

## Decadenza dai diritti di un marchio registrato per mancanza di uso effettivo

*di Cristina Ottonello*

**Title:** Revocation of the rights of a registered trade mark for lack of genuine use

**Keywords:** Lack of Genuine Use; Identical or Similar Sign; Date of the Revocation.

1. – Con sentenza del 26 marzo 2020, (causa C- 622/2018, *AR c. Cooper International Spirits LLC, St. Dalfour SAS, Etablissements Gabriel Boudier SA*) la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale vertente sugli articoli 5 par. 1, lett. b), 10, par. 1, c. 1 e 12, par. 1 della Direttiva 2008/95/CE, sui marchi di impresa.

La vicenda ha tratto origine dal ricorso presentato dalla società francese AR avverso le tre citate compagnie. AR, infatti, avente quale oggetto sociale il commercio di bevande alcoliche e liquori, nel dicembre 2005, aveva presentato, all'Istituto nazionale della proprietà intellettuale, una domanda di registrazione del marchio semi-figurativo 'Saint Germain' e quest'ultimo era stato registrato nel maggio 2006.

Nel giugno del 2012, AR apprendeva che la società Cooper distribuiva, per conto della St. Dalfour e della Etablissements Gabriel Boudier, un liquore denominato 'St. Germain'.

In ragione di ciò, AR promuoveva, avanti il Tribunale di Grande Istanza di Parigi, avverso la società produttrice e distributrice delle bevande 'St. Germain', ricorso per contraffazione del marchio e/o imitazione dello stesso.

Tuttavia, contemporaneamente, in un procedimento parallelo, il Tribunale di Grande Istanza di Nanterre, con sentenza confermata in sede di appello, aveva dichiarato AR decaduta dai suoi diritti sul marchio, a far data dal 13 maggio 2011. Nonostante tale pronuncia, AR decideva di continuare con la causa di contraffazione per il periodo non interessato dalla prescrizione, ovvero, dall'8 giugno 2009 al 13 maggio 2011.

L'azione per contraffazione veniva respinta sia dal Tribunale di Grande Istanza che dalla Corte di Appello di Parigi.

Il giudice dell'impugnazione, infatti, confermando la pronuncia del giudice di merito, ha ritenuto che un soggetto non potesse far valere utilmente un pregiudizio da parte di un segno identico, utilizzato da un concorrente, in assenza della prova di un qualsiasi sfruttamento del marchio per cui si invocava tale tutela.

AR, pertanto, promuoveva ricorso per Cassazione per violazione degli articoli 713-3 e 714-5 del Codice della proprietà intellettuale francese.

AR sosteneva, infatti, che né il diritto dell'Unione europea né il Codice per la

proprietà intellettuale, prevedessero che il titolare di un marchio dovesse fornire prova dello sfruttamento di quest'ultimo, nei cinque anni successivi alla registrazione, per beneficiare della protezione del diritto dei marchi. In caso di contraffazione, infatti, il rischio di confusione per il pubblico avrebbe dovuto essere valutato astrattamente e non in base alla situazione concreta del mercato.

La Corte di Cassazione sospendeva il procedimento e sollevava questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ritenendo si dovesse stabilire se il titolare di un marchio, che non era mai stato sfruttato e che era stato dichiarato decaduto alla scadenza dei cinque anni successivi alla registrazione, potesse lamentare di aver subito una violazione della funzione essenziale del suo marchio, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni, nel caso in cui un concorrente avesse fatto uso, in un periodo anteriore a tale scadenza, di un marchio simile per prodotti analoghi.

In precedenza, nel caso *Länsförsäkringer c. Matek A/S* (causa C-654/2015), la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva chiarito che, nell'ipotesi di confusione, il titolare del diritto avrebbe goduto di un 'termine di grazia', nei cinque anni successivi alla registrazione del marchio, con diritto di vietare a terzi la commercializzazione di un marchio successivo identico o simile per prodotti analoghi, anche in assenza di uso effettivo del marchio anteriore. Il giudizio di confusione, inoltre, avrebbe dovuto avere carattere concreto e non astratto, diversamente dall'orientamento giurisprudenziale consolidatosi, non solo in Francia, ma anche in Italia. (*per tutte si vedano: Trib. Milano 15 settembre 2016; Trib. Milano 25 febbraio 2016 e Trib. Milano 24 febbraio 2016*)

Con la pronuncia in esame, tuttavia, la Corte, non amplia la sua precedente giurisprudenza e, non solo, non chiarisce quali siano gli effettivi poteri di tutela attivabili dal titolare di un marchio dopo la scadenza del termine di grazia ma, neppure, quantifica la durata di quest'ultimo.

In conclusione, la Corte, si limita a far ricorso al 'margine di apprezzamento' degli Stati, affermando come sia facoltà di ogni Stato determinare gli effetti della scadenza o delle nullità dei marchi di impresa, con la conseguenza che il legislatore francese avrà piena possibilità di consentire al titolare di un segno distintivo di far valere, dopo la scadenza del termine di grazia, violazioni del marchio esclusivo, anche qualora lo stesso sia decaduto dai suoi diritti su quest'ultimo.

Quanto, infine, alla determinazione dei danni, occorrerà far riferimento alla Direttiva 2004/48 e, in particolare, all'articolo 13, par. 1, c. 1, secondo cui questi ultimi dovranno essere adeguati al pregiudizio effettivo subito dal titolare del marchio.