudicante ha poi soprattutto sottolineato come Rossi non avesse prodotto alcuna fattura di vendita o dichiarazioni di operatori di settore (oltre ad aver richiesto prove testimoniali riferibili a un periodo antecedente a quello di riferimento e, quindi, non rilevanti) e ha quindi osservato che “(...) *ai fini della dimostrazione dell’avvenuto utilizzo del marchio, non basta che l’uso di un marchio appaia probabile o credibile, ma occorre che il titolare del marchio ne fornisca la prova. La predisposizione di un catalogo ove risultano raffigurati prodotti contraddistinti dal marchio non dimostra né che questo sia stato distribuito alla potenziale clientela, né l’entità dell’eventuale distribuzione, né l’entità delle vendite di tali prodotti (Tribunale Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell., 19/03/2007)*”.

Sulle prove d’uso

Nelle cause di decadenza per non uso vi è la tendenza a depositare molti documenti, ma non è raro che molti di essi vengano giudicati non idonei a dimostrare un uso effettivo del segno. Sulla scorta della giurisprudenza europea che si è andata consolidando negli anni, può quindi essere utile ricordare quali caratteristiche dovrebbe soddisfare l’impianto probatorio per evitare la decadenza del marchio.

In primo luogo, la tipologia di prove dovrà essere idonea in termini di luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso e potrà comprendere:

- fatture, documentazione attestante l’esportazione, tabulati di fatturazione e indicazioni sulle quote di mercato conquistate negli anni (la sentenza Ansul, C-40/01 dell’11 marzo 2003 ha, per esempio, posto l’accento sull’importanza dell’uso volto a trovare o mantenere uno sblocco commerciale precisando, al paragrafo 39 che “... *nel valutare la fattispecie, si potrà tener conto, in particolare, della natura della merce o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessato, dell’ampiezza e della frequenza dell’uso del marchio. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio di cui trattasi sul mercato corrispondente*”);
- brochures, copie di riviste (anche di settore), documentazione pubblicitaria, partecipazioni a fiere, eventuali premi ottenuti;
- documentazione a supporto degli investimenti pubblicitari sostenuti;
- c.d. Affidavit, ovvero dichiarazioni giurate attestanti le vendite, purché le informazioni siano suffragate da altre prove ulteriori e indipendenti;
- estratti di siti web in cui compaia il marchio, purché corredati dai dati di traffico e, possibilmente, dalle vendite generate attraverso il sito.

Inoltre, i marchi rappresentati nella documentazione dovranno essere quelli effettivamente contestati, tenendo tuttavia conto del fatto che il legislatore ha: (a) riconosciuto come uso valido al fine di evitare la

decadenza del segno anche l'uso del marchio in forma modificata che, seppur diversa da quella registrata, sia però tale da non intaccare il carattere distintivo del marchio come registrato (art. 24, comma 2, c.p.i.), e (b) ammesso come uso sanante la decadenza anche quello di altri marchi registrati dallo stesso titolare e simili a quello contestato (c.d. marchi "difensivi", ipotesi contemplata dall'art. 24, comma 4, c.p.i.). Al riguardo, è interessante notare che nella decisione qui commentata, Rossi aveva invocato l'applicazione di queste due esimenti, comunque respinte per l'assenza di prove d'uso, ma che ha portato il Tribunale ad osservare che, in ogni caso, il segno Rossi sarebbe da considerarsi debole per cui anche una piccola modifica farebbe perdere il carattere distintivo richiesto e, conseguentemente, gli altri marchi invocati a salvezza di quello oggetto di contestazione risulterebbero inadeguati ad assolvere la funzione richiesta.

Va da sé che il "carico probatorio" della documentazione presentata verrà valutato nel suo complesso, ma in ogni caso dovrà essere tale da soddisfare tutti i requisiti sopra menzionati, ovvero: luogo, tempo, natura ed estensione dell'uso. È quindi evidente che un uso simbolico effettuato solo per evitare la decadenza non potrà essere considerato sufficiente ad evitare la perdita del titolo (si veda, ad esempio, il caso C-40/01, Minimax, dell'11 marzo 2003). Allo stesso modo, anche un uso solo interno all'organizzazione non sarà sufficiente poiché l'uso deve soddisfare la funzione primaria che il marchio è chiamato a svolgere, ovvero quella di sfruttare il segno sul mercato in modo da consentire al consumatore di identificare facilmente l'origine di un prodotto o servizio.

Aggiungiamo poi che, come abbiamo avuto occasione di osservare in un paio di nostri commenti precedentemente pubblicati:

- la sola attività pubblicitaria può talvolta essere sufficiente per evitare la decadenza per non uso, come riconosciuto, per esempio, nel caso T-768/20 del 13 luglio 2022, in cui il Tribunale UE ha statuito che un marchio UE utilizzato per pubblicizzare sul territorio di uno o più paesi dell'Unione alcuni servizi alberghieri offerti nel solo territorio USA, fosse comunque idoneo alla salvaguardia del segno (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fdee68c4-9c2b-46bc-b433-936455188462&filterId=e7467b10-573f-4911-8f1f-a5aa84fb1121>);
- La tipologia di prove presentate dovrà tener conto del settore di riferimento. Ad esempio, nel caso Cass., ord. 15903 del 6 giugno 2023 (https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=408e93ce-460a-4b7d-adb8-f5113ca4c855&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2023-08-09&utm_term=), l'uso di un marchio coincidente con il nome di una trasmissione televisiva diffusa a livello nazionale (ma per un certo periodo andata in onda solo per un periodo piuttosto circoscritto) non è stato ritenuto sufficiente dai giudici per salvare il marchio dalla decadenza poiché non accompagnato da prove volte a dimostrare l'intento di acquisire nuove quote di mercato. Al riguardo, come statuito nella sentenza La Mer, C-259/02 in cui, al paragrafo 22, si dovrà tener conto del fatto che: *"Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i detti prodotti o servizi dipende da diversi fattori(...).Le caratteristiche di tali prodotti o servizi, la frequenza o la regolarità dell'uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti o i servizi identici dell'impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all'uso del marchio che il titolare è in grado di fornire rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione"*.

Conclusioni

La sentenza in esame e, soprattutto, i richiami ivi contenuti alla giurisprudenza europea sul tema ci ricordano l'importanza di non confondere la quantità della documentazione probatoria con la sua qualità.

Ciò vale anche nel caso in cui ad essere oggetto di un'azione di decadenza per non uso sia un marchio famoso, come avvenuto nel caso relativo al marchio "BIG MAC" deciso dalla Divisione di Cancellazione dell'EUIPO nel 2019 in cui l'azione di decadenza promossa contro il marchio "BIG MAC" è stata ritenuta fondata poiché le prove presentate (di natura per lo più presuntiva) sono state considerate insufficienti come, ad esempio, le prove d'uso del marchio sul sito della titolare che di per sé non dimostrano la diffusione del marchio attraverso le vendite che si sarebbero dovute realizzare grazie (anche) all'attività di promozione a cui il sito tendeva. E ciò anche se le prove in questione erano state corredate da materiale pubblicitario, una stampa estratta da Wikipedia e, soprattutto, da tre *Affidavit* dei legali rappresentanti delle società del gruppo dislocate in Germania, Francia e Regno Unito. Al di là del fatto che, come si può immaginare, Mc Donald's ha impugnato la decisione avanti la Commissione Ricorsi dell'EUIPO (ribaltando parzialmente l'esito) e che alla data del presente commento è in corso un procedimento avanti al Tribunale dell'Unione Europea, il richiamo al caso BIG MAC contenuto in questa sentenza del Tribunale di Firenze è una voce ulteriore che si leva per ricordare la necessità di effettuare una diligente raccolta, conservazione e produzione delle prove d'uso (anche nel caso di marchi celebri) onde evitare spiacevoli sorprese.