

Uso effettivo del marchio e motivo legittimo al suo non utilizzo

di Cristina Ottonello

Title: The genuine use of the mark and the proper reason for non- use

Keywords: Genuine use; Proper reason for non-use; Use of the mark in a clinical trial.

1. – Con sentenza pronunciata il 3 luglio 2019 (causa C-668/17, Viridis Pharmaceutical LTD contro Hecht-Pharma GmbH), la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a valutare, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1 e 51, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 2007/2009, la correttezza dell'interpretazione, fornita dal Tribunale dell'Unione europea, delle nozioni di "uso effettivo" di un marchio e "motivo legittimo al suo non utilizzo".

3043

La vicenda ha tratto origine dalla richiesta di registrazione, come marchio dell'Unione europea, del segno denominativo 'Boswelan', presentata, dalla società farmaceutica Viridis, all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Successivamente alla pubblicazione della richiesta sul Bollettino dei marchi comunitari, altra società farmaceutica, la Hecht Pharma, ha presentato domanda di decadenza del marchio, stante che, a dire di quest'ultima, la Viridis non aveva fatto uso del marchio registrato per un periodo, ininterrotto, di 5 anni. Tale richiesta è stata accolta dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Il 6 novembre 2014, la Viridis ha impugnato la decisione nanti la Commissione di ricorso dell'EUIPO che ha respinto la domanda dell'attrice, confermando la decadenza della Viridis dai suoi diritti per tutti i prodotti registrati.

La Commissione, infatti, ha ritenuto che non sussistesse "l'uso effettivo del marchio", cui all'art. 15 del citato Regolamento, stante che la Viridis non aveva mai commercializzato i prodotti per i quali aveva chiesto la registrazione ed aveva impiegato gli stessi solo in fase di sperimentazione.

Al pari, non erano state fornite, e non sussistevano, prove tali da giustificare che il mancato utilizzo dei beni fosse dipeso da fattori estranei ed indipendenti alla volontà della Viridis.

Tale decisione è stata confermata anche dal Tribunale dell'Unione europea.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, adita in sede di impugnazione, in ossequio alla sua consolidata giurisprudenza, ha ribadito la portata interpretativa di "uso effettivo del marchio" e quello di "motivo legittimo al suo mancato utilizzo".

Quanto alla nozione di "uso effettivo del marchio", il Tribunale, secondo l'interpretazione contestata da Viridis, aveva ritenuto sussistesse soltanto nell'ipotesi

in cui al prodotto fosse stata concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio.

La Viridis, al contrario, aveva affermato che l'"uso effettivo" avrebbe dovuto essere valutato in concreto e avrebbe potuto sussistere anche in caso di impiego minimo del bene, come nell'ipotesi di vendita ad un unico cliente, senza necessità di ulteriore pubblicità presso il pubblico.

In ragione di ciò, anche l'utilizzo del marchio in sede di sperimentazione clinica del farmaco, avrebbe dovuto integrare la nozione di "uso effettivo" del prodotto e non essere considerato atto preparatorio, di natura meramente interna.

La società ricorrente lamentava, inoltre, la non corretta interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 207/2009, dal momento che il Tribunale dell'Unione europea aveva escluso anche la sussistenza di un motivo legittimo per il mancato utilizzo del marchio contestato.

Secondo il giudice di merito, infatti, l'omesso impiego del marchio era da addebitarsi esclusivamente alla Viridis che aveva prematuramente registrato il medicinale quando era ancora in fase di sperimentazione.

La Corte, dopo aver rammentato che la funzione dell'uso effettivo del marchio è quella di garantire l'identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato, ha precisato che tale requisito impone la commercializzazione del bene sul mercato e non un suo impiego esclusivo interno all'impresa. Questo perché, diversamente, il marchio, non contribuirebbe a creare uno sbocco dei beni sul mercato né a distinguerli da quelli di un'altra società.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nel confermare l'esattezza dell'interpretazione fornita dal Tribunale dell'Unione europea, si è conformata a quanto già affermato in diverse decisioni, quali ad esempio, *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, causa C-40/01 e *Silberquelle GmbH/Maselli Strickmode GmbH*, causa C-495/07.

Nella prima decisione, la Corte di giustizia dell'Unione europea si era pronunciata sul rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi, in ordine alla nozione di "uso effettivo del marchio", ai sensi dell'art. 12 della Direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE.

La vertenza aveva tratto origine dal ricorso promosso dalla società Ajax avverso la Ansul affinché quest'ultima fosse dichiarata decaduta dai diritti correlati alla registrazione del marchio Minimax, stante il suo protratto inutilizzo.

La Corte, così come nel caso in esame, aveva precisato che l'"uso effettivo del marchio" imponeva un impiego dello stesso sul mercato e non solo all'interno dell'impresa interessata e, nel verificare tale requisito, il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che avrebbero potuto provare la realtà del suo sfruttamento commerciale.

Pertanto, ricorrendo a tale nozione, la Corte, nel successivo caso *Silberquelle*, ha ritenuto che l'apposizione del marchio, da parte di un imprenditore, su oggetti offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti, non costituisca "uso effettivo del marchio".

Infine, la decisione in commento, si conforma ai precedenti giurisprudenziali anche in ordine alla nozione di "motivo legittimo al non uso del marchio" registrato.

Nel caso *Naazneen/UAMI*, causa C-252/15, infatti, la Corte aveva dichiarato che l'impossibilità di commercializzare il marchio, da parte del soggetto che ne aveva chiesto la tutela, doveva essere indipendente da qualsiasi scelta imprenditoriale del titolare del diritto.

In conclusione, senza discostarsi dal suo consolidato orientamento, nel caso specifico, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ritenuto pacifica l'interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1 e 51, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 207/2009, così come fornita dal Tribunale dell'Unione europea.