



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Marta Corvino e Maria Cristina Goicoechea

Uso effettivo del marchio nelle procedure di nullità e/o decadenza

A qualche mese di distanza dalla recente introduzione della procedura che permette di depositare dinnanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi **le istanze per l'accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato**, i dati da esso raccolti nel primo quadrimestre del 2023 hanno rivelato risvolti pratici interessanti.

In particolare, è emersa **un'evidente tendenza**, da parte degli istanti, **a preferire l'avvio delle azioni di decadenza per mancato uso effettivo del marchio** rispetto alle altre tipologie di decadenza (ad esempio: per volgarizzazione o sopravvenuta decettività) e alle azioni di nullità.

A tal riguardo, si ricorda che un marchio non utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla sua registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, può essere oggetto di un'azione mirata all'accertamento della sua decadenza per non uso ora esperibile anche in via amministrativa.

Ma che cosa si intende per uso effettivo e quali sono i criteri per valutare la sufficienza di detto uso?

In accordo con l'orientamento della Corte di Giustizia, **l'uso effettivo del marchio** è diretto a mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dallo stesso.

A tal fine è dunque necessario considerare tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, quali la natura delle merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'intensità e la frequenza dell'uso del marchio nonché la sua estensione temporale e territoriale. Pertanto, non sono ritenuti idonei usi meramente simbolici o sporadici.

Ma proviamo ad analizzare quali potrebbero essere le ragioni che hanno portato ad un più elevato numero di azioni amministrative di decadenza per mancato uso del marchio.

Un aspetto rilevante idoneo a far propendere gli utenti a favore di tali azioni di decadenza rispetto ad altre consiste nell'**inversione dell'onere probatorio**, per cui non spetta all'istante provare il mancato uso del marchio contestato, ma **spetta al titolare del**

marchio stesso dimostrare di averlo usato per evitare la decadenza. Un secondo elemento interessante riguarda il fatto che **tale azione può essere esperita da qualsiasi interessato**, persona fisica o giuridica. Da ultimo, è altresì da tenere in considerazione la sua **convenienza in termini di costi e tempistiche**, certamente ridotti rispetto ad un contenzioso giudiziale.

In relazione all'utilità dell'azione di decadenza per non uso, sussiste dunque un doppio lato della medaglia da valutare a seconda della prospettiva.

Da un lato, **la decadenza è infatti finalizzata a ottenere la cancellazione di marchi registrati** che affollano il Registro dei Marchi Italiani ma **che non vengono usati per un periodo ininterrotto di 5 anni**, lasciando dunque spazio a utenti la cui intenzione è di immettersi sul mercato e di usare un determinato marchio. Pertanto, a seguito di una ricerca di disponibilità dalla quale emergano anteriorità ostative registrate da più di 5 anni, **tale azione potrebbe rappresentare un utile strumento per invalidare marchi non usati** al fine di procedere alla propria registrazione sgomberando il campo da diritti anteriori in capo a terzi.

D'altro canto, **è necessario che anche i titolari di marchi registrati da almeno 5 anni siano consapevoli di questo nuovo strumento**, specialmente qualora i marchi non vengano utilizzati per tutti i prodotti e servizi da essi rivendicati, essendo suscettibili di decadenza anche parziale. In tali casi è generalmente consigliabile riprendere quanto prima l'uso volto a riabilitare il marchio.

Date le peculiarità e variabili di ciascun caso concreto, in entrambe le situazioni sopra descritte diventa fondamentale il supporto dei nostri professionisti per valutare eventuali rischi ed opportunità che tale nuovo strumento comporta, in particolare in relazione all'uso effettivo del marchio.

Il consorzio e le famiglie storiche fanno pace intorno all'Amarone

"**Amarone della Valpolicella**" è una DOPG (denominazione d'origine protetta e garantita) che nelle ultime due decadi è stata oggetto di un duro confronto fra il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e l'associazione di produttori di Amarone Famiglie Storiche.

Entrambi hanno annunciato lo scorso 18 maggio di aver raggiunto finalmente una soluzione ai contrasti del passato, e di poter iniziare **un nuovo percorso condividendo un obiettivo comune**: quello di sviluppare la DOCG e le altre denominazioni della Valpolicella, favorendo **la collaborazione e il dialogo fra i produttori**.

Ma cosa era successo fra i due soggetti? La rottura risale al 2009, anno in cui 10 fra i più noti marchi dell'Amarone della Valpolicella, non soddisfatti pienamente della gestione del Consorzio, hanno creato un'associazione di nome **"Famiglie dell'Amarone d'Arte"**. L'associazione, con un disciplinare interno e un logo proprio, è nata dunque per tutelare la tradizione, preservare la qualità ed evitare i deprezzamenti dell'Amarone, portando avanti una comune difesa del vino di punta della denominazione. Si riteneva, fra l'altro, che alcuni prezzi delle bottiglie del grande rosso fossero indecorosi per il prestigio della denominazione.

Successivamente, nel 2010, l'associazione "Famiglie dell'Amarone d'Arte" deposita la domanda di registrazione di un marchio in Italia per proteggere un logo composto da una grande "A" e le scritte "Famiglie dell'Amarone d'Arte" e "Amarone Families", contro il quale il Consorzio in un primo momento non si oppone.

Ma nel 2013 il Consorzio assume le funzioni di tutela, vigilanza e promozione del marchio Amarone. Così quando nel maggio 2014 l'associazione deposita la domanda di registrazione per il marchio nell'Unione Europea presso l'allora UAMI (ora EUIPO), il Consorzio si oppone presentando anche un'azione legale affinché "Famiglie dell'Amarone d'Arte" non potesse più fare uso del termine Amarone nella propria denominazione.

Quale il motivo di tale pretesa? Il Consorzio riteneva che nessun termine laudativo potesse essere giustapposto all'Amarone perché questo avrebbe comportato una distinzione di valore non lecita.

Il Tribunale delle imprese di Venezia ha dato ragione al Consorzio nel 2017 e, due anni dopo, la sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Venezia, obbligando definitivamente l'associazione a rimuovere il nome "Amarone" dalla dicitura della propria denominazione (da lì il nome attuale "Famiglie Storiche") e determinando la nullità del loro marchio in Italia.

In sede europea, l'EUIPO aveva dato invece ragione alle "Famiglie Storiche" con delle pronunce favorevoli, confermate anche in sede di appello, alla registrazione del marchio nell'Unione Europea.

Dopo anni di ardue trattative, **le aziende socie del Consorzio hanno accettato finalmente di rinunciare alla prosecuzione delle cause pendenti nei confronti delle Famiglie Storiche**. L'obiettivo è ora quello di far tornare nel Consorzio le aziende che fanno parte dell'associazione Famiglie Storiche, nel frattempo salite a 13. Così facendo si stima che potrebbero tornare circa 800 ettari di viti capaci di generare un fatturato di 81 milioni di € che rappresenta circa il 23% del fatturato totale del vino Amarone DOCG. L'associazione "Famiglie Storiche" continuerà ad esistere ma unirà i propri sforzi a quelli del Consorzio nella difesa e promozione dell'Amarone in Italia e nel mondo.

La risoluzione di questo tipo di conflitto fra marchi e denominazioni d'origine protette risulta più agevole dopo l'ultima riforma introdotta a livello europeo e nazionale e che prevede la **possibilità di depositare già in via amministrativa un'opposizione contro un nuovo marchio sulla base di una denominazione d'origine preesistente**.

Bisogna pertanto prestare attenzione nel momento della scelta di nuovi marchi, ad esempio per bevande e prodotti alimentari, al fine di evitare possibili impedimenti derivati dalla preesistenza di denominazioni d'origine o indicazioni geografiche che possano ostacolarne la relativa concessione. I nostri professionisti, con ampia esperienza nel settore, potranno assistervi nelle Vostre future decisioni al riguardo.



Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838