Uso effettivo del marchio e decadenza. La Corte di Giustizia mette in salvo Ferrari “Testarossa”

29/12/2020 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Roberto A. Jacchia
Camilla Pozzi

In data 22 ottobre 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nelle cause riunite C-720/18 e C-721/18, *Ferrari S.p.A. c. DU,* sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13 della Direttiva 2008/95/CE[1] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa[2].

Le domande pregiudiziali sono state presentate nell’ambito di un contenzioso pendente in Germania, che aveva per oggetto la decadenza per non uso del marchio “Testarossa” della nota casa automobilistica Ferrari S.p.A. (“Ferrari”), registrato sia presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale come marchio internazionale, sia presso il *Deutsches Patent und Markenamt* (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) come marchio nazionale, entrambi per i prodotti della Classe 12.[3]

Il *Landgericht Düsseldorf* (Tribunale Regionale di Düsseldorf) aveva disposto la cancellazione per decadenza di ambedue i due marchi, poiché la Ferrari non lio aveva utilizzati in modo effettivo

[1] Abrogata dalla successiva Direttiva 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni dei paesi dell’UE in materia di marchi d’impresa.
[2] GUUE L 299 del 08.10.2008.
[3] Ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, della classe 12 fanno parte *“Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, in particolare automobili e relativi ricambi*”.

per un periodo ininterrotto di cinque anni, né in Germania né in Svizzera (si vedrà *infra* la ragione per cui l'uso in Svizzera potrebbe rilevare), per i prodotti per i quali erano stati registrati. Avverso tale decisione, la Ferrari aveva proposto appello all'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Corte d'Appello Regionale di Düsseldorf), dalla quale origina il rinvio pregiudiziale.

Il Giudice del rinvio osserva che, durante il periodo rilevante ai fini della valutazione dell'uso dei marchi controversi, la Ferrari aveva utilizzato i propri marchi: (a) per identificare pezzi di ricambio, ma in un numero ritenuto troppo esiguo dal Tribunale; (b) con riferimento a servizi di manutenzione offerti per i veicoli "Testarossa", considerati però non costituire un uso sufficiente per il mantenimento dei diritti conferiti dai marchi, quanto piuttosto una mera menzione; (c) nell'ambito della vendita dei veicoli di seconda mano, ritenuta non valevole ai fini del mantenimento in vita dei marchi, in quanto i diritti conferiti si erano esauriti a seguito della prima immissione in commercio dei prodotti.

Non condividendo l'impostazione del Tribunale, la Corte d'Appello decideva di interpellare la Corte di Giustizia alla quale sottoponeva i seguenti quesiti:

a) se per accertare l'uso effettivo occorra considerare l'intero mercato della classe di prodotti oggetto della registrazione (*i.e.*, autoveicoli terrestri, in particolare automobili e relativi ricambi) o se possa essere preso in considerazione solo lo specifico segmento di mercato in cui il marchio sia in concreto utilizzato (*i.e.*, automobili sportive di lusso di valore elevato e relativi ricambi);
b) se nella individuazione del mercato rilevi anche la commercializzazione di prodotti usati, già immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio;
c) se - con riguardo ad un marchio registrato anche per parti del prodotto primario - rilevi la commercializzazione degli accessori e dei pezzi di ricambio contraddistinti dal marchio, seppur sia stata interrotta la commercializzazione del prodotto primario;
d) se rilevino i servizi forniti dal titolare per i prodotti già commercializzati in passato;
e) se debba essere tenuto in considerazione l'articolo 5 della Convenzione del 13 aprile 1892 tra Svizzera e Germania[4], ovvero se l'uso del marchio in Svizzera equivalga a quello in Germania;
f) quale parte nel giudizio di decadenza debba assolvere l'onere della prova dell'uso effettivo del marchio.

Con riferimento al primo e al terzo quesito, la Corte osserva come una categoria ampia di prodotti rivendicati non sia suscettibile di divisioni in sottocategorie, in quanto il consumatore associa il marchio all'insieme dei prodotti o servizi identificati dalla categoria di riferimento.

Al riguardo, la Corte ricorda che *"… il semplice fatto che i prodotti per i quali è stato utilizzato un marchio siano venduti ad un prezzo particolarmente elevato e, di conseguenza, possano appartenere ad un mercato specifico non è sufficiente per ritenere che essi costituiscano una sottocategoria autonoma della classe di prodotti per la quale tale marchio è stato registrato. In secondo luogo, è vero che le automobili qualificate come "sportive" sono automobili ad elevate prestazioni e quindi idonee ad essere utilizzate negli sport motoristici. Tuttavia, questa è solo una delle possibili destinazioni per tali automobili, che possono essere utilizzate, come qualsiasi altra automobile, anche per il trasposto su strada di persone e dei loro effetti personali…".*[5]
Pur trattandosi di beni di alto valore, la Corte non ritiene che i prodotti in questione per tale ragione rientrino in

[4] Convenzione fra Svizzera e Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi.
[5] Punti 45 e 46.

una sottocategoria autonoma. Questa circostanza, piuttosto, rileverà al fine di determinare se il marchio abbia formato o meno oggetto di un uso effettivo: nel caso di specie, l'uso del marchio con riferimento ad un numero relativamente esiguo di unità di prodotti, non si considera meramente simbolico, e bensì effettivo (ai sensi dell'art. 12, par. 1 della Direttiva).

Parimenti, la Corte considera verificato l'uso effettivo anche laddove il marchio sia utilizzato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Nel caso di automobili sportive di lusso di valore elevato, l'uso del marchio per i pezzi di ricambio (che costituiscono parte integrante del prodotto primario e che sono contrassegnati dal medesimo segno), si considera sufficiente ad impedirne la decadenza per non uso, a condizione che il consumatore non percepisca tali prodotti come costituenti una sottocategoria distinta rispetto a quella per la quale il marchio è registrato.
Per questi motivi la Corte conclude affermando che il requisito dell'uso effettivo di un marchio registrato per una categoria di prodotti, si ritiene soddisfatto anche se il segno è stato utilizzato solamente per pezzi di ricambio o accessori, sempre che questi non siano percepiti dal consumatore come appartenenti ad una specifica e distinta sottocategoria.

Con riguardo al secondo ed al quarto quesito, diversamente da quanto era stato statuito dal Tribunale, la Corte chiarisce che il requisito dell'uso effettivo del marchio da parte del suo titolare si ritiene soddisfatto (a) nel caso di rivendita di automobili usate immesse in commercio con tale marchio, se quest'ultimo viene usato *"… conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l'identità di origine dei prodotti per i quali è stato registrato…"* [6]; e (b) con riferimento ai servizi post-vendita relativi ai prodotti commercializzati anteriormente, a condizione che questi siano forniti con il marchio.

Relativamente al quinto quesito, era stato richiesto alla Corte di interpretare l'art. 351 TFUE[7], nel senso di chiarire ovvero se tale norma consenta o meno ad un giudice di uno Stato membro di applicare una convenzione bilaterale conclusa anteriormente al 1° gennaio 1958, data di inizio dell'esistenza dell'allora Comunità Economica Europea (in specie, si trattava di una convenzione del 1892). Fermo restando che gli Stati Membri, ogniqualvolta hanno l'obbligo di fornire un'interpretazione conforme del diritto dell'Unione rispettosa del diritto internazionale, la Corte rileva come, nel caso di specie, le difficoltà riguardanti l'applicazione della pregressa convenzione bilaterale costituiscano una conseguenza inevitabile di una oggettiva discrasia tra il diritto europeo e il diritto internazionale, dunque agevoli da superare applicando il secondo comma dell'art. 351 TFUE.

Per quel che concerne il sesto quesito, relativo all'onere della prova, la Corte conferma il pacifico orientamento secondo cui l'uso effettivo di un marchio dev'essere provato dal titolare convenuto nell'azione di decadenza, sul quale grava il rischio dell'impossibilità di fornire tale prova.

Per questi motivi, la Corte ha statuito che:

"L'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 13 della direttiva 2008/95/CE del

[6] Punto 56.
[7] *"Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nei trattati da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri."*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 1, per l'insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato.

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, deve essere interpretato nel senso che un marchio può formare oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare, al momento della rivendita, da parte di quest'ultimo, di prodotti di seconda mano, immessi in commercio con tale marchio.
L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un marchio forma oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare quando il medesimo fornisce taluni servizi relativi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, a condizione che tali servizi siano forniti con detto marchio.

L'articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che consente al giudice di uno Stato membro di applicare una convenzione conclusa tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo anteriormente al 1° gennaio 1958 o, nel caso di Stati che aderiscono all'Unione, anteriormente alla data della loro adesione, come la convenzione tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, stipulata a Berlino il 13 aprile 1892, come modificata, che prevede che l'uso di un marchio registrato in tale Stato membro nel territorio di detto Stato terzo deve essere preso in considerazione per determinare se tale marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, in attesa che uno dei mezzi di cui al secondo comma di tale disposizione consenta di eliminare le eventuali incompatibilità tra il trattato FUE e la suddetta convenzione.

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l'onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di tale disposizione, grava sul titolare di detto marchio".



Roberto A. Jacchia

PARTNER

r.jacchia@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano



Camilla Pozzi

ASSOCIATE

c.pozzi@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com