



Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale

Eventi Naturali e Cause di Giustificazione per il non uso **Il Caso Tre Marie**

MASSIMO CIMOLI
DE SIMONE & PARTNERS

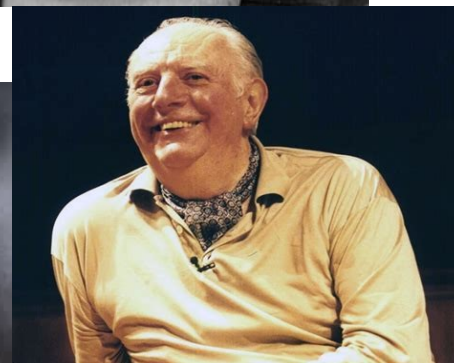
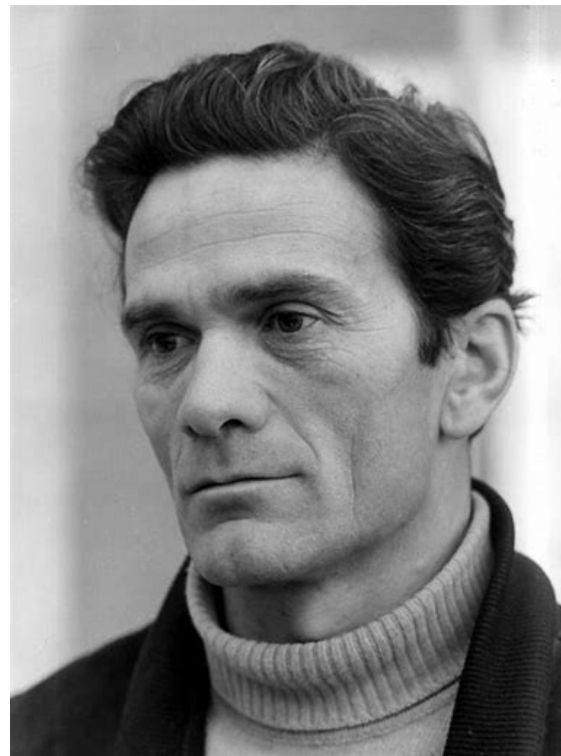
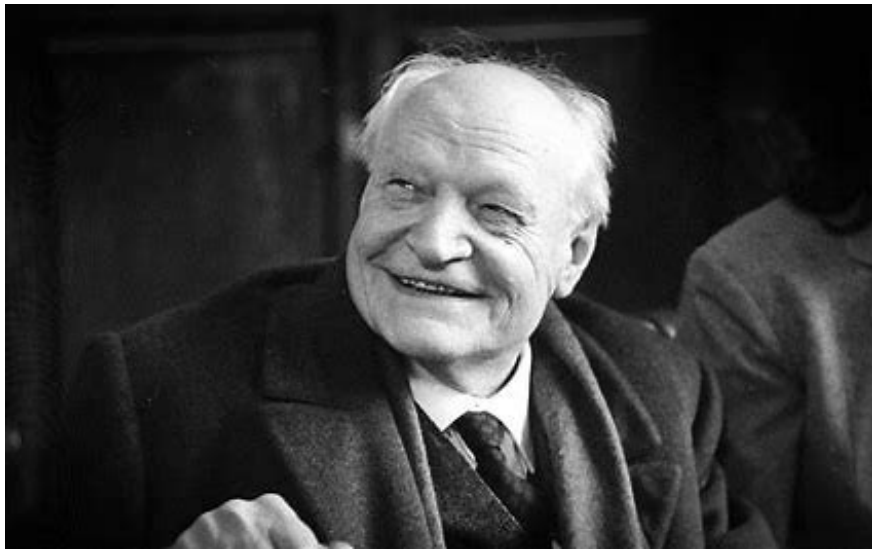
Il Terremoto dell'Aquila del 2009

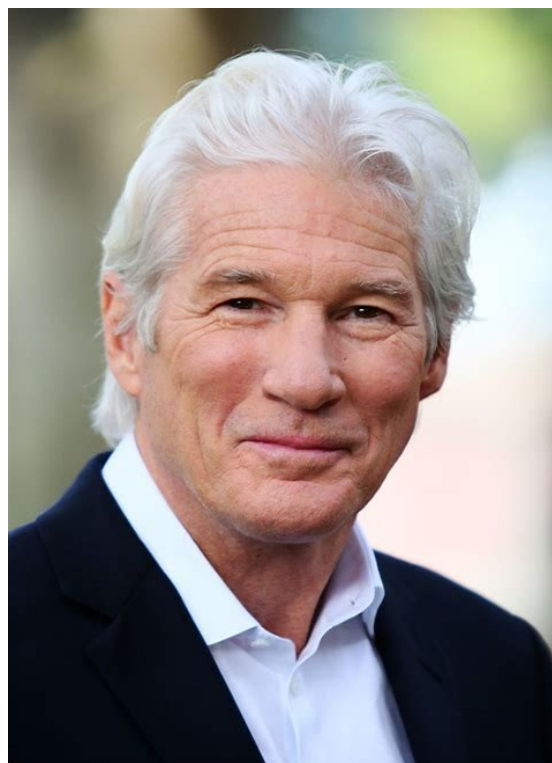


Il Ristorante Tre Marie fondato dalla famiglia SCIPIONI



La Reputazione del Ristorante







La Decisione della Divisione di Cancellazione del 16 7 2020 TRE MARIE ANTICO CAFFE TRE MARIE

- 1) “Solo ostacoli che presentino una relazione diretta con il marchio e che ne rendano la sua utilizzazione IMPOSSIBILE o IRRAGIONEVOLE possono essere descritti come MOTIVI LEGITTIMI” (Decisione Le Chef)
- 2) “Gli ostacoli burocratici del caso **non** hanno relazione diretta con il Marchio”
- 3) “Il non usare il marchio è stata **UNA DECISIONE COMMERCIALE DEL TITOLARE**”
- 4) “**NON VI ERA ALCUN IMPEDIMENTO AD UTILIZZARE IL MARCHIO IN ALTRE PARTI D’ITALIA O IN EUROPA**”

Le Conseguenze Logiche di quegli Assunti

- 1) Se si accettasse l'interpretazione della Divisione di Cancellazione le cause di giustificazione per non uso dovute ad eventi naturali non avrebbero più senso.
- 2) Si svuoterebbero completamente di senso perchè se una zona è stata colpita e distrutta, il titolare del marchio potrebbe sempre utilizzare il proprio marchio in un'altra parte anche in Europa.
- 3) Si propone in questo modo una desertificazione industriale delle zone colpite. Non ricostruzione ma delocalizzazione. Uno sradicamento economico e industriale e culturale che avrebbe conseguenze esiziali per le zone colpite dal sisma e anche per il marchio.

La Decisione della Board of Appeal del 19.5.2022

- 1. La Decisione della Divisione di Cancellazione viene riformata almeno parzialmente**
- 2. Viene rigettata l'azione di decadenza per i servizi della classe 43.**
- 3. Al contrario in relazione ai prodotti delle classi ancillari 11, 21 e 30 si conferma la decadenza per non uso**

La Decisione della Board

IRRAGIONEVOLEZZA vs IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA

- 1) L'ostacolo all'uso non deve necessariamente rendere impossibile l'uso ma può aversi quando l'uso appaia irragionevole
- 2) Non è ragionevole richiedere al titolare del marchio di modificare la propria strategia aziendale per rendere nondimeno possibile l'uso (Le Chef De Cuisine C-246/05 del 14.6.2007)

Le argomentazioni specifiche della Board

1) La strategia aziendale era incentrata sulla notorietà del Ristorante. La perdita della Palazzina costituiva quindi un ostacolo grave

2) Il sito e il Ristorante costituivano un tutt'uno e creavano un **NESSO** sufficientemente stretto con i servizi della classe 43

3) **Non era impossibile** per il titolare usare il marchio altrove ma richiedere tale cambiamento di strategia sarebbe stato **effettivamente irragionevole**

Proprio per l'importanza storico culturale del Ristorante ogni eventuale strategia commerciale differente avrebbe danneggiato il marchio

Il NESSO non si applica agli altri prodotti e servizi. Ciò è il frutto di una valutazione fattuale arbitraria

- Il Nesso dell'Effetto Trainante del Ristorante rispetto agli altri prodotti (caffè e macchine per il caffè) è troppo indiretto per costituire Motivo Legittimo
- Il motivo legittimo dura sino alla riconsegna dei luoghi in esito alla ricostruzione

Genealogia di una Norma

Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203)..

Articolo 42 (Art. 97, comma primo, n. 1, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602). -- Il brevetto decade altresì se il marchio non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, la utilizzazione è stata sospesa per tre anni. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, non avrà luogo la decadenza **se l'inazione è stata l'effetto di cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto**, esclusa da dette cause quella della mancanza di mezzi finanziari.

Dispositivo dell'art. 24 Codice della proprietà industriale

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, **salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.**

Genealogia della norma italiana

Quindi in quel regime la circostanza impeditiva era oggettiva del tutto estranea alla sfera discrezionale del titolare

Nella novella si parla ora di «**salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo**»

Motivi Legittimi possono ora essere dovuti a giustificate scelte del titolare e quindi dipendenti dalla sua volontà.

Si è inteso ampliare lo spettro delle cause ostative alla decadenza del segno

MOTIVI LEGITTIMI potrebbero individuarsi anche in giustificate scelte del titolare ovvero cause dipendenti dalla Sua volontà

Motivi Legittimi volontariamente scelti dal Titolare

Tribunale di Bologna 1562/2001 e

Tribunale di Bologna 28/08/2008 (ord.)

L'azione giudiziaria contro il Marchio è motivo Legittimo di non uso per evitare possibili danni nel caso in cui il titolare del marchio fosse la parte soccombente nel procedimento ma anche

L'ampiezza della diffusione dal segno illecitamente utilizzato dal terzo contraffattore

Tribunale di Milano 02/09/2003 caso Biomedic –La Roche

sussistenza di motivo legittimo allorché un **terzo utilizzi un segno identico al marchio nell'ambito di una iniziativa imprenditoriale di forte impatto.**

Tribunale di Roma 22/05/2003

La **contestazione in giudizio di un marchio** può rappresentare un motivo legittimo che ne giustifica il mancato uso

Corte di Giustizia Caso C-246/05 Le Chef de Cuisine 14/06/2007

*Proper Reasons for non use art.12(1) della Direttiva e
Art.19(1) dei Trips*

*1) Si riafferma che la causa di giustificazione debba essere **INDIPENDENTE** dalla volontà del proprietario del marchio*

*2) L'ostacolo deve essere in **relazione diretta** con il marchio e possa rendere l'uso **IMPOSSIBILE** o **IRRAGIONEVOLE***

3) 8° Considerando della Direttiva: i marchi registrati devono essere usati a pena di decadenza

MIE CONCLUSIONI

**Il Motivo Legittimo può comprendere ragioni di marketing
aziendale ovvero**

**OGNI SERIA CIRCOSTANZA AL DI LA' DEL MERO ARBITRIO
AZIENDALE CHE IMPONGA ALL'IMPRENDITORE
RESPONSABILE E AVVEDUTO DI NON FARE USO ESTERNO**

**L'ostacolo è al di là della volontà del titolare
La scelta (volontaria) di non usare è strettamente connessa a
tale ostacolo**

GRAZIE

MASSIMO CIMOLI

De Simone & Partners
Roma