

## Il marchio "Motobi" di Benelli Qj è revocato per non uso: Trevisan & Cuonzo vince con Demharter

Il Tribunale di Torino dichiara la decadenza per non uso della registrazione italiana del marchio "MOTOBI" di Benelli QJ.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 27 aprile 2015, ha accolto la domanda svolta dalla società tedesca Demharter GmbH, difesa da Trevisan&Cuonzo Avvocati, per la dichiarazione di decadenza della registrazione italiana del marchio "MOTOBI" della società Benelli Q.J. S.r.l.

Il Tribunale, pur riconoscendo che il marchio "MOTOBI" per motocicli di grande cilindrata è stato legato alla storia passata della vecchia casa motociclistica pesarese Benelli, ha riconosciuto che la attuale società Benelli O.J. S.r.l. (ultima società in ordine di tempo. ad avere acquisito nel 2005 la denominazione Benelli) non ha mai fatto un uso effettivo di detto marchio, che è dunque decaduto.

Con tale decisione, il Tribunale ha indicato quali siano i requisiti per considerare effettivo l'uso del marchio e quindi evitarne la decadenza: e cioè che vi sia "un sufficiente grado di continuità e stabilità" nell'uso del marchio.

Secondo il Tribunale, "si deve escludere che costituisca un uso effettivo quell'uso meramente simbolico o sporadico o ancora per quantitativi irrilevanti". Quanto poi al profilo quantitativo, il Tribunale ha precisato che tale "valutazione deve essere effettuata con riferimento al settore di appartenenza del prodotto".

Fatta questa premessa, il Tribunale si è concentrato sulla pretesa di Benelli Q.J. S.r.l. di avere utilizzato effettivamente il marchio "MOTOBI" offrendo al pubblico identici modelli di scooter sia a marchio "BENELLI" che a marchio "MOTOBI".

Sul punto, il Tribunale ha ricordato che "il marchio ha una funzione distintiva nel senso di distinguere il prodotto da quelli di provenienza diversa, una funzione di garanzia qualitativa intesa a soddisfare un certo standard di qualità del prodotto e una funzione pubblicitaria".

Nel presente caso, secondo il Tribunale, il marchio "MOTOBI" non assolve alla funzione propria del marchio, visto che, secondo Benelli Q.J. S.r.l. stessa, la sua produzione sarebbe stata venduta a marchio "BENELLI" o "MOTOBI" indifferentemente. Il Tribunale ha poi dichiarato che in ogni caso Benelli Q.J. non aveva provato vendite di prodotti a marchio "MOTOBI" "se non in quantità assolutamente irrisorie e del tutto sporadiche".

Da ultimo, il Tribunale ha poi ricordato che il solo uso pubblicitario di un marchio, che non sia seguito da alcuna reale commercializzazione di prodotto, non è tale da costituire un uso effettivo del marchio.

"Al di là del caso concreto" – dichiara l'Avvocato Luca Trevisan, Senior Partner dello Studio Trevisan&Cuonzo – "la sentenza del Tribunale di Torino si segnala per la chiarezza con cui evidenzia quale debba essere la soglia minima d'uso per tenere in vita una registrazione di marchio. L'esigenza di revocare la registrazione cui non corrisponda un uso effettivo è sempre più sentita, perché, da un lato, vengono registrati sempre più marchi e, dall'altro, il numero di marchi (in particolare denominativi) è limitato".



URL:[http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2015-07-09/il-marchio-motobi-benelli-qj-e-revocato-non-uso-trevisan-cuonzo-vince-demharter-093236.php?refresh\\_ce=1](http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2015-07-09/il-marchio-motobi-benelli-qj-e-revocato-non-uso-trevisan-cuonzo-vince-demharter-093236.php?refresh_ce=1)

