



Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons CC BY – NC

Capitolo Quinto

La durata del diritto di marchio. Nullità e decadenza

Sommario: 91. La durata della protezione. La scadenza. Il rinnovo della registrazione. – 92. Nullità e decadenza. – 93. La decadenza per non uso del marchio. *A)* Il fondamento della norma – 94. *B)* La nozione di “uso effettivo” del marchio. – 95. *C)* L’uso del marchio registrato in forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo. – 96. *D)* L’uso del marchio registrato da parte di soggetti diversi dal titolare. – 97. *E)* I “motivi legittimi” per il mancato uso del marchio registrato. I marchi difensivi – 98. *F)* Il termine quinquennale e la sua decorrenza. – 99. *G)* La ripresa dell’uso del marchio decaduto e la sua “riabilitazione”. – 100. *H)* Il permanere del ricordo del marchio decaduto fra il pubblico di riferimento. – 101. *I)* Il rideposito del marchio soggetto a decadenza. – 102. La decadenza per sopravvenuta decettività del marchio. *A)* Il fondamento e l’ambito di applicazione della norma. – 103. *B)* La nozione di “idoneità ad indurre in inganno il pubblico” produttiva della decadenza. – 104. *C)* Riabilitazione del marchio divenuto decettivo? – 105. *D)* L’ingannevolezza del marchio derivante dalla sua circolazione e dal suo corso. – 106. Le altre fattispecie di decadenza. Volgarizzazione e inosservanza delle norme del regolamento per i marchi collettivi (*rinvio*); sopravvenuto contrasto con la legge, l’ordine pubblico e il buon costume. – 107. Le azioni e le sentenze di nullità e di decadenza. *A)* Giurisdizione e competenza. Legittimazione. Arbitrabilità – 108. *B)* La presunzione di validità. L’onere della prova. – 109. *C)* L’efficacia delle sentenze di nullità o di decadenza. – 110. *D)* Gli effetti delle sentenze di nullità o di decadenza sui rapporti giuridici in corso. – 111. *E)* Il divieto di uso del marchio dichiarato nullo. – 112. *F)* La trasformazione del marchio comunitario in domanda di marchio nazionale.

91. *La durata della protezione. La scadenza. Il rinnovo della registrazione*¹

91.1. *Il termine di durata del diritto di marchio. La scadenza della registrazione.* Il diritto di marchio si differenzia dalle altre privative perché la sua durata massima non è sottoposta a limiti temporali prefissati. Questa particolarità si spiega sulla base dell’assunto tradizionale secondo cui l’esclusiva concernente questa entità insisterebbe su segni distintivi e non su beni e attività e quindi com-

¹ In argomento M.S. SPOLIDORO, *La registrazione e il rinnovo del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 131 ss., a 135 ss. Sulla disciplina internazionale v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 309 ss.

porterebbe costi monopolistici assai ridotti e anzi tendenzialmente nulli. In effetti, se si accetti questa – assai discutibile – premessa², non vi è ragione per impedire che il titolare del marchio prosegua *ad infinitum* nell'impiego a titolo esclusivo del segno che in passato ha contraddistinto i suoi prodotti. La disciplina riflette fedelmente l'accoglimento di questo postulato di ordine generale: la registrazione di un certo marchio considerata in sé, come atto amministrativo, dura per un periodo di tempo limitato (dieci anni decorrenti dalla data del deposito della domanda)³; il suo rinnovo alla sua scadenza è però ammesso⁴; sono anzi possibili tanti rinnovi quanti il titolare desidera⁵.

Non sempre, però, il rinnovo ha luogo. Per le più svariate ragioni il titolare può non valersi di questa opportunità che gli è offerta; e allora la registrazione del marchio scade. Verrebbe naturale pensare che una registrazione di marchio, una volta scaduta, non produca più alcun effetto. In effetti, il diritto italiano e comunitario prevedono che la registrazione di un marchio che sia scaduta al momento del deposito della domanda successiva di registrazione di un marchio non costituisca né impedimento alla registrazione del marchio successivo né suo motivo di nullità⁶.

È però anche vero che il diritto italiano sancisce una sorta di singolare “ultrattività” della registrazione di marchio che sia venuta a scadenza nel periodo immediatamente successivo al deposito di un marchio posteriore e confliggente. Infatti il 2° comma dell'art. 12 c.p.i. statuisce che il titolare di un marchio anteriore possa agire per far valere la nullità della registrazione posteriore, purché la domanda successiva sia stata presentata quando la protezione del marchio anteriore ancor era in corso⁷, anche se la registrazione del marchio anteriore nel frattempo fosse scaduta, sempreché la scadenza di questo non risalga a più di due anni prima della proposizione dell'azione medesima. Il fenomeno può essere visto come ipotesi di ultrattività della registrazione o, forse, più propriamente, di eccedenza del potere invalidante del marchio rispetto allo *ius excludendi*, visto che la norma sicuramente non attribuisce al titolare del marchio scaduto la facoltà

² Sulla quale v. *supra*, §§ 10, 22-24, 26 e 27-28 ove anche i necessari riferimenti alle – talora vistose – “smagliature” presentate dal postulato su cui si regge il sistema con riguardo ai segni descrittivi o generici, ai segni disponibili in misura limitata (ad es. colori) e ai marchi tridimensionali.

³ Artt. 15.4 c.p.i. e 46 r.m.c.

⁴ Sulla nozione di titolare del marchio ai fini della rinnovazione v. art. 47, par. 1, r.m.c. e art. 6bis c.p.i.

⁵ V. art. 16 c.p.i., artt. 46-47 r.m.c. ed espressamente anche la seconda parte dell'art. 18 TRIPS.

⁶ E v. per i particolari, con riguardo tanto al marchio comunitario quanto a quello nazionale, *supra*, § 38.

⁷ Infatti, i casi di cui alle lett. *c*), *d*) ed *e*) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. presuppongono che “al momento del deposito della domanda” di registrazione successiva i marchi anteriori fossero ancora in vigore: in senso conforme G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007⁴, 123 ss. nonché, sia pur limitatamente alla decadenza, A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009⁶, 269. In argomento v. *supra*, § 38.4(iii) e *infra*, § 99.

di agire anche in contraffazione⁸. Si tratta, come si è visto⁹, di una norma che costituisce un relitto della disciplina anteriore alla relativizzazione dell'azione di nullità in caso di conflitto con diritti anteriori, che, accolta con l'adozione del d.lgs. n. 447/1999, è, forse un po' inopinatamente, sopravvissuto fino a oggi. In ogni caso la norma non revoca in dubbio il valore del principio generale secondo il quale, salvo specifiche eccezioni, una registrazione scaduta cessa di esplicare effetti a partire dalla data della scadenza medesima¹⁰.

Nulla esclude, peraltro, che il pubblico conservi il ricordo del marchio scaduto o che, addirittura, il titolare ne prosegua l'uso pur non avendo provveduto al rinnovo della registrazione. In questo caso, il marchio continua a trovare tutela¹¹; si tratta però della protezione "minore", accordata ai segni di impresa di fatto e non di un fenomeno di ultrattività della registrazione scaduta.

Non pare d'altro canto che la previsione di cui all'art. 12.2 c.p.i. intenda istituire una presunzione secondo la quale il ricordo del pubblico sarebbe da considerarsi venuto meno dopo il decorso del biennio dalla scadenza, atteso che fra il fenomeno cartaceo della scadenza da un lato e il permanere del ricordo del pubblico, la notorietà del marchio o l'uso che la produce, dall'altro, non sembra esserci una relazione fissa e biunivoca.

91.2. *Il rinnovo.* Ai fini del rinnovo non è richiesta la prova dell'utilizzazione effettiva del segno nel periodo precedente¹². Peraltro parte della giurisprudenza giunge a un risultato non molto diverso per via interpretativa: secondo l'impostazione al momento prevalente, il rinnovo di un marchio nel frattempo decaduto sarebbe inefficace¹³. Il rinnovo, la cui disciplina è contenuta negli artt. 47 ss.

⁸ Per altri casi di eccedenza del potere invalidante rispetto allo *ius excludendi* del marchio v. §§ 76(iii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6, 91.1, 98.2 e 100.

⁹ *Supra*, ai §§ 38.4 e 38.5.

¹⁰ Peraltro, secondo Corte UE 8 maggio 2013 (ord.) (Ottava Sezione), causa C-268/12 P, Cadila Healthcare Ltd. c. UAMI e Novartis AG, caso «Zydus/Zimbus», par. 31 e Trib. UE 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-288/08, Cadila Healthcare Ltd. c. UAMI e Novartis AG, caso «Zydus/Zimbus», par. 21 ss., anche se il marchio anteriore scade in epoca successiva alla pronuncia della Commissione di Ricorso, il Tribunale deve pronunciarsi sul merito e non può limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere.

Non pare costituire un'eccezione al principio – e comportare quindi un'altra ipotesi di ultrattività della registrazione di marchio scaduta – l'istituto della rivendicazione di preesistenza (sul quale v. *supra*, §§ 14 e 38.1): infatti esso si limita a fare retroagire gli effetti del marchio comunitario successivo, per cui sia rivendicata la preesistenza, alla data iniziale di protezione del marchio nazionale o internazionale lasciato scadere o rinunciato. In altre parole: qui è anticipata la tutela del marchio comunitario, non prolungata quella del marchio nazionale preesistente.

¹¹ In senso conforme, ma solo *obiter*, Cass. 24 luglio 1981, n. 4780, Claudio e Francesco Gargiulo e Peter Pan s.a.s. di Luisa d'Errico c. Ismene de Benedetti, in *Giur. ann. dir. ind.* 1378, caso «Peter Pan». In argomento v. *supra*, §§ 76 (iii) e 77.4 e *infra*, § 100.

¹² Come avviene invece negli USA e in Canada: W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 728.

¹³ App. Milano 5 luglio 2002, Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. c. Francesco Toni, in *Giur. ann. dir. ind.* 4509, caso «Tu»; Trib. Milano 7 giugno 2001, Francesco Toni c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., *ivi* 4296, caso «Tu» e Trib. Torino 14 giugno 2000, Volkswagen AG c. Fiat Iveco s.p.a.,

r.m.c.¹⁴ e 16 e 159 c.p.i., offre al titolare il vantaggio di evitare soluzioni di continuità nella protezione del segno registrato¹⁵. Infatti, se il rinnovo è tempestivo, esso non produce gli effetti di un nuovo deposito ma della prosecuzione della c.d. “prima registrazione” conseguita con la domanda originaria¹⁶. Il rinnovo non è soggetto ad alcuna fra le diverse tappe – dall’esame d’ufficio, alla pubblicazione della domanda, all’opposizione e alle osservazioni¹⁷ – lungo le quali si snoda l’*iter* del primo deposito.

Dei vantaggi della continuità fra la registrazione originaria e il rinnovo beneficia non solo il titolare originario ma anche il suo avente causa¹⁸. Nel caso poi in cui *medio tempore* abbia avuto luogo un trasferimento parziale¹⁹, l’effetto della continuità si produce in capo a ciascun acquirente del marchio “ridotto” risultante dal trasferimento: “la rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti e servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari”²⁰. Correlativamente “se la domanda di rinnovazione e le tasse pagate si riferiscono solo a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi”²¹.

In passato in sede di rinnovo erano ammesse limitate modifiche al marchio, consentite con una certa larghezza con riferimento al marchio nazionale²² e assai

ivi 4162, caso «Lupo/Lupetto» e in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 520 ss. con nota di E. ZANOLINI, *Attualità dell’uso del marchio anteriore come presupposto indispensabile ai fini della nullità per mancanza di novità del marchio successivo uguale o simile*. In senso opposto Trib. Milano 24 febbraio 2003, Nintendo of America Inc. e Nintendo of Europe GmbH c. 5 BI s.r.l. e Bicap di Giuseppe Battaglia s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4664, caso «C stilizzata». In argomento anche per ulteriori richiami v. § 101.

¹⁴ E v. anche le Regole 29, 30 e 84 del reg. n. 2868/95/CE. L’inutile decorso del termine entro il quale va effettuato il rinnovo dà luogo a delicate questioni relative all’esperibilità della *restitutio in integrum* e alla decorrenza del termine corrispondente dalla comunicazione al titolare o al rappresentante di questi sulle quali v., oltre alle indicazioni contenute nei §§ 15.4 e 17.8, Corte EU 30 settembre 2010 (Quinta Sezione), causa C-479/09 P., Evets Corp. c. UAMI, caso «Danelectro e Quicktune».

¹⁵ Sulle possibili divergenze delle discipline nazionali in materia di rinnovo (più precisamente: di documentazione della vigenza del marchio attraverso la produzione di certificati di rinnovo) v. Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria GmbH c. UAMI e Fabricas Agrupadas des Muñecas de Onil SA, in *Racc.* 2005, II, 1329 ss., caso «Atomic Blitz».

¹⁶ M.S. SPOLIDORO, *La registrazione e il rinnovo del marchio*, cit., 137; in giurisprudenza App. Milano 4 settembre 2013, Brandconcern B.V. c. Scooters India, caso «Lambretta», che esattamente fa discendere da tale constatazione che il periodo di non uso produttivo della decadenza non ricominci a decorrere dalla data di ciascun rinnovo. E v. il par. 5 dell’art. 47 r.m.c.

¹⁷ Sulle quali v. *supra*, § 15.

¹⁸ Vero è però che, poiché “ogni registrazione di marchio, che non ne costituisca mera rinnovazione, fa sorgere un diritto nuovo e autonomo”, ogni domanda giudiziaria relativa alla nullità di questo diritto è da considerarsi nuova, e quindi inammissibile, se proposta con la prima memoria di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c.: in questo senso App. Torino 8 ottobre 2010, Xines s.r.l. c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5584, caso «Galitzine».

¹⁹ Sul quale § 171.

²⁰ Art. 16.3 c.p.i.

²¹ Art. 159.6 c.p.i.

²² Artt. 5, 1° comma e 28, 1° comma, l.m.

più restrittivamente per quello comunitario²³. In entrambi i casi, era precluso quell'intervento sul marchio che è noto con il termine di *restyling*, almeno se si vogliono designare con tale termine quelle modifiche che siano destinate a operare in modo significativo sulla percezione del marchio da parte del pubblico. La norma comunitaria è rimasta immutata nel tempo²⁴; invece, oggi il diritto nazionale non prevede più la possibilità di modifiche di qualsiasi tipo e portata. Vi è una ragione precisa che dà conto di questo cambiamento normativo: l'Ufficio nazionale si era mostrato riluttante a impegnarsi in un giudizio, indubbiamente difficile²⁵, rivolto a determinare se il segno successivo si differenzi o meno dal precedente per elementi che non ne alterano il carattere distintivo; e il legislatore nazionale ha preferito sollevare l'Ufficio da questo compito a esso sgradito. Del resto, in sede di rinnovo di un marchio nazionale non è neppure più possibile estenderne la protezione a beni affini²⁶.

In definitiva, oggi il rinnovo di un marchio nazionale è consentito solo se il segno rinnovato sia identico in tutto e per tutto a quello che lo precede. Dunque, chi oggi voglia introdurre modifiche anche minime a un proprio marchio nazionale in fase di rinnovo alla scadenza, non può farlo: piuttosto, deve procedere a un nuovo deposito del marchio²⁷.

Anche il ricorso al nuovo deposito non è però scevro di problemi. Che dire nel caso in cui un terzo avesse registrato un marchio confliggente *medio tempore*, o, più precisamente, in un periodo anteriore al nuovo deposito del marchio modificato ma necessariamente anche anteriore alla scadenza della registrazione precedente²⁸? Verosimilmente il marchio del terzo, incuneatosi nel passaggio fra i due marchi del primo titolare, quello originario e quello modificato, non può costituire impedimento alla registrazione del nuovo marchio ad opera del titolare originario, in quanto il marchio depositato dal terzo è a sua volta soggetto a un impedimento

²³ Art. 48 r.m.c.

²⁴ Per la prassi applicativa dello UAMI a questo specifico riguardo v. S. GUIZZARDI, *sub artt. 47 e 48 r.m.c.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, 959 e 960.

²⁵ Ed invero, con riguardo alla questione per certi versi parallela della doppia identità dei marchi in sede di opposizione alla registrazione, v. già §§ 40-41. Sulla questione, in qualche misura ravvicinabile e anch'essa delicata, dei limiti in cui l'uso del marchio registrato "in forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo" abbia effetti conservativi del diritto v. *infra*, § 95.

²⁶ In argomento v. C.E. MAYR, *sub art. 16 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 254. Anche il diritto comunitario conosce la corrispondente – e del resto del tutto giustificata – preclusione. Per una prospettiva diversa v. M.S. SPOLIDORO, *La registrazione e il rinnovo del marchio*, cit., 137. E v. il § 192.2 sui profili soggettivi, in particolare sui limiti posti all'addizione o sottrazione di un comproprietario in sede di rinnovo.

²⁷ Verosimilmente aggiungendolo a quello originario, da rinnovarsi comunque per non perdere la priorità acquistata. Per il caso in cui il rinnovo del marchio originario manchi v. il testo e le note immediatamente successive.

²⁸ Sulla questione C.E. MAYR, *sub art. 16 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 254.

relativo o motivo di nullità che lo stesso titolare originario è legittimato a far valere²⁹.

Si è detto che nel caso di tempestivo rinnovo la prima registrazione e i successivi rinnovi operano senza soluzioni di continuità. Su questa base pare possibile considerare in modo unitario la registrazione iniziale e i diversi rinnovi che si siano succeduti nel tempo. Quindi, se ad es. il periodo quinquennale di uso utile ai fini della convalida, iniziato nel vigore della prima registrazione del marchio successivo e confligente, fosse completato e concluso dal marchio rinnovato traente origine da quella prima registrazione, l'effetto utile³⁰ si produrrebbe a favore del marchio rinnovato, anche se questo, quando considerato isolatamente, non avrebbe maturato per intero il quinquennio richiesto dalla norma.

Che dire però se il marchio posteriore, pur in presenza di tutti i requisiti per il rinnovo, fosse stato nuovamente depositato come prima registrazione? Secondo un'impostazione che bada alla sostanza del fenomeno, in questo caso non ci si dovrebbe formalizzare: la qualificazione dell'unitarietà della successione dei segni nel tempo spetterebbe all'interprete e non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla circostanza che il titolare abbia per avventura prescelto la formalità amministrativa del rinnovo o del rideposito. La giurisprudenza appare talora più rigida, escludendo che il marchio successivo, pur identico a quello anteriore, ma depositato indipendentemente dal primo, possa beneficiare del periodo di convalida da questo in precedenza maturato³¹. Altre volte il rinnovo tardivo, effettuato cioè oltre il decennio di scadenza previsto dalla legge, viene ri-qualificato come nuovo primo deposito³²; altre volte ancora, se il marchio anteriore sia decaduto per non

²⁹ Ai sensi dell'art. 122.2 c.p.i. Il titolare del marchio anteriore dovrà però fare valere, in via di azione o di eccezione, l'invalidità del marchio altrui entro i due anni dalla scadenza del suo marchio anteriore di cui al 2° comma dell'art. 12 c.p.i.; dopo di che il marchio successivo del terzo è destinato a beneficiare della sanatoria prevista da questa norma (sulla quale v. già §§ 91.1 e 38.5).

³⁰ Sul quale v. § 86. L'ipotesi formulata nel testo assume che l'uso del marchio successivo, pur in precedenza registrato, inizi (o sia documentabile) nel periodo finale della prima registrazione.

³¹ Trib. Torino 12 agosto 2005, Emilio Pucci International B.V. e Emilio Pucci s.r.l. c. El Corte Inglés, in *Giur. ann. dir. ind.* 4893, caso «Pucci/Tucci». La questione del rapporto fra due marchi identici, che però si collocano su segmenti non temporali ma geografici diversi, ha tuttavia trovato soluzione opposta. Così, il quesito (esaminato già *supra*, al § 38.1.3) se il carattere distintivo conseguito da un marchio nazionale possa essere imputato a un marchio comunitario successivamente registrato dal medesimo titolare e fatto valere da questi in opposizione a una registrazione posteriore ha trovato risposta affermativa in Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-488/06 P., L&D SA c. UAMI e Julius Sämann Ltd., in *Racc.* 2008, I, 5725 ss., parr. 49-52.

³² In questo senso Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso «C stilizzata», cit., secondo cui il rinnovo di un marchio decaduto dovrebbe considerarsi nuovo deposito e precluderebbe quindi la dichiarazione di decadenza; così anche Trib. Roma 14 giugno 2011, Laboratori Royal s.r.l. c. Colgate-Palmolive e Patsem Investment e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 5817, caso «OE», come premessa per un'argomentazione volta ad ammettere il rideposito del marchio decaduto per non uso. Il marchio che venisse depositato da un terzo dopo la scadenza della registrazione originaria ma prima del rideposito invaliderebbe quest'ultimo: v. Trib. Milano 17 maggio 1976, Ditta Vuitton & Fils s.r.l. c. Ditta Turchi & C., in *Giur. ann. dir. ind.* 834, caso «Vuitton». (Il caso differisce dall'«incuneamento» cui ci si è poc'anzi riferiti, perché in quel caso il deposito del terzo è in ipotesi compiuto quando il

uso, si considera che il rinnovo non possa valere come nuovo deposito e, quindi, sia del tutto inefficace, con la conseguenza che la ripresa dell'uso del marchio decaduto non sarebbe idonea a produrne la riabilitazione³³.

Si può pensare che queste soluzioni, oltre a essere contraddittorie fra di loro, sopravvalutino l'importanza della distinzione fra primo deposito, rinnovazione e successivi depositi dello stesso marchio. Esse trascurano infatti la circostanza che spesso la questione da affrontare attiene non alla distinzione fra i diversi atti cui il privato affida la propria volontà di prolungare nel tempo la durata del marchio di cui è titolare, ma alla finalità della regola della cui applicazione al marchio rinnovato o ri-depositato si discute. D'altro canto in alcuni casi, lo stesso principio della saldatura fra registrazioni di marchi rinnovate senza soluzioni di continuità pare discutibile. Pensiamo al caso nel quale un marchio non fosse originariamente decettivo; e tuttavia divenga tale dopo un periodo di tempo più o meno lungo, ad es. a cavallo fra due rinnovi. Dobbiamo necessariamente concludere che la registrazione del marchio è valida, anche se il rinnovo è avvenuto in un momento nel quale la decettività³⁴ si era già manifestata, solo perché all'origine, qualche decennio prima, la decettività non era ancora presente? Certo, anche l'impostazione che qui escluda il ricorrere di un impedimento assoluto non preclude una reazione dell'ordinamento, ben potendo l'ingannevolezza subentrata ai tempi del rinnovo venire sanzionata con il rimedio della decadenza per decettività sopravvenuta³⁵.

In ogni caso, va sottolineato come per reperire la disciplina appropriata sembrerebbe più consigliabile domandarsi se alla situazione si attagli maggiormente la disciplina della decadenza o quella della nullità, piuttosto che porsi la domanda – che in questa prospettiva parrebbe priva di significato se non di ordine dogmatico – se il marchio rinnovato si saldi con quello originario oppure se un rinnovo equivalga o meno a un nuovo deposito; se non fosse che neppure la riformulazione pare fornire un criterio di risposta, visto il quasi perfetto parallelismo delle discipline della nullità e della decadenza sotto (quasi) tutti i profili rilevanti³⁶. In una visuale maggiormente attenta agli interessi in gioco potrebbe anche assumere rilievo la circostanza che il titolare del marchio esprima la volontà di estendere la

primo marchio non è ancora scaduto, con conseguente applicazione della regola relativa all'ultrattività di cui al 2° comma dell'art. 12 c.p.i.).

³³ In questo senso App. Torino 8 marzo 2013, British American Tobacco Italia s.p.a c. Collezione Italiana Tabacchi s.r.l., in *Il dir. ind.* 2014, 358 ss., con commento di G. FOGLIA, caso «sigarette MS»; App. Milano 5 luglio 2002 e Trib. Milano 7 giugno 2001, caso «Tu», cit. Sul rideposito del marchio decaduto v. *infra*, § 101.

³⁴ Che può essere visualizzata come impedimento assoluto (v. *supra*, § 33) o come causa di decadenza (v. *infra*, § 102).

³⁵ V. *infra*, §§ 102-105. Lo stesso ragionamento vale nel caso in cui sia sopravvenuta un'ipotesi di contrarietà del segno rispetto alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume: §§ 30-32.

³⁶ V. la trattazione contenuta nei §§ 107-112. Vi è un profilo sotto il quale la disciplina della decadenza apparrebbe, peraltro, più appropriata: quello della decorrenza degli effetti. Si ritiene infatti che la nullità operi *ex tunc*, dalla data cioè del deposito iniziale; mentre la decadenza opererebbe *ex tunc*, ma decorrendo dal momento in cui si siano verificati i suoi presupposti sostanziali (qui: la decettività): § 109.3.

protezione attraverso il rinnovo in un'epoca nella quale la decettività già si è manifestata³⁷.

91.3. *La rinuncia.* Il diritto di marchio può anche estinguersi per effetto di una rinuncia da parte del suo titolare³⁸. La rinuncia, diversamente dal ritiro della domanda³⁹, ha per oggetto la registrazione del marchio; essa quindi opera *ex nunc*⁴⁰.

La disciplina comunitaria della rinuncia è più dettagliata e completa di quella interna. È infatti espressamente previsto che la rinuncia al marchio comunitario può avvenire non solo per la totalità dei beni ma anche per una parte di essi⁴¹; la dichiarazione di rinuncia prende effetto soltanto dalla sua iscrizione nel registro⁴². È altresì previsto che, se esistono diritti "iscritti sul registro" come in particolare il pegno, altri diritti reali o diritti dei creditori procedenti a esecuzione forzata individuale o collettiva, occorra il consenso dei titolari dei diritti corrispondenti⁴³. Diversa è la regola seguita nel caso di licenza, sempre di marchio comunitario: qui è richiesto che il titolare rinunciante informi il licenziatario e dia all'Ufficio la prova corrispondente; solo alla scadenza di un periodo di tre mesi l'iscrizione può avere luogo⁴⁴.

³⁷ V. però App. Torino 28 febbraio 2011, Bavaria NV e Bavaria s.r.l. c. Bayerischer Brauerbund e. V., caso «Bavaria», secondo cui la valutazione relativa alla nullità della registrazione (nella specie: per conflitto con un'indicazione geografica) dovrebbe far riferimento solo al deposito originario e non ai rinnovi. In dottrina, v. G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per "decettività sopravvenuta"*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 211 ss., il quale, dopo aver chiarito che il difetto *originario* della decettività della registrazione costituisce in una prima accezione una "ipotesi marginale" (212), che concerne l'ipotesi "in cui il contenuto testuale enuncii una promessa oggettivamente impossibile" (213), ha ivi ricordato che esiste anche un'"altra ipotesi, ben più rilevante, frequente e tipica, in cui il segno è decettivo all'atto della registrazione essendo *divenuto* tale a seguito di un uso *anteriore*" alla registrazione stessa e "confliggente col messaggio testuale evocato". Nella prospettiva aperta dall'Autore, viene spontaneo domandarsi se l'uso decettivo *anteriore* al rinnovo, anziché all'originaria registrazione, meriti sorte diversa, e si ha ragione di rispondere a questa domanda non *in apicibus* ma, per l'appunto, interrogandosi se dall'inquadramento della situazione in una fattispecie di nullità o di decadenza derivino conseguenze pratiche apprezzabili.

³⁸ Artt. 15.5 c.p.i. e 50 r.m.c. In passato il ricorso all'istituto della rinuncia al diritto di marchio era meno infrequente di quanto non sia attualmente, visto che non di rado al collegamento fra rinuncia da parte dell'originario titolare e rideposito da parte di un terzo, concordato fra gli interessati, si affidava il compito di eludere l'allora vigente divieto di cessione del marchio senza trasferimento di ramo aziendale. In argomento v., anche per i necessari richiami, M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Cedam, Padova, 1984, 193 e nota 109; e v. le fini e pertinenti notazioni di D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 73 ss., 84-86.

³⁹ Sul quale v. *supra*, §§ 15.5 e 17.5.

⁴⁰ In senso conforme A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, Stampfli AG, Bern; C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1998, 162 (con riferimento al m.c.); la stessa regola vale per il diritto interno.

⁴¹ Art. 50, par. 1, r.m.c.

⁴² Art. 50, par. 2, r.m.c.

⁴³ Art. 50, par. 3, r.m.c. in collegamento con gli artt. 19-21 r.m.c.

⁴⁴ Art. 50, par. 3, secondo periodo, r.m.c. in collegamento con la Regola 36, par. 2, del reg. n. 2868/95/CE.

La disciplina nazionale è più lacunosa: in essa si rinviene solo una disposizione espressa che fa decorrere l'efficacia della rinuncia dalla sua "annotazione nel registro dei marchi di impresa", prescrivendone la pubblicazione nel *Bollettino*, oltre a un'altra previsione dalla quale può ricavarsi l'ammissibilità – del resto del tutto coerente con i principi – della rinuncia parziale⁴⁵. Per il resto deve farsi capo ai principi generali: la cui applicazione conduce ad es. al risultato che la rinuncia al diritto di marchio ha l'effetto di accrescere il diritto dei contitolari in proporzione alla quota di ciascuno⁴⁶. Sempre sulla base dei principi generali si può argomentare che la rinuncia non sia produttiva di effetti se non consti il consenso del titolare di un diritto reale di garanzia⁴⁷ e, forse, di un licenziatario.

Già ci si è imbattuti nei casi in cui, grazie all'operare della regola della rivendicazione di preesistenza⁴⁸, la rinuncia a un marchio nazionale può esplicare effetti sul piano del marchio comunitario a esso corrispondente. Così, il titolare di un marchio nazionale rinunciato (od anche lasciato scadere) che abbia presentato domanda di registrazione o registrato un marchio comunitario identico per beni identici "continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato"⁴⁹. La previsione sta a indicare non che il marchio oggetto di rinuncia abbia effetti ultrattivi, ma che il titolare del marchio comunitario che abbia titolo a rivendicare la preesistenza di un marchio nazionale identico per beni identici può avvantaggiarsi della tutela del marchio nazionale nel frattempo estinto ai fini della individuazione del *dies a quo* della protezione del marchio successivo.

Vale anche la regola inversa: quando il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in quanto marchio comunitario, esso può tuttavia ancora essere trasformato in marchio nazionale, mantenendo la data di deposito o di priorità del marchio comunitario⁵⁰. Si comprende dunque perché il titolare di un marchio comunitario sottoposto a un'azione di decadenza o di annullamento possa avere interesse a procedere a una rinuncia al suo diritto sul piano comunitario prima che sia intervenuta una decisione al riguardo: siccome la rinuncia opera *ex nunc*, si può ragionevolmente assumere che la data di priorità non vada perduta con la rinuncia medesima. Non vi sono dubbi che la rinuncia sia ammissibile anche in pendenza di un'azione di decadenza o di annullamento⁵¹; anche se

⁴⁵ V. rispettivamente gli artt. 15.5 e 197.6 c.p.i. E v. anche l'art. 41.2 r.a.

⁴⁶ Così D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, cit., 84. Non sarei sicuro che sia esclusivamente rinuncia quella che sia calibrata in misura diversa dalle quote iniziali, come ipotizza l'A. (85); mi parrebbe che in questo caso potrebbe ravvisarsi nell'atto un profilo anche traslativo (per l'eccedenza rispetto alla quota proporzionale).

⁴⁷ § 197.2.

⁴⁸ Sull'istituto v. *supra*, §§ 4 D), 14, 38.1.

⁴⁹ Art. 34, par. 2, r.m.c.

⁵⁰ Art. 112 r.m.c.; e v. in particolare il par. 2. In argomento v. § 112.

⁵¹ V. in particolare A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 166-167.

è da escludersi che essa comporti una cessazione della materia del contendere⁵².

91.4. *Il marchio di fatto: le regole sull'estinzione.* Nel caso dei marchi non registrati non ha senso parlare di un termine di durata della registrazione, di un suo rinnovo e nemmeno di una rinuncia a essa, per la semplice ragione che qui manca proprio la registrazione stessa. La protezione dei marchi di fatto può cessare, ma per altre ragioni, in parte anche diverse dalle cause di estinzione che operano nel caso di marchi registrati. Sulle peculiari connotazioni delle cause di estinzione del marchio di fatto ci si soffermerà qui di seguito in parallelo alla trattazione relativa ai marchi registrati⁵³.

Gli effetti della registrazione cessano inoltre di prodursi anche quando ricorra una fra le cause di nullità o di decadenza previste dalla legge. L'individuazione della fattispecie e della disciplina di nullità e decadenza richiede una trattazione piuttosto articolata, alla quale si provvederà nei successivi §§ 92-112.

92. Nullità e decadenza⁵⁴

I motivi di nullità del marchio sono stati individuati già in precedenza⁵⁵. Resta quindi da dire delle cause di decadenza. Esse hanno ben poca relazione con la nozione civilistica di decadenza, che è ricollegata all'inerzia protratta nel tempo nel fare valere un proprio diritto (art. 2964 c.c.). Nel diritto dei marchi le cause di decadenza possono verificarsi indipendentemente dall'inattività del titolare nell'impiego del marchio e non sempre sono collegate al decorrere di un termine, che invece è richiesto dalle previsioni civilistiche in materia di decadenza. Esse piuttosto si contrappongono concettualmente alle cause di nullità. Mentre queste ultime attengono, come si è visto, a difetti originari o, come anche si dice, "genetici" del segno o del suo deposito, le cause di decadenza si riferiscono invece a difetti so-

⁵² In quanto la pronuncia di nullità, diversamente dalla rinuncia, opera retroattivamente (§ 109.3; per la decadenza v. art. 55, par. 1, r.m.c. e lo stesso § 109.3): così Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa C-552/09 P., Ferrero S.p.A. c. UAMI e Tirol Milch reg.Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», par. 43. Sul punto v. A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 167.

⁵³ §§ 77.4, 97.1, 98.2, 100.2.

⁵⁴ In argomento P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 139 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 265 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, in *Riv. dir. ind.* 1995, I, 3 ss.; P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 615 ss.; C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991, 44 ss., 65 ss.; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009³, 893 ss.

⁵⁵ V. *supra*, §§ 19-90.

pravvenuti (o “funzionali”) del segno o del suo uso⁵⁶ e in alcuni casi svolgono altresì una funzione sanzionatoria nei confronti del comportamento del titolare. Trattando della volgarizzazione si è già analizzato un caso di decadenza, che si produce per mancanza sopravvenuta di capacità distintiva del segno⁵⁷. Le restanti cause di decadenza traggono la loro origine da un sopravvenuto difetto o del segno o nell’uso del segno; e tuttavia sono fra di loro accentuatamente eterogenee sotto molti profili, non solo a partire dai loro rispettivi fondamenti, ma anche delle loro conseguenze⁵⁸.

Infatti, la decadenza per volgarizzazione, come anche per contrasto sopravvenuto con l’ordine pubblico, il buon costume e la legge, producono l’estinzione dell’idoneità del segno a essere registrato e usato come marchio. Viceversa la decadenza per non uso, come anche l’inosservanza del regolamento nel caso dei marchi collettivi, comporta la perdita del diritto sulla registrazione del marchio a carico del soggetto che ne era titolare, anche se il segno in quanto tale continua – a certe condizioni – a potere essere registrato e usato come valido marchio, ad opera di terzi e anche dal precedente titolare⁵⁹.

⁵⁶ Questa contrapposizione è divenuta completa, e non solo tendenziale, a partire dalla Novella del 1992. Infatti, in precedenza venivano annoverati fra le cause di decadenza anche difetti del marchio che si riferivano alla fase genetica del diritto, come il c.d. “scavalco”, inteso come “posteriore concessione del brevetto di un marchio, eguale o simile, relativo a prodotti o merci dello stesso genere, avente effetto da data anteriore” (art. 41, n. 3, l.m.) e il conflitto con un ritratto o nome appartenenti a terzi (art. 41, n. 2, l.m.), che oggi sono concettualizzati come impedimenti relativi alla registrazione e motivi di nullità relativa (v. *supra*, §§ 38 e 80-83). La più appropriata geometria dell’assetto attuale rispetto a quello precedente è stata immediatamente sottolineata da P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit. a 616; per le necessarie puntualizzazioni v. comunque C.E. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 50 ss. Per l’articolazione del parallelismo fra difetti genetici e funzionali del segno o del suo uso e nullità e decadenza v. C.E. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 44 ss., 54 ss. e, per le innovazioni introdotte dalla Novella del 1992, M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 268 s.

⁵⁷ Al § 26 B).

⁵⁸ In argomento v. per una trattazione ancor convincente, anche se in parte superata dalle modifiche normative, C. PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 1970, 116. Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH c. UAMI e centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, caso «Centrotherm II», parr. 53-54 contrappone la decadenza per volgarizzazione e decettività sopravvenuta da un lato a quella per mancata utilizzazione; assimila la prima agli impedimenti assoluti paralleli corrispondenti e la contrappone all’ultima, a sua volta assimilata all’impedimento relativo costituito dall’esistenza di un marchio anteriore, al limitato fine di istituire una demarcazione fra le fattispecie per le quali vale rispettivamente l’esame d’ufficio o a iniziativa di parte ai sensi dell’art. 76, par. 1, ultima parte, r.m.c. (su cui v. già ai §§ 17.3. e 17.6). La distinzione risulta di primo acchito artificiosa, anche se, a ben vedere, essa può trovare una sua base normativa: alle prime due cause di decadenza sono sottese ragioni di interesse collettivo e pubblico che difettano nell’ultima.

⁵⁹ In argomento v. rispettivamente §§ 100 e 101.

93. *La decadenza per non uso del marchio. A) Il fondamento della norma*⁶⁰

La perdita del diritto al marchio è prevista (dall'art. 24 c.p.i. e dagli artt. 15 e 50 r.m.c.) se il marchio non abbia fatto oggetto di un uso effettivo, rispettivamente nel nostro Paese o nella Comunità, per un periodo ininterrotto di cinque anni a partire dalla registrazione o se tale uso sia successivamente stato interrotto per più di cinque anni.

Secondo un'opinione largamente accreditata, il fondamento della norma va reperito nell'esigenza di impedire che fenomeni di accaparramento dei marchi attraverso la loro registrazione trasformino la tutela corrispondente in strumento di distorsione del gioco concorrenziale. Questa esigenza è stata fatta valere in sede internazionale a partire dalla revisione dell'Aja della CUP del 1925⁶¹. Da allora è comune il rilievo secondo il quale il registro dei marchi non può rimanere troppo a lungo ingombro di registrazioni che non trovano il riscontro di un'utilizzazione effettiva sul mercato ma servono solo a "occupare" i segni (magari quelli dotati di maggior potere di richiamo) a danno dei concorrenti⁶².

Conseguentemente, il diritto di marchio, la cui fattispecie acquisitiva è, come si è visto, radicata nella registrazione, può essere conservato solo quando al dato formale della registrazione medesima si aggiunga nei termini previsti dalla legge il dato sostanziale costituito da un uso effettivo del segno sul mercato in funzione distintiva di beni. In definitiva, all'istituto della decadenza viene affidato un compito di "pulizia" del registro dei marchi, rivolto a evitare che un'impresa possa fare un "uso ostruzionista dei marchi" procedendo alla loro registrazione al fine di usarla come "sbarramento" all'impiego del medesimo segno da parte dei concorrenti⁶³. Per conseguire questo scopo, si tratta di "ridurre il numero ... di conflitti"

⁶⁰ In argomento v. C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 295 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit.; M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, cit., 184 ss.; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Giuffrè, Milano, 1973, 162 ss. e 316 ss. Sulla disciplina internazionale v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, cit., 243 ss. e 309 ss.; P. PICCININI TOSATO, *Uso di marchio difforme dalla registrazione e Convenzione di Unione di Parigi*, in *Riv. dir. ind.* 1976, II, 55 ss.

⁶¹ V. l'art. 5, lett. C)(1) e ora gli artt. 15.3 e 19 TRIPs.

⁶² In questo senso v. anche le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 2 luglio 2002, causa C-40/01, *Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV*, in *Racc.* 2003, I, 2439 ss., caso «Ansul», parr. 42 ss.; in dottrina v. ad es. L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit., 5.

⁶³ In questo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 18 novembre 2008, nel caso deciso da Corte di Giustizia 15 gennaio 2009, causa C-495/07, *Silberquelle GmbH c. Maselli Strickmode GmbH*, in *Racc.* 2009, I, 137 ss., caso «Wellness», parr. 46 e 55 (alla nota 20 è richiamato lo scritto di R. FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1974, I, 5 ss.). In termini non dissimili i parr. 24 di Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-427/09, *centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG c. UAMI e Centrotherm Systemtechnik GmbH*, caso «Centrotherm I» e 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm II», cit.

artificiosi che possano insorgere fra marchi anteriori e successivi, eliminando dai registri con un uso deciso della ramazza della decadenza quelli che una nostra non dimenticata dottrina chiamava i fantasmi di marchi⁶⁴. La via maestra per ottenere questo risultato è, naturalmente, quello di provocare la “radiazione” del marchio decaduto dal registro. Un effetto equivalente si può tuttavia conseguire anche se il marchio decaduto non sia formalmente “cancellato” dal registro, secondo quanto ancor oggi prevede la terminologia delle convenzioni internazionali⁶⁵, ad es. perché sia mancata un’iniziativa dei controinteressati; a questo fine basta negare protezione e potere invalidante a quel marchio che, pur restando ancor iscritto nei registri, abbia maturato i presupposti per la decadenza⁶⁶.

Questa ricostruzione avvalorata così l’ipotesi secondo la quale la disciplina della decadenza per non uso, come del resto già anche quella della prova dell’uso serio o effettivo del marchio ai fini dell’opposizione alla registrazione o dell’azione di nullità⁶⁷, attribuisca diretto rilievo agli interessi dei concorrenti del titolare della registrazione e cioè delle altre imprese che potrebbero essere interessate a impiegare, liberamente o a loro volta in esclusiva, quel medesimo segno o altro segno a esso simile, come anche agli interessi collettivi sottesi alla maggiore apertura concorrenziale del mercato. In una prospettiva così caratterizzata, che fa capo all’imperativo di disponibilità (*Freihaltebedürfnis*)⁶⁸, l’estinzione della registrazione del marchio, provocata dalla decadenza, costituisce l’anticamera del ritorno della libera disponibilità del segno; anche se, va fin d’ora avvertito, la riappropriabilità del segno presuppone un raccordo con una prospettiva ulteriore, che prenda in considerazione altresì la percezione del pubblico dei consumatori e

⁶⁴ R. FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, cit. Le parole tra virgolette sono tratte dal nono «Considerando» della direttiva. Sulla finalità di evitare “conflitti artificiosi” sottesa alle norme sulla decadenza e altresì alle norme in materia di uso serio del marchio anteriore nel procedimento di opposizione v. rispettivamente Trib. UE 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), causa T-28/09, Mo-Hwa Park c. UAMI e Chong-Yun Bae, caso «Pine Tree», par. 81; Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, causa T-126/03, Reckitt Benckiser (España) SL c. UAMI e Aladin, in *Racc.* 2005, II, 2861 ss., caso «Aladin», par. 53.

⁶⁵ Art. 19(1) TRIPs.

⁶⁶ Nella trattazione che segue si farà riferimento a quest’ultima situazione designando il marchio registrato come “soggetto a decadenza”, per sottolineare come esso possa essere privo della protezione e del potere invalidante che derivano dalla registrazione ancorché la decadenza non sia stata dichiarata (come è invece nel caso del “marchio registrato decaduto”) e l’azione corrispondente non sia ancor stata azionata (come è nel caso del “marchio registrato sottoposto ad azione di decadenza”).

⁶⁷ Per un’impostazione dei termini della relazione fra prova dell’uso e decadenza v. già in precedenza § 38.2, dove peraltro si sottolinea come il sub-procedimento sulla prova dell’uso, innestandosi su di una controversia sull’appropriabilità del segno, produca effetti limitati *inter partes*.

⁶⁸ In questo senso esplicitamente, ma *obiter*, Corte di Giustizia 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, in *Racc.* 2008, I, 2439 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5469, caso «Adidas III», par. 24 e 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strauss & Co. c. Casucci S.p.A., in *Racc.* 2006, I, 3703 ss., caso «Mouette», parr. 19 e 28-29. Sull’imperativo di disponibilità v. già §§ 22 B) e 23.2.1, ma anche 38.2.2.

degli utilizzatori finali del bene contraddistinto in ordine alla presenza sul mercato del segno⁶⁹.

Nella dimensione comunitaria l'onere di utilizzazione si arricchisce di una curvatura ulteriore, che attiene – oltre che al rispetto delle regole del gioco concorrenziale – anche alla finalità specifica del diritto comunitario di contribuire alla libertà degli scambi all'interno del mercato unico dell'Unione. Infatti, nell'attuale regime di coesistenza fra marchi nazionali e comunitari, il manifestarsi di troppo frequenti conflitti fra gli uni e gli altri potrebbe produrre un effetto indesiderato ulteriore: quello di ostacolare indebitamente la libera circolazione dei beni all'interno del mercato unico. Da questo punto di vista, il numero di conflitti fra marchi nazionali e comunitari può essere ricondotto a dimensioni accettabili “solo se la protezione” a essi rispettivamente accordata “verrà limitata a quelli effettivamente usati negli scambi”⁷⁰; e il compito corrispondente è assolto per l'appunto dalle norme sulla decadenza per non uso.

Dunque anche sotto questo secondo profilo, del tutto coerente del resto con il precedente, visto che apertura concorrenziale e integrazione delle economie degli Stati membri in un mercato unico vanno a braccetto, la comminatoria della decadenza conseguente al mancato assolvimento dell'onere di utilizzazione conferma di possedere stretti punti di contatto con l'onere della prova dell'uso serio del marchio anteriore opposto, nel quale ci si è imbattuti in materia di impedimenti relativi⁷¹.

Vero è che la mancata prova dell'uso serio esibisce differenze di rilievo rispetto alla decadenza, sia per difetto sia per eccesso, pur essendo entrambe le previsioni rivolte a creare spazi di libertà a favore di soggetti diversi dal titolare della registrazione di marchio quando questi per lungo tempo abbia omesso di farne l'uso che legittima il permanere di un'esclusività sul segno. Basti qui ricordare⁷² che l'azione di decadenza – diversamente dal subprocedimento relativo alla prova

⁶⁹ Per una ricostruzione del fondamento dell'istituto della decadenza a partire da una sintesi delle due prospettive, v. in particolare le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 2 luglio 2002, caso «Ansul», cit., par. 45. Le due prospettive sono, come si vedrà in seguito al § 100, non antitetiche ma complementari. Infatti la realizzazione dell'interesse (dei concorrenti e della collettività) all'estinzione dell'esclusiva sul segno in capo al registrante che non lo usi non significa ancora libera appropriabilità del segno medesimo (per le ragioni che saranno a suo tempo indicate; e che – giova però anticipare – debbono comunque fare i conti con la percezione del pubblico, nel quale il ricordo del segno nel frattempo decaduto potrebbe non essersi ancor perduto); e tuttavia la decadenza del diritto conferito dalla registrazione è tappa necessaria, se non ancora sufficiente, per la riappropriabilità.

⁷⁰ Così in una prospettiva all'epoca *de futuro* v. il *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE* adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, Supplemento 8/78 al *Bollettino delle Comunità europee*, par. 118. E v. ora il nono «Considerando» della direttiva.

⁷¹ Il collegamento fra la prova dell'uso “serio” ai fini dell'opposizione e le regole in materia di decadenza per mancanza di uso “effettivo” è espressamente affermato ad es. da Trib. UE 9 luglio 2010, causa T-430/08, Grain Millers, Inc. c. UAMI e Grain Millers GmbH & Co. KG, caso «Grain Millers», par. 23. In argomento e anche per altri conformi richiami v. *supra*, §§ 38.2.2 e 38.3.

⁷² In argomento v. già § 38.2.2.

dell'uso – può essere esperita indipendentemente da qualsiasi controversia sull'appartenenza del marchio, potendo essere instaurata da soggetti diversi dal concorrente (ad es. i consumatori), oltre che dal concorrente medesimo. La mancata prova dell'uso opera *inter partes*, rendendo di regola inopponibile il solo potere invalidante del marchio anteriore nei confronti di un soggetto determinato, il successivo registrante⁷³; la decadenza invece opera *erga omnes* estinguendo tutte le prerogative specificamente ricollegate alla registrazione del marchio. A ciò si aggiunga che, mentre la mancata prova dell'uso del marchio anteriore determina l'immediata appropriazione del segno come marchio a vantaggio del successivo registrante⁷⁴, l'estinzione del diritto che era conferito dalla registrazione del marchio prodotta dalla decadenza è tappa necessaria ma non ancor sufficiente perché il segno sia appropriato da un'impresa determinata diversa dall'ex titolare⁷⁵.

Il confronto stesso fra le norme che prevedono la decadenza per insufficiente utilizzazione e quelle che ricollegano conseguenze avverse di altro tipo alla mancata prova dell'uso nel quinquennio anteriore conferma del resto che l'analisi del fondamento razionale dell'onere di utilizzazione sarebbe ancora insufficiente a fornire una guida nella lettura delle norme, se essa non fosse completata con una necessaria precisazione sul mezzo tecnico prescelto per realizzare lo scopo specifico dell'istituto della decadenza. Esso consiste specificamente nell'estinzione della registrazione e quindi a essa consegue né più né meno che la perdita di tutte le prerogative ricollegate alla registrazione medesima⁷⁶ e dunque del differenziale di protezione del marchio che è da essa conferito.

Se è vero che il diritto dei marchi esprime una serie di regole che riservano un trattamento normativo più vantaggioso al titolare di una registrazione di quello che compete al titolare di un segno distintivo di impresa che invece non si sia preoccupato di munirsi di un titolo formale di protezione sotto molteplici profili, a partire dalla prova e dall'estensione del potere invalidante del marchio registrato⁷⁷, è anche vero che questi benefici differenziali non possono essere conservati

⁷³ Il diritto comunitario attenua tuttavia alcuni profili della distinzione fra decadenza e prova dell'uso: v. art. 100, par. 5, r.m.c. sul quale *amplius*, § 99.

⁷⁴ O la conferma della validità della registrazione, quando essa sia collegata a un'azione di nullità del marchio successivo, e non all'opposizione alla sua registrazione.

⁷⁵ Sulle situazioni nelle quali il marchio decaduto non torna a essere immediatamente appropriabile dai concorrenti dell'ex titolare v. *infra*, § 100.

⁷⁶ Perdita che, come si è accennato, può essere ricollegata sia alla sentenza che accerta la decadenza sia al compimento dei presupposti per la decadenza medesima. È per la ragione indicata nel testo che, come si vedrà più analiticamente al § 100, la stessa pronuncia di decadenza – diversamente da quanto accade per la pronuncia di accertamento del mancato uso che si innesti in un procedimento di opposizione o di nullità del marchio posteriore: §§ 38.2 ss. – non determina automaticamente la legittimità dell'appropriazione del segno come marchio registrato ad opera della controparte.

⁷⁷ In questo contesto, oltre ai vantaggi generali, sotto il profilo dell'onere probatorio cui soggiacciono le azioni cautelari e di merito (§§ 12 e 157.5); dell'estensione del potere invalidante e della protezione (ad es. in relazione al primo e al terzo tipo di conflitto: v. §§ 62, 155.2 e 155.3); del regime della volgarizzazione (§ 26 B), della garanzia della continuità temporale della protezione (§ 91), vanno considerati soprattutto i vantaggi di cui beneficia il marchio registrato rispetto a quello

per un periodo prolungato sulla base del solo dato formale della registrazione. L'istituto della decadenza per non uso svolge il ruolo assegnatogli istituendo un limite di applicazione preciso al principio del *favor registrationis*⁷⁸, e sta così a mostrare come il mantenimento del regime privilegiato presupponga che il segno svolga una funzione effettiva sul mercato ed esibisca così quella meritevolezza di protezione qualificata che, invece, non può desumersi solamente dal pagamento delle tasse di registrazione. Per le stesse ragioni, e correlativamente, la decadenza di per sé non produce alcun effetto su quelle prerogative ulteriori che pur spettino al titolare di un marchio ma che non dipendano dalla sua registrazione.

Si è sostenuto che la (generica) connotazione funzionale proconcorrenziale della decadenza per non uso consentirebbe di leggere l'istituto come punto di emersione della congruenza di fondo fra le opzioni normative del diritto dei marchi e i valori espressi dal divieto della concorrenza sleale⁷⁹. In linea generale, non vi è ragione di dubitare che questi due settori normativi esprimano scelte tendenzialmente convergenti⁸⁰. Più arduo è però immaginare che questa sintonia produca conseguenze sul piano specifico che ora interessa. Infatti, se così fosse, i principi tipici dell'illecito concorrenziale, e *in primis* il divieto di atti contrari ai principi della correttezza professionale, potrebbero essere impiegati anche come parametri normativi utili a risolvere le questioni più discusse in materia di decadenza per mancata utilizzazione. Il che, però, pare da escludersi, se è vero che, quando si esaminano i presupposti e le conseguenze della decadenza per non uso, non ci si interroga genericamente sulla correttezza del titolare del marchio ma sulla presenza dei presupposti per il mantenimento dei vantaggi specificamente derivanti dalla registrazione dello stesso⁸¹.

94. B) *La nozione di "uso effettivo" del marchio*

94.1. *Profili generali.* Dunque, la decadenza si produce se il titolare non fa uso effettivo del marchio per i beni per i quali esso è stato registrato per un periodo ininterrotto di cinque anni decorrenti dalla registrazione o se sospende tale uso per lo stesso lasso di tempo⁸². In che cosa consista l'uso effettivo richiesto dalle nor-

non registrato dal punto di vista dell'estensione merceologica del potere invalidante e della tutela: per una prima puntualizzazione v. § 77.4 e *infra*, § 157.4.

⁷⁸ Nel quale ci si è tante volte fin qui imbattuti: v. *supra*, §§ 26 B), 49, 75.3, 77, 85 (e qui di seguito *infra*, §§ 98.2., 100.2, 155.2).

⁷⁹ Si vedano le diverse posizioni espresse al riguardo da C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 100 ss. e M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 296-297.

⁸⁰ E v. infatti *supra*, § 12 e *infra*, §§ 102.3, 116, 145.5.

⁸¹ Per una ripresa del tema, sotto il profilo però della valutazione del rideposito del marchio da parte del titolare del marchio nell'imminenza del compimento del quinquennio di inattività produttivo della decadenza o successivamente alla data di decadenza, v. *infra*, § 101.

⁸² Artt. 15, par. 1 e 51, par. 1, lett. a), r.m.c. e artt. 10 par. 1 e 12 par. 1 direttiva nonché 24.1 c.p.i.

me deve essere determinato alla stregua del diritto comunitario, quando il marchio cui la valutazione si riferisce sia comunitario, e alla stregua del diritto nazionale, che, tuttavia, è sul punto comunitariamente armonizzato, quando il marchio sia nazionale⁸³. In linea di principio, ai fini dell'apprezzamento del carattere "effettivo" dell'uso valgono regole non dissimili da quelle impiegate per compiere la valutazione corrispondente del carattere "serio" o "effettivo" dell'uso ai fini del procedimento di opposizione⁸⁴. La circostanza che nel diritto comunitario il riferimento sia rispettivamente all'effettività dell'uso⁸⁵ o alla sua serietà non pare che costituisca ragione per revocare in dubbio la conclusione⁸⁶. Questa conclusione poggia sulla più volte ricordata – ma parziale⁸⁷ – omologia funzionale dei due gruppi di norme, entrambi rivolti, come si è visto, ad aprire spazi di libertà a favore di soggetti diversi dal titolare della registrazione di marchio, qualora il precedente titolare non abbia per lungo tempo fatto quell'uso che legittima il permanere di una posizione di esclusività, determinando nell'un caso l'inopponibilità del potere invalidante della registrazione anteriore al successivo registrante e nell'altro l'estinzione *erga omnes* della registrazione medesima. Nell'un caso come l'altro, inoltre, la misura e la modalità dell'uso richiesto va ragguagliata alla funzione da esso svolta, che è in entrambi casi conservativa di un diritto già esistente piuttosto che costitutiva di un nuovo diritto.

Non sorprende pertanto che nella giurisprudenza formatasi nell'applicazione dei due gruppi di norme siano riscontrabili parecchi punti di contatto, a partire dalla definizione: "Per 'uso effettivo' deve intendersi un uso non simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, bensì conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o

⁸³ Sull'autonomia della nozione di uso effettivo accolta dalla direttiva rispetto al concetto precedentemente accolto dal diritto degli Stati membri e sul parallelismo della nozione di diritto nazionale comunitariamente armonizzato con quella adottata dal r.m.c. v. Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), causa C-149/11, Leno Merken c. Hagelkruis Beheer BV, in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 96 ss. con nota di E. BERTI ARNOALDI, *Marchio difensivo ed estensione territoriale nella valutazione dell'uso effettivo del marchio per impedire la decadenza*, caso «Omel/Onel», par. 28; Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 25-34.

⁸⁴ V. a questo proposito gli artt. 42, par. 2 e 3 r.m.c. e artt. 11, par. 2 direttiva, 178.4 c.p.i., 53.2 r.a. (e le corrispondenti norme sulle azioni rivolte a fare valere motivi di nullità relativa: art. 57, par. 2 e 3 r.m.c.).

⁸⁵ Del resto, la versione olandese degli artt. 10, par. 1 e 12, par. 1 della direttiva usa l'espressione *normaal*; quella francese l'espressione *usage sérieux*; nel testo inglese si legge *genuine use*; in quello portoghese *uso serio*; in quello tedesco *ernsthafte Benutzung*. *Effettivo* e *efectivo* sono i termini usati nel testo italiano e spagnolo.

⁸⁶ Che i due termini debbano essere considerati sinonimi è anche argomentato da L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit., nota 6 a 5.

⁸⁷ §§ 38.2.2 e 93. Alle considerazioni ivi svolte, si aggiunga che la disciplina della prova dell'uso dà risposta a un quesito sulla registrabilità e validità del marchio successivo e non preclude la ripresa dell'uso del marchio anteriore, anche in caso di insuccesso nella prova dell'uso; la disciplina della decadenza dà per contro risposta al quesito, assai diverso, relativo al permanere della validità della registrazione del marchio anteriore. Sulla pluralità delle nozioni di uso del marchio adottate dal legislatore e sulle rispettive curvature funzionali v. § 38.3.

all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa"⁸⁸.

Nel verificare l'effettività dell'uso, occorre (ancora una volta) "prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato"⁸⁹. "Così ... si potrà tener conto, in particolare, della natura della merce o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessato, dell'ampiezza e della frequenza dell'uso del marchio. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, non occorre che esso sia quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche" del bene considerato⁹⁰.

L'omologia funzionale fra le norme in tema di decadenza e quelle relative alla prova dell'uso nel procedimento di opposizione e nell'azione di nullità non è però completa, non solo perché, come poc'anzi accennato, l'esito dell'estinzione del diritto caratterizza le prime ma non le seconde, ma anche per un'altra ragione. Nel caso della decadenza viene in considerazione non solo l'esigenza di aprire spazi di libertà per le imprese concorrenti che desiderino impiegare un segno identico o simile a quello non usato ma anche l'istanza di tener conto della percezione del pubblico⁹¹, la considerazione della quale, invece, sembra difettare totalmente nel caso delle previsioni sulla prova dell'uso. Queste ultime, infatti, prendono in considerazione l'uso del marchio anteriore in quanto tale e a prescindere

⁸⁸ Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 36. Nello stesso senso Corte di Giustizia 15 gennaio 2009, caso «Wellness», cit., par. 17 nonché Corte di Giustizia 9 dicembre 2008 (grande Sezione), causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», in *Giur. ann. dir. ind.* 5328, caso «Feldmarschall Radetzky», par. 13; Trib. UE 30 settembre 2014 (Prima Sezione), causa T-132/12, Scooters India Ltd. c. UAMI e Brandconcern, caso «Lambretta», par. 16; 21 novembre 2013 (Quarta Sezione), causa T-524/12, Recaro Holding GmbH c. UAMI e Certino Mode SL, caso «Recaro», par. 19; 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), causa T-353/12, Aleris Holding AB c. UAMI e Carefusion, caso «Alaris», par. 16; 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), caso «Pine Tree», cit., par. 82. Una formulazione assai simile è, in materia di prova dell'uso serio anteriore, in Corte di Giustizia 13 settembre 2007, causa C-234/06, Il Ponte Finanziaria s.p.a. c. UAMI e F.M.G. Textiles s.r.l., in *Racc.* 2007, I, 7333 ss., caso «Bainbridge», par. 72 (e per altri conformi richiami v. § 38.3).

⁸⁹ Corte di Giustizia 27 gennaio 2004 (ord.), causa C-259/02, La Mer Technology Inc. c. Laboratoires Goemar SA, in *Racc.* 2004, I, 1159 ss., caso «Laboiratore de La Mer», parr. 18-19 e 27 (e v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 901 per il seguito del procedimento di fronte al giudice inglese, che ha infine adottato un criterio eminentemente soggettivo anziché quantitativo oggettivo); 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 38; Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm I», cit., par. 27. Nello stesso senso, ma nella prospettiva della prova dell'uso serio ai fini dell'opposizione, Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 72.

⁹⁰ Corte di Giustizia 27 gennaio 2004 (ord.), caso «Laboiratore de La Mer», cit., parr. 18-19 e 27; 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 39; Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm I», cit., par. 28.

⁹¹ Sulla rilevanza della percezione del pubblico e sulla possibile tensione fra questa e l'imperativo di disponibilità v. già §§ 38.3, 76(iv) (in nota) e 93.

dere dagli effetti che questo abbia sul piano dell'acquisto e della conservazione della notorietà del segno. Dunque, questo parallelismo imperfetto fra le due serie di norme consiglia sì di rinviare alla trattazione svolta a quest'ultimo riguardo per molti profili, ivi inclusi quelli relativi all'accertamento e al regime probatorio corrispondente⁹² e forse anche alla decadenza parziale⁹³, riservando però un qualche spazio alla verifica della possibilità di correzioni o integrazioni suggerite dalla parzialmente diversa curvatura funzionale dei due istituti. Alcuni aspetti della disciplina della decadenza meritano comunque una trattazione apposita.

94.2. *La dimensione geografico-territoriale.* Di tutti i fattori ricompresi nella valutazione globale richiesta dalle norme sulla decadenza forse il più interessante attiene alla dimensione geografico-territoriale dell'uso conservativo del diritto; dove gli interrogativi più delicati, ancor una volta, si pongono con riferimento alla sufficienza dell'uso in un solo Stato membro per evitare la decadenza del marchio comunitario. Anche qui i dati normativi rilevanti fanno riferimento all'utilizzazione "nella Comunità" per i marchi comunitari, contrapponendola all'utilizzazione "nello Stato membro interessato" per i marchi nazionali⁹⁴.

Nessun dubbio che per luogo di utilizzazione debba in linea di principio intendersi quello in cui avviene l'immissione sul mercato dei beni contraddistinti dal marchio, non quello in cui avviene l'apposizione del segno o la fabbricazione del prodotto⁹⁵. È vero che l'apposizione del marchio (rispettivamente nazionale e comunitario) sui prodotti o sul loro imballaggio nello Stato o nella Comunità ai soli fini di esportazione è pure esso considerato come uso idoneo a esplicare effetti conservativi del diritto⁹⁶; ma si tratta per l'appunto di previsione puntuale, che deroga al principio generale che fa riferimento al mercato di sbocco e che quindi vale solo per l'ipotesi oggetto di specifica considerazione normativa⁹⁷.

Il dato testuale che attribuisce valenza conservativa all'uso "nella Comunità"

⁹² V. *supra*, § 38.3. Per un esempio – relativo all'applicazione della Regola 22 del reg. n. 2868/1995 dettata in tema di prova dell'uso alla materia della decadenza – v. Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), causa T-71/13, Anapurna GmbH c. UAMI e Annapurna s.p.a., caso «Annapurna», par. 29.

⁹³ §§ 94.4 e 50.3.

⁹⁴ Cfr. artt. 15, par. 1, 51, par. 1, lett. a) e art. 57.2 r.m.c. da un lato e artt. 10, par. 1 e 12, par. 1, direttiva dall'altro. Sulle nozioni corrispondenti ai fini della tutela allargata dei marchi v. § 63.2.

⁹⁵ L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit., 6-7.

⁹⁶ Secondo la previsione della lett. b) del par. 1 dell'art. 10 della direttiva e dell'art. 15 r.m.c. Conforme Cass. 12 agosto 2010, n. 18647, Ditta Individuale Zara Albano Sandro e altri c. Zara Italia s.r.l. e Inditex Industria del disegno Textil SA, in *Riv. dir. ind.* 2012, II, 177 ss., caso «Zara/Zara».

⁹⁷ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 5 luglio 2012, caso «Omel/Onel», par. 36 e dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 2 luglio 2002, caso «Ansul», cit., par. 57. Conforme L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit., 6-8, che opportunamente precisa che in applicazione della regola generale anche i beni recanti il marchio importati nell'Unione (o, per analogia, nello Stato membro interessato) sono rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova dell'uso. È questa la ragione per la quale l'apposizione del marchio su prodotti destinati a essere consumati dallo stesso imprenditore – o da società del suo gruppo – non costituisce uso: § 94.3.

contrapponendolo a quello “nello Stato membro interessato” potrebbe apparire di per sé idoneo a escludere che, a soddisfare l’onere di utilizzazione del marchio comunitario, basti l’impiego in un solo Stato membro, ancorché ivi “effettivo” e quindi idoneo a evitare la decadenza sul piano nazionale. Ma non è questa la soluzione al momento seguita dalla Corte dell’Unione europea⁹⁸ e tantomeno dalle Commissioni dell’UAMI⁹⁹. I giudici comunitari hanno prescelto al riguardo una soluzione fondamentalmente agnostica o, forse, farisaica: “non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale estensione territoriale debba essere considerata per stabilire se l’uso di un marchio sia effettivo o meno”; non può escludersi che a soddisfare il requisito possa essere sufficiente l’uso limitato a un solo Stato membro; l’estensione territoriale dell’uso costituisce solo uno dei fattori che il giudice nazionale è chiamato ad apprezzare, insieme con i restanti fatti rilevanti, quali le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei beni contraddistinti dal marchio, l’estensione quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità¹⁰⁰.

Non sarebbe sotto questo profilo decisivo il dato testuale, desunto dalla lett. a) del par. 2 dell’art. 112 r.m.c., in tema di trasformazione del marchio comunitario in marchio nazionale, a conferma dell’idea che per evitare la decadenza sul piano comunitario occorra qualcosa di più e di diverso da quanto è richiesto al medesimo scopo sul piano nazionale: tant’è che la norma contempla la possibilità che il titolare di un marchio comunitario decaduto possa trasformarlo in marchio nazionale a condizione che esso sia “stato utilizzato con modalità che costituiscono un’utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale” e quindi presuppone che si possa dare un uso che conserva il diritto a livello nazionale ma non a livello comunitario¹⁰¹. La previsione non esclude infatti che vi possano essere casi come quello in cui per quel tipo di prodotto il mercato geograficamente rilevante sia di fatto limitato a un solo Stato membro; e quindi in questa ipotesi ben può essere che l’uso del marchio comunitario in quel Paese possa essere sufficiente per costituire un uso effettivo nella Comunità; essendo l’operatività della previsione

⁹⁸ V. Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), caso «Omel/Onel», cit.

⁹⁹ V. la decisione della Commissione di ricorso dello UAMI del 28 febbraio 2007, procedimento R 1209/2005-1, Reno Schuhcentrum. Nello stesso senso in dottrina L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull’onere di usare il marchio comunitario*, cit., 11 ss. nonché, ma senza motivazione, G. SENA, *Il giudizio di interferenza fra i marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, 37 ss., 44. L’opinione parrebbe avvalorata dalle *Dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione* rese a verbale il 20 gennaio 1993 in occasione dell’adozione del regolamento sul marchio comunitario, in *Bollettino UAMI* 5 del 1996, 607 ss., le quali tuttavia, per le ragioni ricordate al § 9, sono state ritenute in linea di principio prive di valore giuridico dalla Corte di Giustizia (v. ad es. la sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep c. Benelux Merkenbureau, in *Racc.* 2003, I, 3793 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4765, in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 228 ss. e in *Il dir. ind.* 2004, 33 ss., caso «Libertel (arancione)», par. 24 s.; ora seguita sul punto da Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), caso «Omel/Onel», cit., par. 46).

¹⁰⁰ V. Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), caso «Omel/Onel», cit., par. 55, 50 e 58.

¹⁰¹ In argomento v. però la lettura di L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull’onere di usare il marchio comunitario*, cit., 11 ss.

riservata al caso opposto in cui il requisito dell'uso comunitario non sia soddisfatto¹⁰².

Il tema è attualmente oggetto di intensa discussione¹⁰³, non sopita sicuramente dall'opaca sentenza nel caso "Omel". In particolare, i paladini delle iniziative minori collocate in ambiti prevalentemente locali o nazionali stentano ancor oggi a comprendere come questa tipologia di iniziative possa essere esposta al rischio di trovare già occupato il campo (semantico) in cui esse intenderebbero dispiegare la propria iniziativa solo perché un soggetto del tutto estraneo al mercato di riferimento abbia in precedenza registrato un marchio comunitario e lo abbia poi conservato svolgendo attività in zone del tutto remote e magari anche in misura minimale. Oggi la regola per il momento accolta dalle autorità comunitarie è fortemente contestata dalla periferia¹⁰⁴; e vi è da attendersi che su di essa vi saranno prese di posizione forse non solo di tipo giurisprudenziale.

94.3. *Le caratteristiche dell'uso. In particolare: i prodotti o servizi forniti a titolo gratuito.* Nel determinare le caratteristiche dell'uso richieste perché esso possa considerarsi effettivo ai fini che qui interessano ci si imbatte peraltro in altre questioni non meno intriganti. Si dice comunemente che, perché l'uso sia effettivo, l'impiego del marchio deve essere "esterno", effettuato quindi sul mercato, non essendo allo scopo sufficiente un uso 'interno', in seno all'impresa interessata¹⁰⁵. Non sempre le applicazioni del principio sono così sicure come la sua apparente univoca enunciazione farebbe pensare. Certo, oggi, dopo la chiara presa di posizione della giurisprudenza comunitaria, è sicuro che non costituisca impiego effettivo sul mercato del marchio il suo "uso privato ... che non fuoriesce dall'ambiente aziendale", come sarebbe la cessione ai dipendenti dell'impresa all'interno di uno spaccio aziendale chiuso al pubblico¹⁰⁶. Altrettanto certo è viceversa che costituisca uso effettivo anche l'impiego del segno "riguardo a merci già commercializzate" in un momento precedente a favore di utilizzatori finali¹⁰⁷, come

¹⁰² Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), caso «Omel/Onel», cit., par. 49 ss. e Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 5 luglio 2012, caso «Omel/Onel», par. 61 ss.

¹⁰³ Attestata dalla ricerca del Max Planck Institut di Monaco per la proprietà intellettuale e la concorrenza, per la quale v. http://www.ip.mpg.de/ww/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm; e v. anche A.A. MACHNIKA, *Territorial Aspects of Community Trademarks – the Single Market's Splendid Sovereignty*, in *IIC* 2014, 915 ss. Sulle collegate discussioni relative alla dimensione geografica dell'uso anteriore nell'opposizione v. § 38.3.

¹⁰⁴ V. le decisioni dell'Hungarian Patent Office dell'11 febbraio 2010, caso «C City Hotel» e del Benelux Office for Intellectual Property del 15 gennaio 2010, Leno Merken B.V. c. Hagelkruis Beheer bv, caso «Omel», peraltro rese in sede di opposizione alla registrazione (v. § 38.3).

¹⁰⁵ Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 37; Trib. UE 21 novembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Recaro», cit., par. 24. Nello stesso senso, ma nella prospettiva della prova dell'uso serio ai fini dell'opposizione, Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-101/07, Dada s.p.a. c. UAMI e Dada s.r.l., caso «Dada», par. 30. In dottrina v. in senso conforme M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 300.

¹⁰⁶ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 2 luglio 2002, caso «Ansul», cit., par. 56.

¹⁰⁷ Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 40.

avviene non solo per la vendita di parti di ricambio o componenti ma anche per lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività di assistenza, manutenzione e riparazione aventi come punto di incidenza oggettiva prodotti marchiati in passato venduti dal titolare del segno¹⁰⁸.

Che dire, però, del caso in cui entro il termine quinquennale risulti solo un uso rivolto a soggetti diversi dal pubblico degli utilizzatori finali, siano essi i fornitori del titolare, i suoi distributori¹⁰⁹ o, nel caso di una rivista, gli inserzionisti¹¹⁰?

Qualche certezza in più pare esserci in relazione all'uso pubblicitario del marchio; che si ritiene essere idoneo a evitare la decadenza del marchio anche se l'immissione del bene o servizio sul mercato non sia ancor avvenuta, a condizione che l'approdo sul mercato sia imminente e poi comprovato¹¹¹.

Una vera e propria divaricazione nella giurisprudenza comunitaria si è aperta sulla questione se l'impiego del marchio su prodotti o servizi erogati a titolo gratuito – siano essi prestazioni assistenziali a beneficio di soggetti biso-

¹⁰⁸ Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., parr. 41-42. Ad una conclusione diversa pervengono App. Milano 4 settembre 2013, caso «Lambretta», cit., che richiede un uso “almeno tendenzialmente idoneo a modificare la situazione del mercato” (e, quindi, parrebbe, concretantesi nell'immissione in commercio di nuova unità) e Trib. Torino 14 giugno 2000, caso «Lupo/Lupetto», cit., in una situazione, peraltro, nella quale la prova aveva avuto per oggetto non la produzione e la vendita di parti di ricambio ma l'esistenza di cataloghi nei quali si dava atto dell'idoneità di certe parti di ricambio anche a essere montate sul bene recante il marchio (e, quindi, le parti di ricambio in questione erano suscettibili di essere montate su di una pluralità di beni principali, anche diversi da quelli del cui marchio si trattava).

¹⁰⁹ In argomento v., con soluzione positiva, Trib. UE 21 novembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Recaro», cit., par. 26. Sulla rilevanza dell'accreditamento presso i distributori, peraltro ai fini dell'acquisto del diritto conseguente al preuso e non dell'assolvimento dell'onere di utilizzazione, v. Cass. 14 luglio 1987, n. 6128, Florbath Profumi di Parma s.p.a. c. Parfums Rochas s.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 2101, caso «Mystere»; è probabilmente legittimo lo sviluppo di un argomento *a fortiori*.

¹¹⁰ Così, sempre ai fini dell'accertamento del preuso, App. Genova 26 marzo 1994, Dirama Pubblicità s.r.l. c. Editoriale Quattro s.r.l., in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 1063 ss. e in *Il dir. ind.* 1994, 1063 ss. con nota di L. LANZALONE, caso «Genova Magazine».

¹¹¹ Ancorché, parrebbe, l'immissione sul mercato su collochi in un momento successivo al decorso del quinquennio al cui compimento è ricollegata la decadenza. In questo senso, *obiter*, Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 37. Nella nostra dottrina non è infrequente la tesi secondo la quale sarebbe sufficiente il *solo* uso pubblicitario (A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 267); e si sostiene anche che non vi sarebbe ragione per limitare la rilevanza dell'uso pubblicitario al solo caso in cui sopravvenga l'immissione sul mercato (M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 296-298). Una ragione per la verità vi è: se bastasse il solo uso pubblicitario pur in assenza di qualsiasi contatto effettivo con il mercato, il diritto potrebbe essere conservato anche dalla semplice accessibilità dal territorio di riferimento di un sito web ‘passivo’, che non consente cioè ordinativi *online*; il che costituirebbe per la verità un risultato chiaramente esorbitante rispetto alle finalità della disciplina della decadenza (sul punto v. le considerazioni di W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, cit., 730-731 e di L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 902 ove anche precedenti conformi). Sull'insufficienza dell'invio di diffide v. Trib. Milano 17 dicembre 2013, Imco Free Net s.p.a. ora Fall to Imco Free Net s.p.a. c. Futursaving s.r.l. e Jobo Ltd., in *Giur. ann. dir. ind.* 5885, caso «Imco Waterless».

gnosi o la distribuzione come omaggio di bottigliette di gazzosa agli acquirenti di abiti – sia uso idoneo a evitare la decadenza. Nel primo caso, il quesito ha trovato risposta positiva; nel secondo negativa¹¹². È probabilmente inutile cercare di riconciliare fra di loro le due sentenze, che si trovano troppo in contraddizione perché si possa pensare a una loro sintesi che non sia puramente verbale. Sembra piuttosto che valga la pena di sottolineare come le due decisioni si siano mosse in due orizzonti concettuali molto diversi.

La prima, rilevato come anche un ente morale dotato di scopi ideali e non lucrativi occupi comunque una posizione concorrenziale, laddove esso compete con altri enti a esso similari per attrarre donazioni da parte del pubblico¹¹³, ha preferito collocarsi dal punto di vista della percezione del pubblico. In questa prospettiva, si è ritenuto che l'ente possa ben presentarsi al pubblico che lo sovvenziona come anche ai soggetti che beneficia con i mezzi così raccolti grazie a un proprio segno distintivo (nella specie onorificenze militari registrate come marchio); si è pertanto concluso che questi simboli identificherebbero anche le prestazioni tipiche dell'ente, di raccolta di fondi e di redistribuzione dei medesimi, come anche delle prestazioni assistenziali da essi resi possibili, quando i simboli in questione, oltre a essere impiegati sulla carta intestata dell'ente e negli annunci al pubblico delle proprie iniziative, siano esibiti dai propri esponenti sulle uniformi indossate nell'erogazione di queste prestazioni¹¹⁴.

La seconda sentenza ha consapevolmente – ma forse non consequenzialmente – prescelto di ignorare la prospettiva della percezione del pubblico e di dare rilievo esclusivo a quella delle imprese concorrenti e dell'interesse collettivo all'apertura concorrenziale. Secondo l'ordine di idee accolto da questa decisione, può essere che l'impresa, attiva nel settore dell'abbigliamento, abbia compiuto un investimento pubblicitario distribuendo le bottigliette omaggio; e si può ben capire che l'impresa che lo ha effettuato sia assai poco contenta di vederlo andare in fumo, specie se consti che l'impresa che agisce per sentire dichiarare l'intervenuta decadenza aspiri ad adottare a sua volta proprio quel segno o un se-

¹¹² Cfr. rispettivamente Corte di Giustizia 9 dicembre 2008 (grande Sezione), caso «Feldmarschall Radetzky», cit., par. e 15 gennaio 2009, caso «Wellness», cit. In argomento v. C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 178 e *ivi* per richiami di giurisprudenza nazionale e tedesca la nota 48, che peraltro si riferisce anche – e senza istituire specifiche differenziazioni – al ben diverso fenomeno della distribuzione di campioni omaggio in fase di lancio del prodotto in questione, della cui idoneità a evitare la decadenza è in effetti difficile dubitare (e v. infatti per una conferma Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), causa C-96/09, Anheuser Busch Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik, casi «Bud», par. 152 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, casi «Bud», par. 176).

¹¹³ Su questo profilo v. in particolare le Conclusioni dell'Avvocato generale Ján Mazák del 18 settembre 2008, causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», caso «Feldmarschall Radetzky».

¹¹⁴ Corte di Giustizia 9 dicembre 2008 (grande Sezione), caso «Feldmarschall Radetzky», cit., par. 24.

gno simile nella propria attività di impresa¹¹⁵. E tuttavia queste circostanze, che pure sarebbero cruciali in relazione a effetti che dipendano dall'apprezzamento della percezione del pubblico, diverrebbero meno significative quando si entri nell'ottica degli effetti della pratica sulla posizione dei concorrenti e sull'apertura concorrenziale dei mercati. Da questo punto di vista, se si ammettesse che la distribuzione di prodotti-omaggio valga a impedire la decadenza del marchio, si stabilizzerebbe l'occupazione di un segno che non è affatto impiegato per creare uno sbocco commerciale ai beni su cui è apposto e che serve non per conquistare una quota del mercato dei beni per cui il marchio è registrato ma come ausilio alla vendita di prodotti di genere diverso (capi di abbigliamento)¹¹⁶.

Questa seconda impostazione sembra preferibile, particolarmente se si accolga l'opinione secondo la quale la percezione del pubblico, che pure ha rilievo nella disciplina della decadenza (diversamente da quanto accade per la prova dell'uso), assume purtuttavia un ruolo subordinato nella valutazione corrispondente, essendo preordinata ad apprezzare non tanto se la registrazione del marchio anteriore possa sopravvivere o debba considerarsi estinta ma se all'estinzione delle prerogative specificamente ricollegabili alla registrazione consegua o meno la libera appropriabilità del segno ad opera di un'impresa diversa dal precedente titolare¹¹⁷.

94.4. *In particolare: l'uso per parte dei prodotti o servizi.* Il titolare della registrazione può avere assolto l'onere di utilizzazione per alcuni beni soltanto fra quelli per i quali il marchio è stato registrato. La disposizione comunitaria in materia di decadenza prevede a questo riguardo che “se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti solo per i prodotti o servizi di cui trattasi”¹¹⁸. Non molto diverso è il tenore letterale della norma italiana, secondo la quale “se i motivi di decadenza ... di un marchio di impresa sussistono soltanto per

¹¹⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer del 18 novembre 2008, caso «Wellness», parr. 42 e 54.

¹¹⁶ Corte di Giustizia 15 gennaio 2009, caso «Wellness», cit., parr. 20-21. V. nella prospettiva dell'uso serio anche Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-290/09, Omnicare Inc. c. UAMI ed Astellas Pharma GmbH, caso «Omnicare/Omnicare», parr. 59 ss. e causa T-289/09, Omnicare Inc. c. UAMI ed Astellas Pharma GmbH, caso «Omnicare Clinical Research/Omnicare», parr. 59 ss., secondo cui è decisivo che il marchio si riferisca a beni in concorrenza con altri beni dello stesso tipo sul mercato. S. MANIATIS-D. BOTIS, *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, 2009², 574 ss. propongono una distinzione fra la situazione considerata dalla sentenza nel caso «Wellness» e quella esaminata da Corte di Giustizia 12 marzo 2009, causa C-320/07 P., Antartica s.r.l. c. UAMI e Nasdaq, caso «Nasdaq», parr. 28-31 e precedentemente da Trib. primo grado CE 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica s.r.l. c. UAMI e Nasdaq, caso «Nasdaq», parr. 43-45, perché in questi ultimi casi i servizi forniti gratuitamente (indici di borsa) sarebbero stati complementari ad altri servizi forniti verso corrispettivo (quotazioni di titoli e altri servizi finanziari). Vero è però che in quest'ultimo caso parrebbe che gli unici servizi forniti in Europa fossero quelli gratuiti; e ancor più che la sentenza ha un limitato rilievo ai fini che qui interessano, perché essa si occupa non già del concetto di “uso serio” ai fini della decadenza ma del tema, assai diverso, dei presupposti per la tutela del marchio che gode di notorietà (v. § 62.3).

¹¹⁷ V. *infra*, § 100.

¹¹⁸ Art. 51, par. 2, r.m.c.

una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza ... riguarda [...] solo questa parte dei prodotti o servizi”¹¹⁹.

Si tratta di determinare l’estensione dell’effetto conservativo dell’uso e, quindi, di stabilire in quale misura l’uso per alcuni beni valga a impedire la decadenza, oltre che per i beni per i quali l’onere d’uso è assolto, per altri beni.

In diritto italiano non si esita a rispondere al quesito sulla base della nozione di affinità; e, più precisamente, di quella stessa nozione di affinità che già si è incontrata per determinare il potere invalidante di un marchio registrato anteriore nel secondo tipo di conflitto¹²⁰. Secondo questo ragionamento, la nozione di affinità svolgerebbe due ruoli fra di loro congruenti. La proposizione normativa secondo cui “la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa e ai prodotti e servizi affini”¹²¹ sta sì a indicare che il marchio è tutelato non solo per i beni per i quali è registrato, bensì anche per i beni a essi affini; ma per implicazione necessaria essa comporterebbe altresì che l’uso per alcuni fra i beni per i quali il marchio sia registrato conserverebbe il diritto anche in relazione ai beni che siano affini a quelli per i quali l’uso abbia avuto luogo¹²².

La conclusione è tutt’altro che priva di conseguenze sul piano operativo.

Intanto essa comporta il rischio di allargamento a macchia d’olio – o “ricorsivo” – della protezione. In altri termini, escludere che la decadenza operi per i prodotti affini a quelli per i quali il marchio sia stato usato “comporta il rischio dell’allargamento della tutela a ulteriori prodotti che non siano affini a quelli per i quali il marchio è stato usato, ma lo siano ad altri rivendicati per i quali l’uso non

¹¹⁹ Art. 27 c.p.i. E v. l’art. 13 della direttiva. Sulla questione della decadenza parziale (e quella a essa collegata dell’ammissibilità delle c.d. “liste di protezione”) prima della Novella del 1992 v. C.E. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 224 ss. ove richiami. L’operatività della decadenza parziale, pur in assenza di una previsione normativa espressa, era stata affermata già da Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334, F.G.M. Zamin c. Société des Editions Mai, in *Giur. ann. dir. ind.* 905, caso «Elle». L’opinione, bizzarra, secondo la quale non sarebbe ammissibile una domanda di decadenza parziale è stata opportunamente corretta da Trib. UE 9 dicembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-307/13, Capella Eood c. UAMI e Oribay Mirror Buttons, SL, caso «Oribay», ove anche le opportune precisazioni sulla formulazione – che può essere anche negativa – del *petitum* corrispondente.

¹²⁰ V. *supra*, § 52. Si tratta della stessa nozione di affinità che si vedrà al § 132 essere impiegata per determinare l’ampiezza della tutela del marchio. Per la nozione di affinità in materia di cessione e licenza del marchio (e per i rapporti con la nozione di affinità impiegata in altri settori del diritto dei marchi) v. *infra*, § 178.2.

¹²¹ Art. 15.3 c.p.i.

¹²² Così, da ultimo, in giurisprudenza Cass. 27 settembre 2006, n. 21013, Harlequin Enterprises Ltd. E a. c. Casa Editrice Universo s.p.a., in *Giust. civ.* 2007, I, 1907 ss., caso «Silhouette» e in precedenza App. Milano 8 maggio 2001, Casa Editrice Universo s.p.a. e Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises e Harlequin Enterprises B.V. e Gulf & Western Co., in *Giur. ann. dir. ind.* 4349, caso «Silhouette»; App. Bologna 12 aprile 2005, Maserati s.p.a. c. Chiara Spallanzani, Stilma s.p.a. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4871, caso «Maserati» e Trib. Milano 31 maggio 1990, Cagi Maglierie s.p.a. c. Cagiva Motor Italia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 2545, caso «Cagi/Cagiva». In dottrina A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 270.

vi sia” stato ¹²³. Questo rischio può forse essere evitato, chiarendo che l’allargamento deve arrestarsi alla sua prima tappa: scaduto il quinquennio, la tutela può estendersi solo a beni che siano affini a quelli per i quali il marchio è stato effettivamente usato ¹²⁴.

In secondo luogo, l’impiego della nozione di affinità anche per individuare l’area in cui opera la decadenza, oltre che per determinare l’estensione della tutela, deve fare i conti con la circostanza che non sempre gli esiti appropriati in quest’ultimo contesto sono altrettanto condivisibili nell’altro. Si è visto che sul piano del potere invalidante e della tutela vi sono ragioni di peso che militano a favore dell’accoglimento di una nozione giuridica e non empirica di affinità ¹²⁵: il concetto deve fare riferimento all’eventualità che l’impiego di un marchio identico o simile sui beni in questione possa suggerire al pubblico di riferimento che essi abbiano la stessa origine. Accettando questa premessa, diviene logico assumere che il tasso di notorietà del marchio anteriore possa ampliare l’ambito di affinità delle merci ai fini dell’accertamento della contraffazione ¹²⁶. Ma la conclusione non si lascia trasportare facilmente sul piano dell’individuazione dell’estensione della decadenza per non uso: se la notorietà del segno influisse anche sulla determinazione della nozione di affinità al fine di apprezzare entro quali limiti l’uso da parte dell’impresa titolare conserva a essa la protezione anche con riferimento a beni affini, si avrebbe una decadenza “a geometria variabile”, con la conseguenza che l’uso del marchio in un certo settore condurrebbe o non condurrebbe alla decadenza in settori distinti ma contigui a seconda che il marchio usato sia più o meno notorio.

Infine, collegando l’individuazione dell’area in cui opera la decadenza all’estensione della tutela, si potrebbe giungere alla conclusione secondo la quale i marchi che godono di rinomanza sarebbero sempre e comunque sottratti alla decadenza. Questa conclusione appare tuttavia poco coerente con le coordinate di fondo del diritto nazionale comunitariamente armonizzato dei marchi, che paiono ammettere uno statuto differenziato dei marchi in funzione della notorietà sul piano del potere invalidante e della tutela ma non su quello della disciplina della decadenza ¹²⁷.

¹²³ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. loc. cit., 2009⁶.

¹²⁴ In questo senso mi pare vada anche intesa la proposta di A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. loc. cit., 2009⁶.

¹²⁵ V. *supra*, § 52, ove si ricorda che questo orientamento ha preso le mosse dalla nota di commento a App. Milano 22 settembre 1972, Farmaceutici Caber s.a.s. c. Istituto Biochimico Italiano, in *Giur. ann. dir. ind.* 169, caso «Anidin».

¹²⁶ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 243-244 e V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Il dir. ind.* 2007, 27 ss., a 30-31; in giurisprudenza Trib. Bologna 2 maggio 2008, G. Bellentani 1821 S.p.A. c. Acetifici Italiani Modena S.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5292, caso «Bellentani». Quest’opinione contrasta peraltro, almeno in parte, con la posizione comunitaria secondo la quale la notorietà del marchio anteriore influirebbe sul rischio di confusione più che sulla somiglianza fra i beni: v. *supra*, § 53.3.

¹²⁷ In questo senso, già all’indomani della Novella del 1992, P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1993, II, 435 ss. a 439.

Il diritto comunitario segue un approccio molto diverso per stabilire che effetti abbia l'uso del marchio per parte dei prodotti per cui esso sia registrato. Per la verità, le indicazioni del diritto comunitario inizialmente provenivano non dal settore della decadenza vera e propria, ma dal campo contiguo della (mancata) prova dell'uso, che si è visto essere soltanto in parte parallelo¹²⁸; ma sono successivamente state estese alla materia della decadenza¹²⁹. Stando a questo approccio¹³⁰, se il marchio anteriore è stato registrato per classi abbastanza ampie da ammettere la divisione in sottocategorie inquadrabili autonomamente, allora la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte soltanto dei beni comporta il riconoscimento del potere invalidante solo per la specifica sottocategoria (o per le specifiche sottocategorie) per le quali l'uso effettivo sia provato. Se invece la registrazione si riferisce a una sottocategoria definita in modo così preciso e circoscritto che non è possibile effettuare ulteriori sottodivisioni significative al suo interno, allora la prova dell'uso per alcuni fra i beni ricompresi in quella sottocategoria vale come prova per l'intera sottocategoria¹³¹.

L'approccio comunitario è probabilmente destinato ad apparire meccanicistico all'interprete che sia abituato all'impostazione diffusa nel sistema italiano¹³². Vi sono però ragioni importanti che militano a favore del suo accoglimento anche in

La soluzione, argomentata da P. AUTERI, *I nomi ed i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio*, nota a Trib. Modena 26 giugno 1994 e 19 agosto 1994 (ordd.), in *NGCC* 1995, I, 99 ss., a 109 ss. e accolta da App. Trento 8 novembre 2003, *Satinine s.p.a. c. Ferrari Fratelli Lunelli s.p.a.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 4691, caso «Ferrari/Ferrari», ha una sua logica: il permanere della registrazione del marchio che gode di rinomanza anche per classi in cui esso non sia usato conferirebbe al titolare, oltre al beneficio della tutela allargata, anche il vantaggio differenziale conferito dalla registrazione. In senso contrario v. però Trib. Milano 11 marzo 2010, *Gut Edizioni c. Baci e Abbracci Collezioni*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5638, caso «figura di mela Smemoranda» e App. Roma 9 dicembre 2008, *Ed. s.r.l. e Pi. s.r.l. c. Hu*, in *Il dir. ind.* 2009, 241 ss. con commento di C. MANFREDI, caso «Boss». E v. *supra*, § 83.3.

¹²⁸ V. *supra*, §§ 38.2, 93 e 94.1.

¹²⁹ V. Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), caso «Annapurna», cit., par. 53 ss.

¹³⁰ Per una disamina del quale v. già *supra*, §§ 50.3 e 50.4.

¹³¹ Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), caso «Annapurna», cit., par. 63-64 (secondo cui la categoria non potrebbe essere definita sulla base di dati estrinseci, come la natura del materiale impiegato, ad es. capi in *cachemire*); 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), caso «Alaris», cit., par. 18; Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, causa T-483/04, *Armour Pharmaceutical c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries*, in *Racc.* 2006, II, 4109 ss., caso «Galzin», par. 27; 14 luglio 2005, causa T-126/03, *Reckitt Benckiser (España) SL c. UAMI e Aladin*, in *Racc.* 2005, II, 2861 ss., caso «Aladin», par. 45.

¹³² Per contro esso appare troppo flessibile e liberale ai giudici britannici, abituati a riscrivere i certificati di marchio limitando la registrazione per «birre» a «birre bitter»: L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 906. Ma v. Trib. UE 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), caso «Alaris», cit., par. 23: l'uso per una subcategoria si estenderebbe solo a beni di altre sub categorie all'interno della categoria più generale sulla base di criteri come l'uso previsto ma non la complementarietà e la natura. Quindi, per fare un altro esempio tratto dalla prassi giurisprudenziale inglese, la prova dell'uso di dispositivi medici consistenti in sistemi di infusione, pompe a siringa e volumetriche si estenderebbe a sistemi di controllo, come i termometri, ma non ad altri dispositivi medici.

materia di decadenza¹³³: se è vero che questo istituto è preordinato a ricollegare al mancato assolvimento dell'onere di utilizzazione la perdita del differenziale di protezione che è conferito dalla registrazione del marchio, appare difficile somministrare il rimedio in maniera diversa a partire da elementi che attengono agli effetti dell'uso (come la maggiore o minore affermazione sul mercato del titolare del marchio della cui decadenza si discute e la percezione del pubblico) e non dalle caratteristiche oggettive dei beni rispettivamente indicati nella registrazione e fatti oggetto di uso effettivo. L'impostazione comunitaria pare avere un altro vantaggio: invece di impiegare due volte la nozione di affinità¹³⁴, con il segnalato rischio di ricorsività, essa ne riserva l'applicazione in un momento logicamente successivo alla preliminare individuazione dell'estensione dell'area dei beni per cui permane in vita la protezione.

94.5. *Gli usi non distintivi. L'uso del segno come ditta.* Uno sviluppo e una prosecuzione di questo più rigoroso modo di concepire l'uso del segno suscettibile di produrre effetti conservativi della registrazione è rappresentato da quell'opinione che richiede che il segno sia usato "come marchio" e quindi in funzione specificamente distintiva dell'origine dei beni e servizi da esso contraddistinti. L'opinione non ha un univoco ancoramento testuale, visto che le norme di riferimento si limitano a richiedere che l'uso effettivo sia "per" beni, senza espressamente richiedere che l'impiego avvenga in funzione distintiva¹³⁵; e tuttavia ha un largo seguito¹³⁶.

È d'altro canto diffusa anche l'opinione che il titolare di un marchio registrato possa evitare la decadenza anche usando il segno come ditta¹³⁷. Questa soluzione

¹³³ Forse anche solo in misura limitata, viste le più volte riscontrate differenze fra la decadenza e la mancata prova dell'uso (anche se, per la verità, sia il carattere *erga omnes* invece che *inter partes* dell'accertamento relativo alla decadenza, sia le ragioni che militano a favore del permanere del potere invalidante del marchio decaduto, avanzate al successivo § 100, rispetto agli effetti immediati a vantaggio del successivo registrante che conseguono alla mancata prova dell'uso, sembrano rafforzare piuttosto che indebolire le ragioni per accogliere l'approccio comunitario anche in relazione alla decadenza parziale).

¹³⁴ *Recte*: di somiglianza, per il diritto comunitario.

¹³⁵ V. artt. 12, par. 1 direttiva, 24.1 c.p.i. e 15, par. 1, r.m.c. Si è soffermata sulla differenza letterale fra il testo inglese di queste previsioni, che richiede l'uso "in connection" ai beni, rispetto a quelle in tema di contraffazione, che richiedono l'uso "in relation" ai beni, I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations: O2 v H3G*, in *EIPR* 2008, 420 ss., 427-428. Sulla nozione di uso "per" beni ai fini della contraffazione v. i §§ 122, 125 e 126-127.

¹³⁶ Una presa di posizione assai netta sul piano teorico su questo punto è nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 2 luglio 2002, caso «Ansul», cit., par. 45-48. In questo senso, con riferimento al diritto inglese, L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 897. Anche per i necessari richiami, ma con riferimento specifico al conseguimento del *secondary meaning*, v. già *supra*, § 26 A) e, con riguardo al tema della prova dell'uso ai fini dell'opposizione, v. Trib. UE 30 giugno 2010, causa T-351/08, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez, caso «Matratzen II»; Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, causa T-353/07, Esber SA c. UAMI e Coloris Global Coloring Concept, caso «Coloris», par. 38 e gli altri richiami operati al § 38.3.

¹³⁷ Secondo P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, in *Enc. giur. Treccani* vol. XXVIII,

non è del tutto in linea con l'ordine di idee appena menzionato e in realtà non persuade del tutto. Nessun dubbio che lo stesso segno possa essere simultaneamente usato come ditta e come marchio e che, in questo caso, questa seconda modalità di impiego, una volta adeguatamente dimostrata, precluda la decadenza del marchio stesso¹³⁸. Ma non è questo il punto in discussione: quel che si tratta di accertare è se l'uso del segno come ditta – e solo come ditta – sia già di per sé sufficiente a evitare la decadenza di una registrazione come marchio del medesimo segno.

A questo proposito la conclusione non è affatto scontata. Infatti, almeno in linea di principio è dato di distinguere fra l'uso della ditta che determina anche quella connessione qualificata fra il segno e i beni nel quale consiste l'uso come marchio e l'impiego della ditta che invece avviene al solo fine di identificare il soggetto imprenditore e la sua attività sul mercato¹³⁹. In linea di fatto, poi, è verosimile che ricorra la prima ipotesi quando la ditta operi nel campo dei servizi e quindi il segno sia utilizzato su documenti (stampati, polizze, modelli contrattuali) nei quali si concreta il servizio prestato¹⁴⁰. Non può del resto escludersi che la connessione qualificata ricorra anche se l'impresa offre sul mercato prodotti. Come ha infatti ricordato la giurisprudenza comunitaria, la ditta può trovarsi in una relazione qualificata con i beni “anche in assenza di apposizione” del segno sui beni stessi, quando il segno medesimo venga impiegato “in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta” la ditta “e i prodotti commercializzati”, come è nel caso di un negozio che consegni tutti i beni anche di produzione altrui riponendoli in una busta, contenitore, sacchetto o *shopper* che rechi in caratteri ben visibili il segno¹⁴¹.

Roma, 1991, 9-10 (che scriveva prima della Novella del 1992) il diritto alla ditta avrebbe potuto essere acquistato per tutto il territorio nazionale registrandola come marchio e l'uso del segno come ditta sarebbe a sua volta valso a evitare la decadenza del diritto al marchio, posto che, a norma degli allora vigenti artt. 13 e 14 l.m., il titolare della ditta aveva anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio; in senso analogo, nello stesso contesto normativo, C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 166-167. La stessa conclusione è raggiunta, per il periodo successivo all'adozione della Novella del 1992, da M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 298 sulla base del rilievo che si tratterebbe di uso idoneo a rendere noto il segno distintivo e che dimostra “il reale interesse del titolare alla creazione e alla conservazione di un valore del segno stesso”. In senso contrario, con riferimento al diritto inglese, L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 897.

¹³⁸ Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-132/09, Epcos AG c. Epcos Sistemas SL, caso «Epcos/Epcos Sistemas», parr. 38-39; Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», cit., par. 38 (in materia di decadenza) e 27 settembre 2007, causa T-418/03, La Mer Technology, Inc. c. UAMI e Laboratoires Goëmar, caso «Laboratoire de La Mer», par. 74 (in materia di prova dell'uso nel procedimento di opposizione).

¹³⁹ In argomento v. già § 79.3.

¹⁴⁰ Per un esempio recente v. Trib. UE 10 giugno 2010, causa T-482/08, Atlas Transport GmbH c. UAMI e Alfred Hartmann, caso «Atlas Transport».

¹⁴¹ Che allora contraddistingue sia il soggetto sia la prestazione (di vendita) da questo resa. In questi termini può essere letta Corte di Giustizia 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Céline SA, in *Racc.* 2007, I, 7041 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5195, caso «Céline», par. 23. In senso conforme, in materia di prova dell'uso, Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-209/09,

Vi sono però situazioni nelle quali questa relazione qualificata fra la ditta e i beni immessi sul mercato non ricorre, ad es. quando i beni offerti dal suo titolare siano muniti di marchi bensì appartenenti al medesimo titolare e tuttavia diversi dalla sua ditta. Proprio nei casi come quelli da ultimo citati, come in precedenza si è potuto dubitare che ricorra sempre un rischio di confusione fra la ditta anteriore e il marchio successivo¹⁴², così vi è ragione per revocare in dubbio che l'uso del segno come ditta sia sempre e comunque idoneo a evitare la decadenza¹⁴³. Considerazioni non dissimili valgono, parrebbe *a fortiori*, nel caso in cui il marchio sia usato solamente come insegna, nome a dominio o altro segno distintivo di impresa.

L'accertamento del ricorrere di un uso effettivo idoneo ad assolvere l'onere di utilizzazione del titolare del marchio è quindi subordinato a presupposti piuttosto rigorosi. La norma base, su cui ci si è soffermati, è tuttavia integrata da due regole che intendono ampliare la nozione di uso del marchio registrato idoneo a evitarne la decadenza e consentire in questo modo un'applicazione della norma effettivamente conforme agli interessi sostanziali sottesi alla disciplina. La prima regola concerne l'identificazione del segno il cui uso evita la decadenza (§ 95); la seconda l'individuazione dei soggetti diversi dal titolare il cui utilizzo del marchio è ascrivibile al titolare (§ 96). Vediamole separatamente.

95. C) *L'uso del marchio registrato in forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo*

95.1. *Il fondamento della norma e la nozione di "alterazione del carattere distintivo"*. È considerato uso del marchio registrato idoneo a evitarne la decadenza anche l'utilizzazione del segno in forma che si differenzia per taluni elementi che

Alder Capital Ltd. c. UAMI e Gimv Nederland BV, caso «Alder Capital/Halder», parr. 55 ss. Per altre esemplificazioni C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 165-166. Che l'uso del marchio non richieda la sua apposizione sui beni contraddistinti è confermato da Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), caso «Annapurna», cit., par. 44.

¹⁴² Proponendo così una lettura solo "tendenziale" del principio di unitarietà dei segni distintivi: v. §§ 79.3 e 79.4.

¹⁴³ Mancano prese di posizione puntuali della giurisprudenza comunitaria sul punto, salvo la lettura, *obiter*, del caso «Céline» offerta da Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epcos Sistemas», cit., par. 37. V. anche Trib. UE 5 ottobre 2010 (Quarta Sezione), causa T-92/09, *Strategi Group c. UAMI e Reed Business Information (RBI)*, caso «STRATEGI/Stratégies», par. 23, che è peraltro relativa alla prova dell'uso e basata su di un fraintendimento del precedente caso «Céline». Peraltro la decisione di Trib. primo grado CE 27 settembre 2007, caso «Laboratoire de La Mer», cit., par. 74, sembrerebbe muovere dall'assunto che l'uso del segno realizzato solo come ditta non varrebbe come prova dell'uso del marchio ai fini dell'opposizione. È questo tuttavia un caso nel quale si può dubitare che le conclusioni raggiunte in materia di prova dell'uso, che è informata esclusivamente dall'imperativo di disponibilità, siano necessariamente trasponibili al tema che qui interessa della decadenza.

non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato¹⁴⁴.

Secondo la giurisprudenza, “lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o servizi da esso contraddistinti.”¹⁴⁵

Le ragioni che stanno alla base delle previsioni che consentono un certo margine di flessibilità fra deposito e uso vengono da lontano. La disciplina della materia risale infatti all’art. 5 (C)(2) CUP¹⁴⁶. Ora, i lavori della conferenza di revisione di Londra del 1934 che condusse all’adozione di questa disposizione avevano ben visto che un’applicazione troppo rigida della previsione sull’onere di utilizzazione si sarebbe prestata ad abusi. Infatti, se fosse bastata una minima divergenza fra il marchio depositato e quello usato per escludere gli effetti conservativi dell’uso, troppo spesso i concorrenti del titolare del marchio non avrebbero avuto altro da fare che attendere il decorso del quinquennio per fare dichiarare decaduto il marchio invocando difformità pur trascurabili fra registrazione e uso. Si sarebbero aperti per questa via varchi che avrebbero consentito l’affermazione di prati-

¹⁴⁴ Art. 15, par. 1, lett. a), r.m.c. Di identico tenore l’art. 10, par. 1, lett. a), della direttiva. Secondo la dizione, non del tutto sovrapponibile dal punto di vista testuale, dell’art. 24.2 c.p.i. “Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, [nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi]”; anche se la norma interna suggerisce un approccio unitario, anziché atomistico, alla valutazione corrispondente e formula il giudizio in termini di assimilazione (“sono equiparati ...”), non pare che alle divergenze testuali si siano finora accompagnate differenze sul piano applicativo.

¹⁴⁵ Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), causa C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd., Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd. e Specsavers Optical Superstores Ltd. c. Asda Stores, caso «Specsavers», par. 29; 25 ottobre 2012 (Terza Sezione), causa C-553/11, Bernhard Rintisch c. Klaus Eder, caso «Proti, Protiplus e Protipower», par. 21. Nello stesso senso Trib. UE 12 marzo 2014 (Terza Sezione), causa T-381/12, Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo, Luis Borrajo Canelo c. UAMI e Tecnoazúcar, caso «Palma Mulata», par. 26; 19 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-454/11, Luna International Ltd. c. UAMI e Asteris Industrial and Commercial Company, caso «Al Bustan/Albustan», par. 22; 10 giugno 2010, caso «Atlas Transport», cit., par. 30, che riprendono *verbatim* (ma correggendone le improprietà) il par. 50 di Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria S.p.A. c. UAMI e Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi, in *Racc.* 2006, II, 445 ss., caso «Bainbridge». Per una piana applicazione Trib. UE 21 novembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Recaro», cit., parr. 39 ss.

¹⁴⁶ Secondo la quale “L’uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un Paese dell’Unione, non comporterà l’invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata dal marchio”. Sui lavori della conferenza di Londra che ha introdotto questa previsione, sul suo significato e sul suo collegamento con l’art. 6quinquies (C)(2) CUP v. C.E. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 26 ss., 187 ss. e 192 ss. In argomento v. già §§ 3 e 22 e anche P. PICCININI TOSATO, *Uso di marchio difforme dalla registrazione e Convenzione di Unione di Parigi*, cit.

che non solo poco corrette, ma spesso anche protezionistiche e discriminatorie. Infatti, l'applicazione rigida della regola avrebbe operato soprattutto a danno delle imprese non residenti: invero, al rischio di incorrere in decadenza in ragione di modeste variazioni sarebbero state in particolare sottoposte le imprese straniere, che più facilmente ricorrono ad adattamenti linguistici e fonetici del marchio per conformarsi alle convenzioni locali¹⁴⁷. La previsione convenzionale prescrive comunque che il correttivo così apprestato debba essere usato con parsimonia; e, come ricorda la giurisprudenza comunitaria, la stessa parsimonia caratterizza anche le disposizioni comunitarie: "Allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato utilizzato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede che l'onere di utilizzare il marchio possa essere assolto fornendo la prova dell'utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio"¹⁴⁸.

In questo contesto si reincontrano ancora una volta due nozioni ricorrenti nel diritto dei marchi. La questione se il segno usato possa considerarsi una semplice variazione del marchio registrato oppure così radicalmente diverso e "altro" da questo da non potere essere a esso ascritto sembra evocare gli interrogativi – di soluzione, si ricorderà, tutt'altro che agevole¹⁴⁹ – nei quali ci si è imbattuti per determinare quando ricorra un'identità fra marchi in materia di impedimenti relativi e, più precisamente, di conflitto fra segni caratterizzati dalla doppia identità di segni e di beni. La questione parrebbe prendere una piega tanto più preoccupante, non appena si consideri che la sua soluzione sembra affidata a una seconda nozione, a sua volta cangiante e camaleontica, come quella di "carattere distintivo", che anch'essa si è ripetutamente incontrata in precedenza e, precisamente, in materia di impedimenti assoluti e relativi ed, in questi, nel conflitto di secondo e di terzo tipo, e di volta in volta è parsa essere declinata in accezioni sempre diverse anche se non completamente estranee l'una all'altra¹⁵⁰.

Per la verità, i motivi di allarme destati dal tenore letterale delle previsioni – o meglio, dal collegamento fra quel tenore letterale e la sedimentazione di concetti di diritto dei marchi che esso parrebbe di primo acchito richiamare – non trovano

¹⁴⁷ Ricorda questa preoccupazione C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 26-27.

¹⁴⁸ Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), causa T-514/10, *Fruit of the Loom, Inc. c. UAMI e Blueshore Management SA*, caso «Fruit», par. 28; 24 maggio 2012 (Ottava Sezione), causa T-152/11, *TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH c. UAMI e Comercial Jacinto Parera, SA*, caso «MAD», par. 16; 10 giugno 2010, caso «Atlas Transport», cit., par. 30.

¹⁴⁹ V. § 41. Ma v. anche il § 91.2 a proposito della disciplina (solo più comunitaria) delle modifiche consentite al marchio in sede di rinnovo, il § 34.3 sull'impedimento costituito dall'esistenza di un simbolo anteriore (fra l'altro) identico al marchio di cui è richiesta la registrazione, nonché i §§ 4D), 14, 38.1 e 91.3 sulla rivendicazione di preesistenza.

¹⁵⁰ V. al riguardo i §§ 22-24, 29, 36, 47-48, 58, 62, 68 e 70. Per il significato della medesima nozione in sede di contraffazione v. §§ 134, 138 e 140.

conferma, almeno stando a una ricognizione della giurisprudenza prevalente che si è formata al riguardo ¹⁵¹.

Questa fortunatamente il più delle volte si esenta dall'imbarcarsi in discussioni metafisiche sulla nozione di identità e di carattere distintivo e resta con i piedi solidamente ancorati a terra. Ciò è avvenuto quando ad es. ci si è chiesti se sia assoluto l'onere di utilizzazione di un marchio figurativo registrato anche quando il marchio effettivamente impiegato, che nella sua componente denominativa suona "Quantieme", esibisca una stilizzazione della Q iniziale che suggerisce il quadrante di un orologio e presenta le lettere tutte in caratteri maiuscoli anziché nella sequenza maiuscola-minuscole propria del segno come registrato: al quesito è stata fornita una ragionevole risposta positiva ¹⁵².

La materia resta, tuttavia, insidiosa. Intanto, fa frequentemente capolino una questione tutt'altro che semplice. I suoi contorni possono essere visualizzati a partire dalla constatazione, elementare, che nulla impedisce a un imprenditore di apporre sullo stesso bene una pluralità di marchi. Prendiamo una confezione di biscotti, le Macine del Mulino Bianco. L'imprenditore, Barilla, non rinuncia certo a porre in bella evidenza il proprio marchio generale, Barilla, dentro alla doppia ellisse bianca e rossa, in una porzione ben visibile della confezione. Il che non impedisce peraltro che la scelta del consumatore sia orientata dal marchio speciale "Macine" verso l'acquisto di quello specifico prodotto. Fin qui abbiamo rilevato due marchi, uno generale e l'altro speciale. E tuttavia l'analisi non si ferma qui: perché sulla confezione è dato di rinvenire anche un altro marchio, che sotto un profilo concettuale si colloca a metà strada fra il marchio generale e quello speciale: per l'appunto il marchio "Mulino Bianco", che designa la linea di prodotti, tutti accomunati all'appartenenza a un *genus* comune (accanto alle "Macine" ci sono le "Pannocchie", gli "Abbracci" e così via), tutti caratterizzati nella comunicazione aziendale dalle caratteristiche genericamente ecologico-naturistiche evocate dal "Mulino Bianco", non a caso doppiamente declinato nella sua versione denominativa e figurativa a rafforzare il messaggio comune. Si sono quindi inventariati fin qui tre marchi, uno generale, l'altro speciale e il terzo a cavallo fra queste due caratterizzazioni; e l'analisi potrebbe proseguire fruttuosamente, per chi avesse desiderio di spendere altro tempo a esaminare una confezione di biscotti. Quel che però interessa ai fini che qui rilevano è prendere atto di come la pluralità di marchi possa talora interferire con il tema ora trattato quando nella sua modalità

¹⁵¹ La quale, si ricorderà, è alimentata non solo dalle decisioni in materia di decadenza ma anche da quelle relative all'assolvimento della prova dell'uso serio del marchio opposto in materia di impedimenti relativi (su cui v. § 38.3), a partire dalla decisione di Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB SL c. UAMI e Giorgio Beverly Hills, in *Racc.* 2003, II, 2821 ss., caso «Giorgio Aire», par. 44, che ha assunto – senza motivazione, e tuttavia attendibilmente – che la regola dettata in materia di decadenza si applichi anche al procedimento di opposizione.

¹⁵² Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA c. UAMI e T.I.M.E. ART Uluslarasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, in *Racc.* 2006, II, 11 ss., caso «Quantum», parr. 24-29 (in materia di prova dell'uso in un procedimento di opposizione).

concreta di utilizzazione il marchio registrato compaia non da solo ma accompagnato da “elementi” ulteriori; e di come non sia chiaro se quegli elementi ulteriori siano da qualificare come altri e distinti marchi, che non intaccano le connotazioni essenziali del marchio registrato – e anche usato – oppure costituiscano una modifica, variazione o alterazione del marchio registrato stesso, di cui si tratta allora di valutare l’impatto sul carattere distintivo di quest’ultimo¹⁵³.

In un primo tempo la giurisprudenza comunitaria ha affrontato quest’ulteriore questione con convincente semplicità. Di fronte all’argomentazione secondo la quale il marchio della cui vitalità si discuteva sarebbe stato utilizzato in forma diversa da quella in cui esso era stato registrato, perché, oltre al segno “Cristal” registrato come marchio denominativo, sarebbero stati impiegati la denominazione “Louis Roederer” nonché un simbolo costituito dalle lettere “l” e “r” e alcuni elementi supplementari; e alla tesi secondo cui la combinazione di questi elementi aggiuntivi avrebbe inciso sostanzialmente sull’identità del marchio registrato e non avrebbe costituito un’utilizzazione dello stesso, i giudici comunitari hanno esattamente avvertito che ci si trovava di fronte a un falso problema¹⁵⁴. Non esiste invero alcuna regola in materia di marchi, essi hanno premesso, che obblighi il titolare del marchio della cui permanente validità si discute a provare l’utilizzazione “in maniera isolata, indipendente da ogni altro marchio” del segno in questione; è anzi ben possibile che due o più marchi siano oggetto di utilizzazione congiunta ma reciprocamente autonoma. Questa prassi sarebbe in particolare attestata con una certa frequenza in alcuni settori come quello automobilistico e vinicolo. Nel caso di specie ci si troverebbe non “nella situazione nella quale il marchio” in questione “è utilizzato in una forma diversa da quella in cui è stato registrato, ma nella situazione in cui più segni sono utilizzati simultaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato”¹⁵⁵. E questa conclusione sarebbe comunque confermata dalla circostanza che il segno “Cristal” viene usato anche separatamente dagli altri elementi e quindi da solo; e dalla circostanza che il segno “Louis Roederer” indicherebbe semplicemente il nome della società del produttore¹⁵⁶.

¹⁵³ Per una trattazione del tema corrispondente nel campo degli impedimenti relativi e più precisamente nel primo conflitto, il cui ricorrere presuppone la doppia identità dei segni, v. già *supra*, § 41. Non deve però sfuggire che l’analisi deve muovere da una precisa constatazione delle differenze di contesto nei quali si collocano le due situazioni, visto che nell’una, quella qui esaminata nel testo, è lo stesso titolare del marchio a introdurre le addizioni; mentre nell’altra è un terzo non autorizzato – e candidato a essere considerato contraffattore – a procedere all’aggiunta. In argomento v. *amplius* in questo stesso §.

¹⁵⁴ V. Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch SA c. UAMI e Champagne Louis Roederer SA, in *Racc.* 2005, II, 5309 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5057, caso «Cristal Castellblanch»; la tesi riassunta nel testo è enunciata al par. 31. Anche questo è un caso di prova dell’utilizzazione nel contesto di un’opposizione.

¹⁵⁵ Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, caso «Cristal Castellblanch», cit., par. 34 (e 33). In senso conforme sul principio corrispondente A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 65.

¹⁵⁶ Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, caso «Cristal Castellblanch», cit., par. 35 e 36. In senso conforme Trib. UE 21 settembre 2010, causa T-546/08, Villa Almé Azienda Vitivinicola di

Questa chiarezza di impostazione si è purtroppo in qualche misura perduta in decisioni successive¹⁵⁷. È accaduto che ci si chiedesse se il carattere distintivo del marchio denominativo registrato “Atlas Transport” fosse alterato dalla circostanza che nel suo concreto utilizzo esso era accompagnato dalla scritta “the Duesseldorfer”, peraltro sovrastante e in carattere e colore diversi da quelli in cui era rappresentato il marchio della cui decadenza si controverteva¹⁵⁸. La risposta è stata (fortunatamente) negativa; ma il percorso logico seguito in quel caso appare poco rassicurante. La sentenza si è addentrata infatti in un’analisi minuziosa della posizione, grandezza e caratteri tipografici della scritta aggiunta e in un confronto particolareggiato di queste caratteristiche con quelle del segno registrato¹⁵⁹; ha attribuito peso alla circostanza che gli elementi aggiunti avrebbero svolto un ruolo subordinato rispetto all’impressione complessiva, anche in ragione del loro carattere descrittivo¹⁶⁰. Ancor più preoccupante appare il modo di procedere seguito in un altro caso, di poco anteriore¹⁶¹, nel quale i giudici comunitari hanno applicato un apparato di indagine esorbitante per chiedersi se elementi aggiunti dal marchio “Coloris” (per coloranti), pur chiaramente privi di qualsiasi valenza distintiva (si tratta delle aggiunte “global coloring concepts” e “colorants and technologies”) e quindi neppure concettualizzabili come modificazioni del marchio registrato (del resto a sua volta assai debole), avessero carattere distintivo o dominante nell’insieme complessivo¹⁶².

Alla radice di questa involuzione – e delle convoluzioni che la accompagnano¹⁶³ – vi è con ogni probabilità un equivoco. A partire da una decisione di qual-

Vizzotto Giuseppe c. UAMI e Marqués de Murrieta, SA, caso «i Gai/YGAY», parr. 20 ss. e nella giurisprudenza nazionale App. Milano 28 ottobre 1997, Champagne Roederer s.a. c. Boldrini, in *Riv. dir. ind.* 1998, II, 128 ss., caso «Cristal».

¹⁵⁷ Accade del resto che la giurisprudenza comunitaria – come le discutibili sentenze rese da Trib. UE 27 aprile 2010, causa T-109/08, Freixenet, SA c. UAMI, caso «bottiglia smerigliata bianca» e causa T-110/08, Freixenet, SA c. UAMI, caso «bottiglia smerigliata nera», poi annullate proprio sotto questo profilo da Corte UE 20 ottobre 2011 (Terza Sezione), cause C-344/10 P e 345/10 P, Freixenet SA c. UAMI, caso «bottiglie smerigliate bianca e nera» – faccia talora propria l’idea, del tutto irrealistica oltre che priva di fondamento normativo, che un bene non possa essere contraddistinto da più di un marchio (nella specie: per sostenere che, visto che non si darebbero vini privi di etichetta, la forma di una bottiglia non potrebbe *mai* costituire marchio).

¹⁵⁸ V. Trib. UE 10 giugno 2010, caso «Atlas Transport», cit.

¹⁵⁹ Trib. UE 10 giugno 2010, caso «Atlas Transport», cit., par. 35.

¹⁶⁰ Con particolare riferimento alla descrittività geografica dell’aggettivo “Duesseldorfer”: Trib. UE 10 giugno 2010, caso «Atlas Transport», cit., parr. 37-41.

¹⁶¹ Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», cit. Nello stesso senso Trib. UE 24 maggio 2012 (Ottava Sezione), caso «MAD», cit., parr. 30 e 41.

¹⁶² Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», cit., parr. 30-37. Escludono che l’aggiunta di elementi descrittivi (usati, come si dice in gergo, come *descriptors*) costituisca alterazione del marchio A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 65.

¹⁶³ E che continuano a inquinare la valutazione: v. ad es. Trib. UE 12 marzo 2014 (Terza Sezione), caso «Palma Mulata», cit., parr. 29 ss., che dedica un’analisi lunghissima – e del tutto cervellonica – a mostrare che l’impiego di un marchio, si noti: denominativo, avviene in forma che non ne

che anno fa¹⁶⁴, si è insinuata nella prassi decisionale comunitaria l'idea di impiegare i parametri consolidati nell'ambito dell'impedimento relativo costituito dal conflitto del secondo tipo e in particolare il meccanismo del confronto fra marchi complessi anche per raffrontare il marchio come registrato dal titolare con l'uso effettivamente compiuto del medesimo titolare e per valutare se questo abbia alterato il carattere distintivo del marchio registrato¹⁶⁵. Può essere che la giurisprudenza comunitaria, una volta messo a punto il meccanismo del marchio complesso, che si è visto essere particolarmente macchinoso e suscettibile di letture sempre più articolate e astruse¹⁶⁶, non abbia resistito alla tentazione di esportarlo dall'area di origine, che attiene al conflitto fra marchi appartenenti a soggetti diversi, anche al settore che qui interessa¹⁶⁷. L'idea è discutibile; intanto perché è difficile comprendere come si possano trasporre i criteri impiegati in materia di impedimenti relativi e di contraffazione per confrontare segni appartenenti a due soggetti diversi al giudizio di congruità fra il deposito del marchio operato da un soggetto e l'impiego del marchio effettuato da quel medesimo soggetto¹⁶⁸; poi perché non è detto che quelli che possono essere buoni elementi rivelatori dell'imitazione del segno anteriore da parte di quello successivo¹⁶⁹ siano altrettanto validi indici quando si tratti di misurare la distanza fra l'uso effettivo del marchio e quello programmato con la registrazione¹⁷⁰ per verificare la serietà dell'uso del titolare stesso.

Su di un piano più teorico, ma che forse è in definitiva decisivo, si deve aggiungere che il confronto realizzato con il meccanismo del marchio complesso è condotto sulla base di un parametro sviluppato per misurare l'estensione del potere invalidante e della protezione del marchio anteriore, che, però, non è pertinente ai fini dell'accertamento della decadenza per non uso. Infatti, nel caso della decadenza, si tratta principalmente di disciplinare il conflitto fra l'interesse del titolare del marchio a conservare i benefici differenziali derivanti dalla registrazione del marchio e quello dei concorrenti – e della collettività – all'estinzione della regi-

altera il carattere distintivo anche se al segno sono aggiunti elementi figurativi (par. 38) e la denominazione generica del prodotto contraddistinto (rum).

¹⁶⁴ Trib. primo grado CE 24 novembre 2005, causa T-135/04, GfK AG c. UAMI e BUS-Betreuungs- und Unternehmensberatung GmbH, in *Racc.* 2005, II, 4865 ss., caso «BUS», parr. 36-41.

¹⁶⁵ Sul tema del confronto fra marchi complessi v. § 47. Non a caso Trib. primo grado CE 24 novembre 2005, caso «BUS», cit., par. 36 cita il caso capostipite della teorica dei marchi complessi, Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Hukla Germany SA, in *Racc.* 2002, II, 4335 ss., caso «Matratzen».

¹⁶⁶ Per le quali v. *supra*, § 47.

¹⁶⁷ V. in particolare Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Fruit», cit., parr. 30 ss.

¹⁶⁸ Come in effetti propone anche M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 305 ed, in giurisprudenza, Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso «C stilizzata», cit.

¹⁶⁹ Costituiti dal carattere distintivo o dominante degli elementi comuni o, viceversa, del loro carattere secondario, trascurabile o marginale: v. § 47.

¹⁷⁰ Che, oltre tutto, resta ignoto al pubblico: v. A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 65.

strazione sul segno¹⁷¹; non di misurarne l'estensione della protezione. Tant'è vero che l'uso del marchio (anteriore) in forma difforme da quella registrata, che però non ne altera il carattere distintivo, se vale a impedire la decadenza del marchio in questione, non ne estende però la tutela¹⁷². È per questa ragione che la disciplina dell'uso del marchio registrato in forma modificata verte sull'*an* della protezione, non sul suo *quantum*.

Da questo punto di vista, appare criticabile sia l'opinione che legge la disciplina in questione come punto di emersione dell'interesse dei concorrenti a non vedersi ostacolati da diritti di esclusiva "di portata più ampia rispetto a quelli deducibili dall'esame della forma registrata"¹⁷³ sia quella impostazione che, in prospettiva opposta e simmetrica, istituisce un collegamento fra questa disciplina e quella dei marchi difensivi e quindi ritiene che l'uso in forma modificata che impedisce la decadenza si collochi con il marchio registrato nello "stesso rapporto che si pone fra un marchio principale e un marchio difensivo"¹⁷⁴. Ad entrambe le tesi va infatti obiettato che la disciplina dell'uso del marchio in forma modificata non ha affatto per oggetto l'individuazione dell'estensione della tutela del marchio come risultante dalla forma registrata, tant'è vero che – come si è appena visto – l'uso in forma che differisce non incrementa l'ambito di protezione del marchio non registrato, ma ha un fine del tutto diverso, e specifico dell'istituto della decadenza per non uso¹⁷⁵. Questo fine consiste precisamente nel determinare a quale punto la registrazione perda i suoi effetti e quindi nel circoscrivere il differenziale di tutela che compete al marchio registrato rispetto a quella, assai più ridotta, che resta disponibile al marchio di fatto ai soli casi in cui permangano i presupposti per la tutela piena¹⁷⁶.

¹⁷¹ La quale, secondo l'ipotesi esplicativa del fondamento dell'istituto della decadenza per non uso avanzata poc'anzi al § 93, è l'anticamera della libera disponibilità del segno medesimo, anche se con essa non coincide. Sul ruolo, complementare e non antitetico, della considerazione della percezione del pubblico al distinto fine di determinare la riappropriabilità del segno da parte di terzi v. *infra*, § 100.

¹⁷² V. Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 66; per la stessa soluzione v. con riferimento al fenomeno della doppia identità, § 41.1. Questione diversa è se l'uso difforme faccia insorgere la tutela alla stregua di un marchio di fatto. Un'ulteriore riprova si trova nella disciplina dei marchi difensivi, che ha per specifico oggetto l'estensione della tutela, presuppone e dà per scontato che il marchio "principale" (nell'accezione precisata al § 49) sia protetto.

¹⁷³ Così C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., nota 15 a 202.

¹⁷⁴ In questo senso v. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 305.

¹⁷⁵ V. *supra*, § 93.

¹⁷⁶ Vi sono altre obiezioni che vanno mosse alle tesi criticate nel testo. Secondo C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, locc. citt. (che ha ripreso il tema nelle notazioni rese *sub art.* 24 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 320), la norma intenderebbe evitare "una sorta di 'sorpresa' per il concorrente che si basi sul registro per individuare i marchi liberamente adottabili" e si trovi di fronte a una forma di impiego del marchio indebitamente ampliata rispetto ai limiti segnati dal registro. Questa ricostruzione in primo luogo non è convincente, perché il concorrente interessato alla registrazione opera sul mercato esattamente come il titolare; e quindi difficilmente ignora la forma in cui il marchio di questi sia effettivamente usato sul mercato. In secondo luogo, essa si pone in contrasto con la vicenda legislativa, che assegna all'art. 5

In questa più specifica prospettiva, la disciplina dell'uso in forma modificata intende fornire un criterio dotato della necessaria flessibilità per distinguere quegli impieghi effettivi di un marchio che, pur non coincidendo del tutto con la forma consegnata al documento cartaceo che formalizza la registrazione, meritino tuttavia di salvaguardarne ancora la tutela piena da quelli che siano viceversa inidonei a salvare la registrazione dalla decadenza e quindi comportino – non l'estinzione totale del diritto – ma la sua degradazione all'assai meno vantaggiosa condizione di marchio di fatto.

Può anche accadere che venga registrato separatamente come marchio un elemento di un marchio complesso – nella specie: la bandierina o etichetta rossa rettangolare che viene posizionata al margine superiore sinistro della tasca dei jeans della Levi Strauss – e che in concreto esso non venga mai usato isolatamente ma solo in occasione dell'impiego del marchio complesso (bandierina + forma della tasca); oppure, ancora, che un primo marchio (la bandierina) sia registrato sia isolatamente sia in combinazione con altro marchio (la forma della tasca); ma in concreto esso non venga mai usato isolatamente ma solo in combinazione con il secondo marchio. Ci si chiede allora se l'uso del marchio complesso e della combinazione dei marchi sia sufficiente ad assicurare il mantenimento dei diritti sull'elemento o sul marchio isolato¹⁷⁷. La risposta è affermativa; ma solo a condizione che il marchio utilizzato attraverso un altro marchio complesso oppure utilizzato solo insieme a altro marchio, la combinazione con il quale sia a sua volta registrata, continui a essere percepito come un'indicazione di origine del prodotto¹⁷⁸. Si tratta di una soluzione che affida un compito applicativo difficile al giudice nazionale. L'accertamento corrispondente è infatti assai problematico, se si parta dalla premessa che il marchio in questione non è mai impiegato isolatamente. E tuttavia essa è stata confermata di recente dalla Corte, con riferimento al caso in cui un logotipo era stato registrato senza parole ma nei fatti era sempre usato attraverso un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio, deno-

(C)(2) CUP non il ruolo di evitare 'sorprese' di sorta ma quello di consentire, in simmetrico raccordo con l'art. 6*quinquies* (C)(2) CUP, all'impresa che operi in più ordinamenti, in prima battuta, di beneficiare della registrazione *telle quelle* ad onta dei minori adattamenti che si rendano necessari nel Paese di estensione [secondo quanto prevede la disposizione dell'art. 6*quinquies* (C)(2)]; oppure, e in seconda battuta, di beneficiare della protezione commisurata alla registrazione – e non alla più incerta tutela dei segni di fatto – anche nel caso gli stessi minori adattamenti, non ancora visualizzati in fase di estensione della registrazione, si rivelassero necessari nel corso dello sfruttamento sul mercato del segno. A sua volta, la ricostruzione proposta da M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 305 è esposta all'obiezione che sarebbe ben singolare che la disciplina italiana dei marchi difensivi, che rappresenta un *unicum* nel panorama internazionale, avesse saputo permeare di sé anche la disciplina internazionale e comunitaria dell'uso del marchio registrato in forma modificata ma che non altera il carattere distintivo.

¹⁷⁷ Questa è la situazione esaminata da Corte UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa C-12/12, Colloseum Holding AG c. Levi Strauss, in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 336 ss. con nota di E. BERTI ARNOALDI, caso «etichetta rettangolare rossa».

¹⁷⁸ Corte UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «etichetta rettangolare rossa», cit., parr. 28 e 35-36.

minativo e costituente la scritta in sovraimpressione inserita nel logotipo stesso¹⁷⁹.

95.2. *Usò del marchio in forma che differisce dalla registrazione e pluralità di marchi.* Può essere che lo stesso soggetto abbia registrato due marchi simili; e che di questi ne usi solo uno. Nel diritto italiano la questione si presta a essere esaminata nella prospettiva dei marchi c.d. difensivi¹⁸⁰. Se però uno dei due marchi è effettivamente usato, ci si può chiedere se l'uso dell'un marchio nella forma in cui esso è registrato possa evitare la decadenza anche dell'altra registrazione, nei limiti in cui l'uso documentato possa essere considerato come uso in forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo del secondo marchio. Stando a un'impostazione che guarda alla sostanza del fenomeno, la risposta dovrebbe essere positiva. Si potrebbe osservare che, se il titolare avesse proceduto solo alla seconda registrazione e non alla prima, l'effetto conservativo si produrrebbe; e quindi anche qui¹⁸¹ non ci si dovrebbe formalizzare attribuendo troppo peso alla scelta del titolare – o, spesso, del suo consulente di proprietà industriale – di pagare una tassa di registrazione in più. Se la ragione per preferire la soluzione opposta fosse stata limitata a una malcelata antipatia per i marchi difensivi, essa non sarebbe stata condivisibile¹⁸². È ben possibile negare cittadinanza ai marchi difensivi nell'ambito di un'azione di invalidità nei confronti di un marchio comunitario successivo; e pure ritenere al contempo che quando due marchi registrati dallo stesso titolare siano simili l'impiego dell'uno valga a conservare il diritto sull'altro, a condizione che l'uso documentato possa essere considerato come uso in forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo. In un primo momento era parso che la giurisprudenza comunitaria avesse aderito alla posizione opposta, preferendo un'impostazione formalistica¹⁸³; salvo poi correggere opportunamente il tiro dopo aver rimeditato la questione¹⁸⁴.

95.3. *Usò del marchio in forma che differisce dalla registrazione e rinnovo.* In passato, era diffuso il convincimento che la valutazione della “non alterazione del

¹⁷⁹ Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Specsavers», cit., parr. 23 ss.

¹⁸⁰ Sulla quale v. già *supra*, §§ 38.4(ii) e 49.1 e *infra*, § 97.2.

¹⁸¹ Come nel caso in cui il titolare abbia proceduto al rideposito anziché al rinnovo del marchio: v. § 91.2.

¹⁸² Anche se, per la verità, si dovrebbe osservare che nel caso di registrazioni plurime con il secondo marchio (non usato) si otterrebbe un'estensione della protezione che, come si è visto (Trib. primo grado UE 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 66), non deriva dal semplice uso difforme.

¹⁸³ Ed infatti la decisione, negativa sul punto, resa da Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., parr. 51-52, è stata confermata da Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 85-86 (che tuttavia lasciava aperto uno spiraglio per un mutamento di opinione laddove osservava che in realtà l'asserito uso conservativo del marchio non era stato neppure dimostrato).

¹⁸⁴ Con la presa di posizione contenuta in Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Specsavers», cit., parr. 27 ss. e 25 ottobre 2012 (Terza Sezione), caso «Proti, Protiplus e Protipower», cit., parr. 22 ss., che ha precisato (al par. 29) che la sua precedente statuizione si sarebbe limitata a escludere la configurabilità di una “famiglia di marchi”.

carattere distintivo” da impiegarsi in sede di rinnovo coincidesse con quella richiesta in materia di onere di utilizzazione¹⁸⁵. Abbiamo visto che oggi nel diritto italiano le “modifiche nei caratteri non distintivi” in sede di rinnovo non sono più ammesse, perché turberebbero il quieto vivere e i sonni sereni dell’Ufficio. Tuttavia il titolare del marchio che voglia operare un *restyling* potrebbe essere tentato, quando il suo marchio viene a scadenza, a procedere non a un vero e proprio rideposito ma a un semplice rinnovo, contando sul fatto che l’uso sul mercato del marchio sottoposto a *restyling* possa essere considerato “uso in forma che si differenzia per elementi che non alterano il carattere distintivo” e quindi avere efficacia conservativa della pur immutata registrazione in rinnovo. La strategia pare non del tutto impossibile ma tutt’altro che scevra di rischi. A seconda della sua maggior o minore radicalità, infatti, il *restyling* può comportare o non comportare un’alterazione del carattere distintivo del segno depositato¹⁸⁶; e nel primo caso sarà quindi soggetto alla decadenza.

96. D) *L’uso del marchio registrato da parte di soggetti diversi dal titolare*

96.1. *Premessa.* Normalmente i prodotti recanti il marchio sono immessi sul mercato ad opera del titolare del marchio medesimo; e quindi è logico che per verificare se l’onere di utilizzazione sia stato assolto si guardi all’attività di questi. La messa in commercio dei prodotti marchiati sul mercato di riferimento può però aver luogo anche ad opera di altri soggetti, che possono a seconda dei casi essere un licenziatario del titolare, un’impresa appartenente allo stesso gruppo cui questi faccia capo, come anche – nei casi in cui la registrazione sia oggetto di comunione – da un contitolare del marchio. In questi casi è quindi altrettanto logico che, per verificare se l’onere di utilizzazione del marchio registrato sia assolto, occorra aver riguardo non solo all’immissione dei beni recanti il marchio operata direttamente dal titolare ma anche a quella effettuata da lui indirettamente, per il tramite di questi altri soggetti. Perché l’uso ad opera di questi terzi qualificati possa essere equiparato a quello del titolare medesimo, ai fini dell’assolvimento dell’onere di utilizzazione, devono tuttavia ricorrere alcuni presupposti e condizioni; e a fissare questi presupposti e condizioni provvede per l’appunto la seconda fra le regole che si è visto integrare il precetto-base, che impone l’utilizzo effettivo del marchio.

Questa seconda regola integrativa ha una formulazione assai semplice: è considerato come effettuato dal titolare del marchio l’uso del marchio che abbia luo-

¹⁸⁵ Così M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 304 ove ulteriori conformi richiami. La stessa conclusione è raggiunta nella giurisprudenza nazionale da App. Milano 28 ottobre 1997, caso «Cristal», cit.

¹⁸⁶ Conformi A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 65.

go con il consenso di questi¹⁸⁷. Anche lo scopo della norma appare quanto mai trasparente: la registrazione appare sorretta da una sufficiente motivazione economica da giustificare il regime privilegiato che compete al marchio registrato non solo quando il titolare proceda direttamente a usarlo ma anche quando l'impiego avvenga ad opera di soggetti che si trovino con lui in una relazione qualificata.

Questa ricostruzione fornisce la chiave di lettura della norma sotto più di un profilo. Essa consente intanto di visualizzare le ragioni per le quali l'applicazione della regola qui considerata si rivela superflua nelle fattispecie nelle quali l'uso del marchio, pur comportando l'intervento di un terzo, resti purtuttavia direttamente ascrivibile al titolare del marchio¹⁸⁸. Si pensi al caso della c.d. lavorazione per conto o subfornitura; qui il titolare del marchio è committente e acquista la proprietà dei beni su cui è apposto il marchio in questione; è quindi il titolare, non il subfornitore, che decide i tempi e i modi della loro immissione sul mercato. Lo stesso vale per la distribuzione dei beni recanti il marchio registrato sul mercato in cui questo sia protetto: la decisione di immettere in commercio il bene marchiato è direttamente imputabile al titolare del marchio sia quando l'intermediario operi per conto o in nome del titolare, secondo gli schemi dell'agenzia o dell'agenzia con rappresentanza, sia quando egli acquisti dal titolare per rivendere: qui la decisione di immettere in commercio il bene marchiato sul mercato di riferimento è imputabile direttamente al titolare del marchio, non agli ulteriori anelli della catena cui siano affidati compiti distributivi o che altrimenti provvedano all'ulteriore circolazione dei beni contraddistinti dal marchio¹⁸⁹.

Perché l'uso del soggetto diverso del titolare vada equiparato a quello del titolare, ai fini dell'assolvimento dell'onere di utilizzazione, occorre dunque per un verso che sia questo soggetto diverso dal titolare ad assumere la decisione di immettere il bene marchiato sul mercato e per altro verso che l'immissione abbia luogo con il "consenso del titolare"¹⁹⁰. È comune l'osservazione che entrambi i presupposti si verificano quando a usare il marchio sia un licenziatario del titolare, un'impresa facente parte dello stesso gruppo cui questi appartiene o anche un contitolare del marchio. Ciascuna di queste tre situazioni richiede però qualche messa a punto¹⁹¹.

¹⁸⁷ Artt. 15, par. 1, r.m.c., 10, par. 2, direttiva e 24.1 c.p.i. E v. anche l'art. 19(2) TRIPs.

¹⁸⁸ Per un inquadramento del tema v. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 300-301.

¹⁸⁹ Questa ricostruzione vale per i beni immessi sul mercato in cui il marchio trova protezione dal titolare o con il suo consenso (sul principio dell'esaurimento del diritto di marchio v. per un primo riferimento § 3 C) e *infra*, §§ 146-154); per quelli messi in commercio nel territorio di protezione e poi ulteriormente smerciati in un altro ambito geografico parrebbe invece ricorrere non un'utilizzazione diretta del titolare del marchio sul mercato di esportazione, che ha solo operato l'immissione sul primo mercato, ma un'utilizzazione indiretta, con il consenso di questi, ad opera del rivenditore medesimo. In argomento L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit., 7.

¹⁹⁰ Per un'applicazione v. Corte di Giustizia 11 maggio 2006, causa C-416/04, *The Sunrider Corp. c. UAMI*, in *Racc.* 2006, I, 4237 ss., caso «Vitafruit».

¹⁹¹ La questione se l'uso del marchio ad opera della moglie separata del titolare in un esercizio

96.2. *L'uso ad opera del licenziatario.* Si vedrà a tempo debito come vadano ricostruiti i rapporti fra il titolare del marchio e il licenziatario¹⁹². Ai fini che qui interessano, ricorrono alcuni quesiti: perché l'uso del licenziatario sia ascrivibile al licenziante, occorre un consenso espresso e documentato del concedente al licenziatario o è sufficiente un consenso di fatto, pur precario e revocabile *ad nutum*¹⁹³? Che dire poi del caso in cui un contratto vi sia, ma sia invalido?

Il primo quesito ammette una soluzione relativamente semplice. Il contratto di licenza non richiede una forma particolare; invero, la volontà corrispondente può essere manifestata anche *per facta concludentia*¹⁹⁴. Inoltre, opera sulla base del consenso del concedente anche il licenziatario che impieghi il marchio grazie a un rapporto contrattuale di fatto e sia soggetto a revoca senza preavviso¹⁹⁵. Ciò non significa però che la semplice tolleranza della contraffazione da parte del titolare produca gli effetti della prestazione del consenso¹⁹⁶: se il comportamento dell'utilizzatore è illecito, come è comprovato dalla circostanza che al titolare compete una pretesa al risarcimento del danno, allora esso non può giovare al titolare ai fini dell'assolvimento dell'onere di attuazione¹⁹⁷. D'altro canto, neppure la rinuncia

da essa gestito e acquisito dal marito costituisca uso con il consenso del titolare è stata trattata con notevole *aplombe* da Trib. UE 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), caso «Pine Tree», cit.

¹⁹² *Infra*, § 182. L'analisi condotta qui di seguito si riferisce sia alle licenze esclusive sia a quelle non esclusive (come indicato da C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 245).

¹⁹³ Sul punto v. ad es. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 301. Sulla distinzione fra l'uso basato sul consenso dell'avente diritto e la semplice tolleranza v. però § 182.2.

¹⁹⁴ Così, in termini generali e non con specifico riferimento al rapporto di licenza, Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, causa T-203/02, The Sunrider Corp. c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 2811 ss., caso «Vitafruit», par. 24 ss., che ha inferito il consenso del titolare del marchio all'uso del terzo dalla circostanza che il titolare del marchio avesse a sue mani documentazione di provenienza del terzo medesimo; in precedenza, e con una certa nettezza, App. Milano 17 dicembre 1971, Usines L. Vandenbergh s.a. c. s.r.l. Milkitalia, Vaccari, Gislandi, in *Giur. ann. dir. ind.* 52, caso «Cowmilk». In argomento v. *infra*, § 185.4. Vero è però che l'onere della prova della presenza del consenso incombe sul titolare del marchio: Trib. UE 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), caso «Pine Tree», cit., par. 63.

¹⁹⁵ Ma sulla normale necessità di un preavviso anche nel caso del semplice consenso dell'avente diritto v. § 182.2.

¹⁹⁶ Peraltro, in alcune situazioni (come quella decisa da Trib. Udine 21 aprile 2005, Leoncini s.n.c. Industria Salumi c. Leoncini Prosciutti s.p.a., ined.) può essere in concreto difficile stabilire se ricorra una vera e propria autorizzazione o un fenomeno di mera tolleranza. Sulla distinzione fra questi due fenomeni, rilevante anche a fini ulteriori, quali la individuazione dei criteri di competenza giurisdizionale e la legittimazione al deposito di un nome a dominio (e forse anche dal punto di vista dell'esaurimento: § 150.2), v. anche, rispettivamente, Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C-533/07, Falco PrivatStiftung e Rabitsch c. Weller-Lindhorst, in *Racc.* 2009, I, 3327 ss., caso «Falco» e Corte UE 19 luglio 2012 (Seconda Sezione), causa C-376/11, Pie Optik sprl c. Bureau Gevers e European Registry for Internet Domain Names asbl, caso «www.lensword.eu» nonché ampiamente le Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 maggio 2012, causa C-376/11, Pie Optik sprl c. Bureau Gevers e European Registry for Internet Domain Names asbl, caso «www.lensword.eu». In argomento § 182.2.

¹⁹⁷ Restando nei confini di questa impostazione, si potrebbe argomentare che il titolare potrebbe comunque evitare la decadenza e giovare dell'uso del contraffattore rinunciando espressamente al

del titolare del marchio a esercitare il proprio diritto nei confronti del terzo, che può comportare un vero e proprio obbligo di astensione del titolare, ma non un'autorizzazione in positivo al titolare all'uso del terzo di un segno confliggente, consente l'imputazione al titolare dell'uso altrui¹⁹⁸.

Assai meno sicura è la soluzione del secondo quesito¹⁹⁹. Secondo una prima opinione, il "consenso" verrebbe qui in considerazione come semplice fatto giuridico, non come atto; e quindi la sua invalidità non ne elidirebbe l'effetto utile²⁰⁰. L'opposta opinione, secondo la quale l'uso autorizzato da un contratto di licenza invalido non potrebbe produrre l'effetto utile conservativo del diritto, è sorretta dalla regola generalcivilistica secondo la quale il negozio nullo è radicalmente improduttivo di effetti. Prima della Novella del 1992 la seconda tesi trovava una sua potente conferma sul piano delle regole specifiche del diritto dei marchi²⁰¹. Così, il precetto che imponeva che alla licenza esclusiva si accompagnasse il trasferimento di un ramo aziendale era imposto dalla considerazione degli interessi dei terzi ed, in particolare, dell'interesse degli utilizzatori finali dei beni contraddistinti dal marchio a non essere tratti in inganno da un mutamento dell'origine dei beni aziendali; le parti del contratto che avessero violato il precetto non avrebbero quindi potuto avvantaggiarsi della violazione di una norma imperativa²⁰². La Novella ha radicalmente modificato la disciplina del contratto di licenza; e tuttavia non ha del tutto mutato i termini della questione. Anche se il vincolo aziendale è nel frattempo venuto meno, i limiti di ammissibilità delle licenze, esclusive o meno che esse siano, continuano a essere dettati da norme imperative, poste nell'interesse del pubblico²⁰³. A questa stregua, l'uso del marchio sulla base

risarcimento del danno che gli compete in data anteriore alla maturazione della decadenza. Più convincente è però l'opinione, espressa con riguardo al marchio comunitario da A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 63, che non si possa parlare di consenso se l'autorizzazione non precede il contegno. Per richiami di giurisprudenza e dottrina italiane v. C.E. MAYR, *sub art. 24 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 321.

¹⁹⁸ In argomento § 182.2, 195.5 e 196.6.

¹⁹⁹ In argomento v., oltre a M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 301 s., C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 250 ss., M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, cit., 182 ss. e P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 320 ss.

²⁰⁰ In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 301 e, con riferimento al marchio comunitario, A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 63.

²⁰¹ Per una compiuta argomentazione – sia pur con specifico riferimento alle licenze non esclusive – v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 321 s.

²⁰² Non mancavano all'epoca applicazioni forse eccessivamente rigorose, come quella attestata da Trib. Milano 24 maggio 1976, Soc. Mediline AG e Soc. Ed. Geistlich Söhne A.G. für Chemische Industrie c. Soc. Gruppo Industriale Giuseppe Visconti di Modrone, in *Giur. ann. dir. ind.* 835, caso «Fem-Kleen/Femline», ove si è ritenuto che il cedente di un marchio mediante contratto non conforme al precetto del vincolo aziendale dovesse considerarsi decaduto, perché a quegli non poteva essere imputato l'uso da parte del cessionario sulla base del contratto invalido, ancorché – stando alla nota di commento – cedente e cessionario facessero parte dello stesso gruppo di società.

²⁰³ In argomento v. *infra*, § 176.

di un contratto invalido sarebbe equiparabile all'uso di un terzo contraffattore e quindi non gioverebbe né al titolare, cui quell'uso non sarebbe comunque ascrivibile, né allo stesso licenziatario, che usa il marchio *non iure*. Al termine del quinquennio dunque il marchio sarebbe destinato a decadere²⁰⁴.

Questa sembrerebbe essere l'opinione più attendibile se si resti nelle coordinate proprie del diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi. Se però si allarghi – come è giusto – lo sguardo al diritto convenzionale, bisogna fare i conti anche con la previsione di cui all'art. 19(2) TRIPs, secondo cui “l'uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione”. Vero è che la previsione pare essere stata inserita nel testo dell'Accordo al fine specifico di assicurarsi che l'effetto conservativo dell'uso da parte del licenziatario non rimanesse subordinato all'approvazione governativa del contratto, spesso richiesta dalle normative dei Paesi in via di sviluppo²⁰⁵. Va però anche tenuto presente che la portata letterale della previsione è assai ampia: se l'uso da parte di un terzo sia soggetto al controllo del titolare²⁰⁶, tanto basterebbe perché l'uso del marchio produca effetti conservativi a beneficio del titolare.

Entro queste più ampie coordinate normative, appare preferibile concludere che l'invalidità del contratto di licenza non tolga effetto conservativo all'uso del licenziatario, salvo che l'invalidità sia riconducibile al vizio specifico della carenza di controllo del titolare; e affidare alla sanzione della decadenza per decettività e non per mancato uso la salvaguardia degli interessi del pubblico che possano essere traditi da una licenza invalida²⁰⁷.

96.3. *L'uso ad opera di altra società del gruppo*. Può accadere che i beni contraddistinti dal marchio siano immessi sul mercato da un'impresa facente parte del gruppo diversa da quella che è titolare del marchio. L'evoluzione normativa degli ultimi decenni ha infatti aperto spazi di manovra per la creazione e l'impiego di marchi di gruppo che ancora non erano disponibili nel diritto classico dei marchi, rendendo oggi possibile l'adozione di assetti imperniati su registrazioni parallele da parte delle diverse società del gruppo o su di un accentramento della titolarità in capo a una di queste, la cui ammissibilità era in passato quanto mai controversa²⁰⁸.

²⁰⁴ In questo senso C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 251 ss. Questa conclusione solleva la questione (sulla quale *infra*, §§ 100-101) se, dopo la decadenza, il marchio possa essere validamente ridepositato dal licenziante o dal licenziatario.

²⁰⁵ In questo senso v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 319.

²⁰⁶ Il quale controllo non necessariamente dovrebbe avere per oggetto la qualità dei beni cui la licenza si riferisce, sempre secondo N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 321. Peraltro, il controllo parrebbe sufficiente, ma non necessario: L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 899.

²⁰⁷ In senso conforme nel risultato, se non nell'*iter* argomentativo, M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 301.

²⁰⁸ In passato l'ammissibilità dei marchi di gruppo era parsa assai problematica sul piano del diritto interno, perché il rigore con cui era intesa la funzione distintiva del marchio portava a dubitare

Attualmente questa situazione non comporta più alcun problema, dal punto di vista dell'assolvimento dell'onere di utilizzazione, se ciascuna società sia titolare del marchio sui diversi mercati in cui essa opera²⁰⁹ o se, pur essendo il soggetto che è titolare della registrazione diverso dalla società che usa il marchio²¹⁰, il rapporto fra le due entità sia formalizzato attraverso la stipulazione di un rapporto di licenza. Se così è, si ricade infatti nel caso considerato al punto precedente; e l'uso da parte del licenziatario esplica l'effetto conservativo del diritto a favore del titolare concedente.

Maggiori difficoltà si possono però incontrare nel caso in cui la formalizzazione di un rapporto assimilabile alla licenza sia mancata. Per la verità, vi sono ragioni abbastanza forti per argomentare che l'uso dalla società del gruppo che immette sul mercato sia ascrivibile alla società che risulti titolare della registrazione del marchio: la licenza è negozio che non richiede forma scritta; e dal fatto che l'una società controlli l'altra – o che entrambe siano controllate dalla stessa società – dovrebbe potersi inferire con una certa tranquillità che la società che in concreto utilizza sia non un contraffattore ma soggetto autorizzato, sia pur solo *per facta concludentia*, dal titolare del marchio²¹¹.

della conformità al diritto dell'uso simultaneo dello stesso marchio ad opera di più imprese. Ben poco conforto poteva provenire da quelle impostazioni che ritenevano l'ammissibilità della contitolarità del marchio, ma la subordinavano all'accertamento di un'attività produttiva e decisionale relativa ai beni contraddistinti dal marchio svolta in collaborazione fra le diverse società del gruppo (P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 370 ss., 413 ss.), perché esse postulavano la presenza di un requisito, relativo all'esercizio congiunto di poteri decisori, irrealistico (e sicuramente oggi non più necessitato: v. *supra*, §14), che assai difficilmente poteva realizzarsi nella pratica (come riconosceva lo stesso P. AUTERI, *op. cit.*, 377, nota 22), visto che i rapporti all'interno del gruppo tendono a disporsi secondo una logica di subordinazione verticale e non di codecisione orizzontale. D'altro canto sul piano del diritto internazionale convenzionale, l'applicabilità della previsione dell'art. 5(C)(3) CUP, che pure avrebbe inteso offrire una soluzione alla questione (come attestato da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 396 ss.), è subordinata alla presenza di "disposizioni della legge nazionale nel Paese nel quale è stata richiesta la protezione" che prevedano su quali presupposti più imprese possono essere "considerate comproprietarie del marchio" (così il tenore letterale della previsione); ma anche questa disposizione non soccorreva alla bisogna, posto che, salvo rare eccezioni (fra cui quella della Svizzera: P. AUTERI, *op. cit.*, 397), le leggi nazionali, ivi inclusa, per l'appunto quella italiana, non contengono disposizioni al riguardo.

²⁰⁹ L'ostacolo a un assetto basato su di una pluralità di "registrazioni parallele dello stesso marchio a nome delle varie imprese del gruppo", in passato dato dalla mancanza di novità dei marchi, su cui si era soffermato P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 349 ss., specie a 384 ss., è venuto meno non appena l'impedimento corrispondente è stato concettualizzato come relativo.

²¹⁰ Non di rado la titolarità dei marchi registrati di un gruppo fa capo a una società *holding* o *subholding*. Sull'odierna ammissibilità della registrazione del marchio anche da parte di una *holding* non operativa v. infatti già § 14.

²¹¹ In questo senso v. §§ 96.2 e 185.4 e, con riferimento al marchio comunitario, A. VON MÜHLEN-DAL-D. OHLGART-V. V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, cit., 63. La soluzione non è però del tutto sicura, perché non di rado la giurisprudenza torna a negare che l'esistenza di un rapporto di gruppo sia sufficiente per provare l'esistenza di una licenza implicita: in questo senso da ultimo Trib. Torino 11 giugno 2010, *Hermès International e Hermès Sellier c. s.r.l. Laurence*, in *Giur. it.*

Non di rado per riferire l'uso del marchio da parte di una qualsiasi società appartenente ad un gruppo all'impresa titolare del marchio stesso viene altresì invocato il principio dell'unicità dell'impresa cui fanno capo le diverse società appartenenti al gruppo²¹². Quest'ultima soluzione non pare però indicare una strada sicura per risolvere il problema, visto che la sua base giuridica è tutt'altro che solida. È vero che la nozione di gruppo è accolta da molti settori del diritto commerciale (e tributario) nazionale ed europeo, che vanno dal diritto societario alla disciplina dei bilanci consolidati e della concorrenza²¹³. Va però considerato che il dato formale dell'autonomia dei diversi enti collettivi appartenenti al medesimo gruppo viene superato esclusivamente sulla base di indici normativi precisi, specifici di ciascun settore, che possono a seconda dei casi essere identificati nella presenza del controllo, della direzione unitaria oppure nell'attività di direzione e coordinamento. Quale sia il dato normativo specificamente rilevante ai fini del diritto dei marchi non pare, in questo momento, essere assodato in modo chiaro e univoco; ed, anche se lo fosse, il compito di provare la presenza dell'indice prescelto nella condotta relativa ai marchi con riferimento a società operanti in Paesi diversi resterebbe con ogni probabilità improbo²¹⁴.

Lo spessore operativo della questione va però sdrammatizzato, visto che oggi, in situazioni così strutturate, non vi sono difficoltà a ricorrere ai sopraricordati assetti contrattuali idonei a imputare l'uso delle società licenziatrici a quella titolare, evitando così in radice le difficoltà che si incontrerebbero se l'imputabilità dovesse essere affidata a difficili ricostruzioni *ex post*.

96.4. *L'uso del marchio ad opera di un soggetto contitolare: rinvio.* Di contitolarietà, comproprietà o comunione del marchio si parlava con una certa frequenza quando ancor si pensava che questa struttura del diritto fosse la chiave che apriva la via all'ammissibilità dei marchi di gruppo²¹⁵. L'evoluzione degli ultimi decenni ha, come si è visto, reso superfluo il richiamo a questi istituti per dare un crisma di legittimità ai marchi di gruppo. Il ricorso allo schema della comunione del marchio è quindi rimasto prevalentemente confinato a situazioni tutto sommato un po' marginali, come la comunione aziendale, nella quale più eredi prose-

2011, 2083 ss. con nota di L. PELLICCIARI, *Questioni in tema di marchio di forma, forma necessaria, secondary meaning*, caso «Kelly, Birkin e Lindy», peraltro non riprodotta *in parte qua*.

²¹² C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 246-247.

²¹³ In argomento v., tra i tanti, G. GUIZZI, *Partecipazioni qualificate e gruppi di società*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2012⁵, 339 ss.; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, vol. II, *Società*, 2009, 330 ss.

²¹⁴ Il riferimento è qui alle difficoltà di prova in fatto; ché i principi di diritto internazionale privato sopra considerati al § 4 non escludono – e anzi suggeriscono – che l'apprezzamento dei presupposti per il mantenimento della registrazione siano riconducibili alla sola legge del Paese in cui sia stata effettuata la registrazione della cui validità si discuta. In argomento v. ora P. MAGNANI, *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento*, in *Riv. soc.* 2013, 726 ss., a 745 ss.

²¹⁵ Sul dibattito di mezzo secolo fa v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 370 ss., 413 ss.

guono congiuntamente nell'attività di impresa del loro dante causa²¹⁶. Non di rado accade però anche che lo stesso marchio sia registrato a nome congiunto di soggetti diversi per essere poi utilizzato da imprese indipendenti l'una dall'altra, ad es. perché un erede succeda in un ramo di azienda e l'altro in un ramo diverso; oppure perché l'originario titolare attribuisca a diverse società da lui controllate la titolarità del marchio registrato per quote²¹⁷.

Ora, ritornando al tema della decadenza per non uso, in queste e consimili situazioni²¹⁸ ci si chiede se l'uso ad opera di uno solo dei contitolari valga a conservare il diritto e, in caso affermativo, se l'effetto si produca anche a beneficio del contitolare inerte. Del pari ci si domanda se l'onere possa considerarsi assolto anche se i contitolari procedono "in ordine sparso", senza concordare fra di loro le caratteristiche dei beni immessi sul mercato ed, in termini più generali, quali siano le condizioni alla cui presenza iniziale e mantenimento successivo è subordinato il prodursi dell'effetto utile.

Per la verità, nella seconda delle due ipotesi, la disciplina del fenomeno va ricercata non nelle previsioni sul mancato uso, visto che l'uso non manca, anche se è di dubbia conformità ai principi, ma in quelle sugli effetti dell'uso decettivo del marchio²¹⁹. La questione esorbita dunque dal tema, che qui interessa, dell'individuazione dei presupposti sulla base dei quali l'uso del marchio registrato ad opera di un soggetto diverso dal titolare della registrazione possa essere a questi imputato. Nel primo caso, invece, il tema che qui interessa è affrontato: ci si chiede infatti se il mancato uso ad opera di uno dei contitolari estingua – non il diritto sul marchio registrato – ma il diritto frazionario sul marchio medesimo del contitolare non utente e se il contitolare non utente possa giovare dell'uso realizzato dagli altri. Su entrambi i temi occorrerà ritornare a tempo debito, dopo avere analizzato i presupposti e gli effetti della comunione del marchio²²⁰.

²¹⁶ Per una trattazione più estesa v. §§ 191-194.

²¹⁷ Ad es. in comunione indivisa ma con una delimitazione merceologica delle facoltà attribuite a ciascun contitolare, come sarebbe avvenuto nel caso deciso da App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit.

²¹⁸ Sulle quali si dovrà tornare: v. *infra*, § 194.3.

²¹⁹ Vero è che, prima della Novella, e, quindi, prima dell'introduzione di una previsione specifica sulla decadenza per sopravvenuta decettività, la questione era affrontata nella prospettiva della decadenza per non uso (in questo senso P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 441 ss. a 445-446). Ma, come osservato da V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1997, I, 5 ss., 15, questa impostazione non ha più ragione di essere dopo le innovazioni a questo specifico riguardo introdotte dalla Novella.

²²⁰ Anche se sul tema si dovrà ritornare più avanti (§ 194.3) gioverà subito menzionare che, secondo la giurisprudenza nazionale (v. da ultimo App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit.; ma anche Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, Fioravanti Mario, Fioravanti Alimentari s.p.a., A.P.C.A. s.p.a. in liquid. c. Fioravanti Guido, Fioravanti s.p.a. e nei confronti di Corrado Fioravanti s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4476 e in *Giur. it.* 2001, 1660 ss., con nota di D. CANDELLERO, caso «Fioravanti», cit.) l'uso da parte di un contitolare non gioverebbe agli altri. In senso contrario V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 17.

97. E) *I “motivi legittimi” per il mancato uso del marchio registrato. I marchi difensivi*

97.1. *I “motivi legittimi”*. Lo stesso fondamento della disciplina della decadenza per mancato uso, come suggeriscono le due regole che ampliano la nozione di uso del marchio registrato idoneo a evitarne la decadenza, così dà conto della norma che prevede che possano esserci “motivi legittimi”²²¹ o “ragioni legittime”²²² che giustificano l’inattività del titolare: l’ordinamento non ha ragione di privare il titolare del differenziale di protezione del marchio che deriva dalla sua registrazione se la mancata utilizzazione non possa essergli rimproverata.

Fra questi motivi o ragioni legittime vanno con sicurezza annoverate le circostanze indipendenti dalla volontà del titolare che gli impediscono di impiegare il segno, quali potrebbero essere il sopravvenire di ostilità belliche, il ritardo nella commercializzazione di un farmaco causato dal protrarsi dell’istruttoria presso l’amministrazione competente per il rilascio dell’autorizzazione²²³, come anche il divieto di impiegare le componenti figurative dei marchi per prodotti da fumo (c.d. *plain packaging*)²²⁴. Le ragioni invocate dal titolare del marchio a giustificare il non uso devono essere legittime; il che vale a escludere che la contrarietà

²²¹ Artt. 10, par. 1 e 12 par. 1 direttiva; art. 15, par. 1 r.m.c. e art. 24.1 c.p.i. La stessa espressione è usata, in relazione all’istituto funzionalmente omologo della prova dell’uso del marchio registrato anteriore dall’art. 178.4 c.p.i.

²²² Art. 51, par. 1, lett. a), r.m.c. La stessa espressione è usata, in relazione all’istituto della prova dell’uso del marchio registrato anteriore dall’art. 53 r.a. e dagli artt. 42, par. 2 e 57, par. 2, r.m.c. Le espressioni vanno considerate equivalenti fra di loro; né vi sono ragioni per interpretarle diversamente in relazione all’istituto della decadenza e a quello della prova dell’uso. Le origini della disciplina vanno reperite nell’ampia dizione dell’art. 5(C)(1) CUP; e vanno ora interpretate alla luce della più restrittiva previsione contenuta nell’art. 19(1) TRIPS, che sancisce che le “valide ragioni” vadano ricollegate all’esistenza di ostacoli all’uso; e si riferisce a “circostanze indipendenti dalla volontà del titolare”. Su questi ultimi punti v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 313 ss. Sul rilievo della previsione dei TRIPS come fattore da prendere in considerazione nell’interpretazione della norma corrispondente della Direttiva v. Corte di Giustizia 14 giugno 2007, causa C-246/05, Armin Häupl c. Lidl Stiftung & Co. KG, in *Racc.* 2007, I, 4673 ss., caso «Le Chef de Cuisine», par. 48-49. Sull’interpretazione della disciplina interna prima della Novella del 1992 v. C.E. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 135 ss.

²²³ L’art. 19(1) TRIPS si riferisce anche a restrizioni doganali, che in questo contesto vanno intese però come veri e propri regimi di divieto o di autorizzazione all’importazione, non essendo sufficiente a giustificare la mancata utilizzazione un livello tariffario elevato (in argomento v. però la posizione più articolata proposta da N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 318). Non necessariamente l’ostacolo deve provenire da un’autorità pubblica: ad es. l’Ufficio britannico ha ritenuto costituire giustificato motivo del mancato uso del marchio “Team Lotus” la mancata ammissione alla Formula 1 (L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 904 e 905). Per altri esempi C.E. MAYR, *sub* art. 24 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 321-322.

²²⁴ In argomento E. BONADIO, *Plain Packaging of tobacco products under EU intellectual property law*, in *EIPR* 2012, 599 ss., 603 s.

dell'uso del marchio alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume costituiscono causa di giustificazione²²⁵.

Ci si è però chiesti se possano assumere rilievo come esimenti anche scelte di politica aziendale, specie quando esse abbiano riscontro in fattori o circostanze oggettive esterne. La giurisprudenza comunitaria ha fornito una risposta articolata²²⁶. La nozione di motivo legittimo è correlata a quella di uso serio o effettivo; e quindi anch'essa va intesa in un'accezione unitaria, che deve essere desunta dagli scopi della disciplina comunitariamente armonizzata della decadenza per non uso²²⁷. Non si deve quindi essere tratti in inganno dal riferimento al termine «motivi» che nella teoria del negozio giuridico rinvia a circostanze soggettive individuali (art. 1345 c.c.; cfr. per contro l'art. 1, l. 15 luglio 1966, n. 604) ma deve qui, in un contesto dominato dalla preoccupazione di garantire il mantenimento dell'apertura concorrenziale dei mercati, essere ancorato a parametri solidamente oggettivi. Inoltre, non qualunque ostacolo che il titolare del marchio registrato incontra, ad es. in ragione di difficoltà di tipo burocratico che si frappongano alla realizzazione di uno o più componenti della sua strategia aziendale, è sufficiente a evitare la decadenza. Certo non è necessario che l'ostacolo renda oggettivamente e assolutamente impossibile l'offerta del bene, come – per l'appunto – nel caso di ostilità belliche o della mancanza di autorizzazione all'immissione sul mercato di un farmaco. Tuttavia occorre che esista una relazione sufficientemente diretta fra l'ostacolo e la mancata utilizzazione del marchio²²⁸.

Dunque, se la difficoltà o l'impedimento sono minimali o possono comunque essere superati con una ragionevole modifica alle strategie aziendali, allora manca un motivo legittimo che giustifichi il mancato uso; per contro, il titolare della registrazione non può essere costretto a modalità di uso irragionevoli per evitare la decadenza. In un dato contesto può anche non essere esigibile che il titolare affidi la distribuzione del bene da contraddistinguere con il marchio alla rete distributiva dei concorrenti²²⁹. La presenza sul mercato di beni offerti da un terzo contraffattore può senza dubbio costituire un legittimo motivo per rinviare l'uso del marchio fino a quando l'illecito sia cessato, sempre che, si intende, l'interferenza sia significativa e non trascurabile²³⁰.

²²⁵ E v. art. 110, par. 2, r.m.c. sul quale v. *amplius*, § 106.

²²⁶ Corte di Giustizia 14 giugno 2007, caso «Le Chef de Cuisine», cit.

²²⁷ Corte di Giustizia 14 giugno 2007, caso «Le Chef de Cuisine», cit., parr. 43-45 e 51.

²²⁸ Corte di Giustizia 14 giugno 2007, caso «Le Chef de Cuisine», cit., parr. 51 ss. e in particolare 54. Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, caso «Giorgio Aire», cit., par. 41 (in materia di prova dell'uso) aveva inteso con maggior rigidità il requisito, riferendolo a circostanze non collegate con la volontà del titolare che gli impediscono l'uso del marchio, piuttosto che a semplici difficoltà commerciali.

²²⁹ Corte di Giustizia 14 giugno 2007, caso «Le Chef de Cuisine», cit., parr. 50, 51 e 53. Nella specie il titolare della registrazione aveva registrato un marchio per beni – pasti precucinati – destinati alla vendita nei suoi supermercati in Austria; il prodotto era pronto a raggiungere il mercato, ma le autorizzazioni all'apertura dei supermercati non erano state concesse in termini sufficientemente rapidi a evitare la decadenza.

²³⁰ Trib. Milano 2 settembre 2003, Arnoldo Mondadori s.p.a. c. Francesco Toni, in *Giur. ann.*

Si ritiene che non possano considerarsi motivi legittimi né la mancanza di mezzi finanziari né l'assoggettamento a una procedura concorsuale²³¹. La prima posizione è, almeno per il diritto nazionale, avvalorata dal confronto con il testo previgente, che escludeva che fra le "cause indipendenti dalla volontà del titolare" potesse essere annoverata la c.d. impotenza finanziaria²³²; e appare del tutto in linea con il riorientamento comunitario della disciplina.

Quanto al secondo punto, esso si inserisce nel più ampio tema della sorte del marchio nel fallimento. Il punto di partenza dell'analisi è qui dato dalla circostanza che nelle coordinate normative odierne di per sé il fallimento non provoca più la decadenza del marchio registrato. L'idea che il marchio si estinguesse con la cessazione dell'attività di impresa – e quindi con il fallimento, salvi i casi di esercizio provvisorio – era seguita prima della Novella del 1992²³³ e appariva del tutto coerente con la concezione che vedeva nella qualifica imprenditoriale del soggetto il presupposto dell'acquisto e del mantenimento della titolarità del marchio²³⁴; anche se poi il principio era in vario modo attenuato per venire incontro all'esigenza pratica di conservare nell'asse patrimoniale attivo della procedura il valore rappresentato dai marchi²³⁵. Quell'idea è però tramontata quando il presupposto che la sorreggeva è venuto meno nel generale riorientamento delle opzioni normative relative alle funzioni tutelate dal marchio²³⁶, restando operante solo in relazione ai marchi di fatto, ove alla cessazione definitiva dell'attività di impresa non può che corrispondere il graduale deperimento della notorietà cui è ricollegata la tutela del segno non registrato²³⁷.

Se dunque il marchio registrato sopravvive al fallimento, si tratta di determinare se questo evento giuridico costituisca "motivo legittimo" che esime dall'onere di utilizzazione. Il quesito per la verità si sdoppia in due questioni distinte: se il

dir. ind. 4683, caso «Tu II». In senso conforme M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 303.

²³¹ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 268.

²³² Art. 43.2 l.m., nel testo ante Novella. Conforme M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 302-303.

²³³ Art. 43.2 l.m.

²³⁴ Valorosamente rappresentata da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 67-68; 162-183; 249-262.

²³⁵ Per una ricostruzione completa delle posizioni sostenute prima della Novella v. M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 604 ss., 614 ss.

²³⁶ V. *supra*, §§ 7-8.

²³⁷ Per una trattazione diffusa degli stadi di questa "degradazione" v. M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 175 ss., il quale però più radicalmente ritiene (sulla base dell'assunto, *ivi*, 176-178 che il collegamento necessario fra marchio e impresa, superato dalla Novella del 1992 per il marchio registrato, valga ancora per il marchio di fatto) che "il fallimento, non seguito dall'esercizio provvisorio dell'impresa, nella misura in cui produce la cessazione definitiva dell'attività, è – per sé – causa estintiva del diritto". Questo stesso assunto va però messo ora in discussione, in ragione dell'indubbio avvicinamento, almeno sul piano della fattispecie costitutiva, del marchio di fatto al marchio registrato, che potrebbe non essere privo di conseguenze sul piano della fattispecie estintiva, almeno per l'aspetto qui considerato.

mancato uso da parte dell'imprenditore poi fallito sia giustificato dalle difficoltà che infine lo conducono all'insolvenza e se gli organi della procedura, una volta che l'insolvenza sia stata dichiarata, siano esentati dall'onere di utilizzazione²³⁸. Sotto il primo profilo, si è visto che si esclude generalmente che le difficoltà finanziarie, siano esse più o meno gravi, costituiscano "legittimo motivo". Sotto il secondo profilo, si sta affermando l'opinione negativa²³⁹; e tale risultato è conseguito argomentando che nulla impedisce agli organi della procedura di dar corso all'esercizio provvisorio dell'impresa²⁴⁰ od, in alternativa, di licenziare o cedere il segno²⁴¹. In questa prospettiva, si aggiunge che non vi sarebbe ragione di istituire un regime di favore, derogatorio dei principi, a beneficio della procedura²⁴². La tesi, che pare attendibile, non ha peraltro ancora trovato il crisma di una conferma sul piano comunitario.

La presenza di un motivo legittimo costituisce fatto impeditivo dell'operare di una causa di estinzione del marchio; e quindi, secondo i principi, deve essere provato dal titolare del marchio registrato della cui estinzione si controverte²⁴³.

97.2. *I marchi difensivi*. Come si è visto, secondo la previsione di cui all'art. 24.4 c.p.i. non "avrà luogo la decadenza per non uso" di un certo marchio "se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi". Si tratta di una peculiarità della disciplina italiana, che emerge tanto nell'azione di nullità (e per il procedimento di opposizione) quanto nell'azione di contraffazione. Già si sono viste le ragioni per le quali questo *unicum* normativo si applica solo quando si tratti della validità della registrazione di un successivo marchio italiano; e si rinvia quindi alla trattazione corrispondente²⁴⁴, non senza preannunciare che si dovrà sfiorare l'argomento un'altra volta quando si tratterà della contraffazione²⁴⁵. Ai fini che qui interessano, sarà sufficiente rilevare che, mentre la disciplina dei "motivi legittimi" che giustificano il mancato uso come anche quella dell'uso in forma diversa ma

²³⁸ Ci si potrebbe, per la verità, anche chiedere se il periodo di non uso iniziato dall'imprenditore poi fallito si sommi a quello riferibile alla procedura; la risposta affermativa appare del tutto attendibile. Sull'estinzione del marchio di fatto v. anche i §§ 77, 91.4, 98.2 e 100.2.

²³⁹ M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 614 ss. e *La decadenza dalla registrazione*, cit., 302-303. In questo senso anche G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 195-196.

²⁴⁰ Ai sensi dell'art. 97 l.f. E v. sul punto anche per richiami M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 615-6.

²⁴¹ M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 617.

²⁴² M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit. La tesi è argomentata con il rilievo – come si vedrà assai discusso: § 100 – secondo cui gli organi della procedura, anche se la registrazione debba considerarsi estinta, potrebbero comunque "realizzare il valore del segno e farlo valere, quanto meno come anteriorità distruttiva della novità di una successiva domanda".

²⁴³ App. Milano 1 dicembre 2000, Budejovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch Inc., in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 113 ss. con nota di S. G[IUDICI], *Brevi note sul caso "Budweiser"*, caso «Budweiser».

²⁴⁴ §§ 38.4(ii) e 49.1.

²⁴⁵ § 157.3.

che non altera il carattere distintivo o da parte di soggetti diversi dal titolare sono conformi con la funzione pro-concorrenziale dell'istituto della decadenza, altrettanto non si può dire a proposito della disciplina dei marchi difensivi. Questa constatazione conferma l'opportunità di un'interpretazione restrittiva delle norme corrispondenti²⁴⁶.

98. F) *Il termine quinquennale e la sua decorrenza*

98.1. *Il termine quinquennale e la sua decorrenza nella disciplina della decadenza dei marchi registrati.* Il marchio registrato decade se non ha formato oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione o se il suo uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni²⁴⁷.

Almeno teoricamente, gli Stati membri mantengono libertà nel fissare il *dies a quo* a partire dal quale decorre il termine quinquennale²⁴⁸. Si tratta tuttavia di una libertà più ristretta di quel che indurrebbero a credere le enunciazioni della giurisprudenza comunitaria²⁴⁹: il *dies a quo* non può comunque decorrere dal momento iniziale della protezione ma da quello in cui il procedimento di registrazione si è concluso. Nel diritto interno, il riferimento è alla data di concessione²⁵⁰; in quello comunitario, alla data di iscrizione del marchio nel registro²⁵¹.

Più complessa può essere la determinazione del *dies* nel caso di registrazione internazionale. In conformità all'Accordo di Madrid²⁵², l'art. 171 c.p.i. prevede che la presenza di impedimenti alla registrazione nel nostro Paese di marchi internazionali

²⁴⁶ Attestata, ad es., da Trib. Torino 14 giugno 2000, caso «Lupo/Lupetto», cit. V. però la decisione largheggiante di Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. ETS Picard s.a. e Esselunga, in *Giur. ann. dir. ind.* 2895, caso «Pain Braisé», ove si è ritenuto che la decadenza del marchio «Pain Braisé» depositato nel 1967 (del quale non constava in causa la data di registrazione) sarebbe stata da ritenersi esclusa grazie al deposito nel 1970 del marchio «Pan Brace», «utilizzato poi in concreto almeno dal 1973», che avrebbe comportato una utilizzazione di quest'ultimo «prima dello spirare del triennio». Infatti, se pur è vero che la registrazione è necessariamente successiva al deposito, è anche vero che il periodo compreso fra il 1967 e il 1973 è di sei anni; e che di per sé il deposito del marchio successivo (avvenuto nel 1970) non comporta affatto uso.

²⁴⁷ Artt. 10, par. 1 e 12, par. 1 direttiva; 15, par. 1 e 51, par. 1, lett. a), r.m.c. e 24.1 c.p.i.

²⁴⁸ V. il «Considerando» quinto della direttiva n. 89/104, ora «Considerando» sesto della direttiva n. 95/08.

²⁴⁹ Corte di Giustizia 14 giugno 2007, caso «Le Chef de Cuisine», cit., parr. 25-28.

²⁵⁰ Come risultante dall'art. 185.2 c.p.i. Il riferimento è solo alla concessione originaria: in caso di rinnovo il quinquennio decorre non dalla data del rinnovo stesso ma dal momento di interruzione dell'uso (in questo senso, esattamente, App. Milano 5 luglio 2002, caso «Tu», cit.). Per l'ipotesi in cui la registrazione sia soggetta a opposizione v., nella materia parallela della prova dell'uso, Trib. UE 14 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-466/08, Lancôme parfums e beauté & Cie. c. UAMI e Focus Magazin Verlag GmbH, caso «Acno Focus/Focus», parr. 31 ss.

²⁵¹ Come risultante dalla lett. o) della Regola 84, par. 1, reg. n. 2868/95/CE.

²⁵² Sul quale v. §§ 3 e 15.6.

designanti l'Italia può dare luogo a un «rifiuto provvisorio»²⁵³, che può a seconda dei casi essere superato o confermato²⁵⁴. Nel determinare la decorrenza del periodo rilevante ai fini della decadenza, la previsione di cui all'art. 24.1bis c.p.i. si raccorda con questa disciplina; e prevede che il termine iniziale per la decorrenza vada identificato nella data in cui scade il termine per la formulazione del rifiuto provvisorio da parte dell'Ufficio, se questo non viene opposto; e, viceversa e per il caso in cui il rifiuto provvisorio sia invece opposto, la data in cui questo sia eventualmente superato.

98.2. *Le coordinate temporali dell'estinzione del marchio non registrato.* La ricostruzione ora proposta vale per il marchio registrato. Per il marchio di fatto, la questione va impostata in modo completamente diverso. Intanto, bisogna chiedersi se abbia senso parlare di decadenza anche in questo caso, assumendo che la disciplina dettata per i marchi registrati possa essere estesa anche ai marchi non registrati, sia pur con i dovuti adattamenti. Ci si può infatti domandare se invece per i marchi di fatto non sia più appropriato delineare l'estinzione del diritto di marchio ragionando sulla base dei principi generali del diritto dei segni distintivi anziché delle norme relative alla decadenza dei marchi registrati²⁵⁵.

Le impostazioni che fanno riferimento al concetto di decadenza anche con riguardo al marchio non registrato incontrano in effetti molteplici difficoltà. Per incominciare, manca un documento ufficiale che individui un *dies a quo* del completamento della fattispecie costitutiva della protezione, a partire dal quale si possa computare un successivo periodo di non uso, dovendosi fare capo al principio secondo il quale il marchio non registrato gode di tutela a partire dal momento del conseguimento di una notorietà generale o locale²⁵⁶, l'onere del cui accertamento incombe sul soggetto che faccia valere il marchio stesso. Questa prima difficoltà non è insuperabile; anzi, è del tutto logico che il marchio di fatto non goda del periodo di “franchigia” di cui dispone il marchio registrato, che va dal momento del deposito in cui la tutela inizia a quello del completamento della fattispecie acquisitiva con la concessione o l'iscrizione nel registro, visto che nel marchio di fatto inizio della tutela e completamento della fattispecie acquisitiva coincidono.

Assai più difficile è però superare gli ostacoli di ordine concettuale che si oppongono all'assimilazione dell'estinzione del marchio di fatto alla decadenza del marchio registrato. Così, ci si chiede spesso quanto lungo debba essere il periodo per cui il marchio di fatto non è stato usato perché si produca l'estinzione del diritto; e talora, per dar risposta al quesito, si invoca il principio secondo cui il periodo di riferimento non potrebbe essere che inferiore al quinquennio previsto per i marchi registrati²⁵⁷, ché altrimenti, si dice, si sovvertirebbe la direttrice del *favor*

²⁵³ Art. 171.2 e 3.

²⁵⁴ Artt. 171.5, 6 e 7 e 178.7 c.p.i.

²⁵⁵ Sulla inapplicabilità delle nozioni di durata, rinnovo e rinuncia al marchio di fatto v. già § 91.4; per un accenno all'estinzione dei marchi di fatto § 77.4.

²⁵⁶ Su queste nozioni v. *supra*, §§ 77 e 78 e *infra*, § 156.2. Si ricorderà che solo la notorietà generale conferisce potere invalidante.

²⁵⁷ V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 144.

*registrationis*²⁵⁸. In questi termini, la questione appare però mal posta, perché nel caso del marchio di fatto il criterio dirimente non è dato dalla lunghezza del periodo di non uso, che invece è decisivo nel caso del marchio registrato, proprio per le differenze che separano le due situazioni. Si rifletta sulla circostanza che, per il marchio registrato, è sufficiente la presenza di un uso qualificabile come serio o effettivo alla luce delle norme di riferimento perché il diritto corrispondente sia conservato *in toto*, anche ad es. in zone nelle quali il marchio non sia più presente da lungo tempo o addirittura non sia mai stato presente²⁵⁹. In effetti, la registrazione, fintantoché sia conservata attraverso l'uso richiesto dalla legge, esplica in pieno i propri effetti anche laddove manchi qualsiasi notorietà del segno. I termini della questione sono assai diversi con riferimento al marchio di fatto: la sua tutela, come anche il suo potere invalidante e le altre prerogative a esso ricollegabili, sono direttamente proporzionati alla misura della "notorietà qualificata" a esso ascrivibile²⁶⁰, la quale non corrisponde a una soglia unica e prefissata, come è nel caso dell'uso serio, ma è graduata e varia dal massimo della "notorietà generale" al minimo dell'uso precedente del segno, "che non importi notorietà di esso" pur essendo opponibile al successivo registrante²⁶¹ passando attraverso l'ipotesi intermedia del "preuso locale"²⁶².

In questa prospettiva, non si può dire che sia sufficiente che l'uso di un marchio di fatto ecceda una soglia prefissata perché ne consegua una posizione soggettiva attiva unica e tipizzata, come avviene nel caso del marchio registrato. Al contrario, a seconda della gradazione della notorietà, si spiegano conseguenze normativamente diverse sul piano delle prerogative che competono al titolare del marchio di fatto. Questa relazione di proporzionalità fra uso, notorietà e tutela, d'altro canto, non può che esplicitare i suoi effetti, oltre che sul piano dell'acquisto delle posizioni giuridiche soggettive attive, anche su quello della loro conservazione. Ad es., al marchio di fatto che al tempo T fosse assistito da una notorietà generale e al tempo T+1 si fosse ridotto a una notorietà locale, non competerebbe più il potere invalidante di una registrazione successiva di un marchio identico o simile per beni identici o simili ma solo la facoltà di prosecuzione prevista dalla legge²⁶³.

È per questa ragione che, per accertare se il diritto conferito da un marchio di fatto si sia estinto a una certa data, non è direttamente rilevante l'accertamento della durata del periodo di non uso del segno, ma la misurazione degli effetti dell'uso stesso e quindi del permanere della sua notorietà sul mercato al

²⁵⁸ Sul quale v. già §§ 26 A), 49.1, 77 e 85.

²⁵⁹ V. § 94.2.

²⁶⁰ V. §§ 12 e 77.4; in senso conforme, e nella specifica prospettiva del rapporto fra la decadenza del marchio registrato e l'estinzione del marchio di fatto, M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 275.

²⁶¹ V. l'art. 12.1, lett. a), c.p.i., su cui già *supra*, al § 12.

²⁶² V. *supra*, §§ 76-78.

²⁶³ V. § 78.

momento rilevante. Questa ricostruzione trova una conferma sul piano letterale, con riferimento al momento del completamento della fattispecie acquisitiva del segno successivo, nella lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i., secondo cui non sono nuovi (e quindi neppure sono registrabili validamente) i segni che alla data del deposito della domanda “siano identici o simili a un segno già noto come marchio”²⁶⁴. In ogni caso, la rilevazione della continuazione dell'uso, od, in alternativa, della sua cessazione assume sotto questo profilo rilievo non di per sé, visto che il suo positivo accertamento non può produrre la conservazione della tutela piena che consegue per scelta normativa alla registrazione, ma soltanto costituire il presupposto di quei diversi gradi di notorietà cui sono a loro volta commisurati la presenza e la permanenza sia della protezione, sia del potere invalidante²⁶⁵. Sotto questo profilo pare piuttosto cogliere nel segno quella giurisprudenza che, per risolvere la questione, ritiene decisivo accertare se del marchio in questione si sia mantenuto il ricordo sul mercato²⁶⁶, pur riconoscendo che la circostanza che l'uso del segno sia cessato da tempo è uno dei fattori principali da prendere in considerazione per accertare se e in quale misura esso ancor disponga di notorietà sul mercato.

Il ricorso a questo criterio, preferibile a una semplice misurazione del periodo di non uso per le ragioni che si sono appena dette, può però suscitare un dubbio: che per questa via non si possa istituire un regime più favorevole per i marchi di fatto rispetto a quelli registrati. Così non è, per le ragioni che si vedranno. Sul tema si dovrà quindi tornare²⁶⁷.

²⁶⁴ Corsivo aggiunto. In senso conforme Trib. Bari, 14 maggio 2009, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2009, secondo cui “in materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio registrato che prevede la decadenza dai diritti relativi a causa del mancato uso per un quinquennio. Infatti la diversità dei presupposti fra marchio di fatto e marchio di diritto non pare consentire un'estensione analogica della norma. Inoltre, mentre nel caso del marchio registrato è il non-uso mero il fatto costitutivo della decadenza, nel caso del marchio di fatto il non-uso integra il fatto estintivo a condizione che sia venuta meno la notorietà. Ai sensi dell'art. 12 c.p.i., infatti, non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno “già noto” come marchio o segno distintivo”. In senso analogo Trib. Catania 15 novembre 2007, Fallimento Art.Edil. Comm. s.r.l. c. ITT International Tecnatronic s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5175, caso «ITT», secondo la quale il diritto sul marchio di fatto “si estinguerà non nel momento stesso in cui sia cessato tale uso (*scil.*: del marchio) ma allorquando presso il pubblico sia venuta meno il collegamento fra originario utilizzatore e marchio non registrato”; e Cass. 1 aprile 1994, n. 3224, Paladino c. Automobile club Palermo, in *Riv. dir. ind.* 1994, II, 267 ss., con richiami di V.F., caso «Targa Fiorio».

²⁶⁵ Così anche M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 275. Sulla considerazione della percezione del pubblico nella rilevazione del potere invalidante del segno distintivo di fatto nei confronti di una registrazione successiva e sulla possibile tensione fra questo e l'imperativo di disponibilità v. già §§ 38.3 e 76(iv).

²⁶⁶ Una discussione della giurisprudenza sul tema è in M. CARTELLA, *Il marchio di fatto*, cit., 179 ss. Sul tema v. già § 77.4.

²⁶⁷ Al § 100.

99. G) *La ripresa dell'uso del marchio decaduto e la sua "riabilitazione"*

99.1. *La "riabilitazione" del marchio decaduto per non uso nel sistema delle sopravvenienze sananti del diritto dei marchi.* Le categorie generali del diritto civile indurrebbero a pensare che, una volta che una situazione giuridica soggettiva attiva o un rapporto giuridico si siano estinti, essi non possano essere riportati in vita ma, casomai, ricostituiti *ex novo* (ma v., nel diritto commerciale, gli artt. 2273 e 2307 c.c.). Invece nel diritto dei marchi il difetto sopravvenuto costituito dal mancato uso del segno, che ne provoca la decadenza, è suscettibile di una particolare forma di «riabilitazione»²⁶⁸. Questa si verifica qualora il titolare inizi o riprenda l'uso del marchio in un momento successivo alla scadenza del periodo quinquennale di non uso; l'effetto si produce purché l'inizio o la ripresa dell'uso sia anteriore alla proposizione di una domanda di accertamento della decadenza (sia essa azionata in via principale, riconvenzionale o anche di eccezione)²⁶⁹ proposta da un soggetto che intenda ottenere la declaratoria corrispondente. Il fine della norma è quello di evitare che un marchio che sia divenuto – o tornato a essere – vivo e vitale dopo la scadenza di un quinquennio di non uso possa essere dichiarato decaduto in forza di un'azione promossa successivamente alla rivitalizzazione del marchio stesso; in questa prospettiva, la riabilitazione è quindi “destinata a sanare gli eventuali ‘peccati di gioventù’ di un marchio ormai solidamente reudento”²⁷⁰.

Il significato della riabilitazione può più agevolmente essere colto se la si ricolleggi alle altre tre ipotesi di sopravvenienze sananti disciplinate dal diritto dei marchi: il fenomeno, anch'esso talora descritto con il termine di “riabilitazione”, prodotto dal conseguimento del *secondary meaning*, la sanatoria (o consolidamento) del marchio posteriore confliggente con un segno distintivo anteriore ma decaduto o scaduto e infine la convalida²⁷¹. Come questi difetti originari del segno possono essere superati in ragione di circostanze successive al suo deposito, così il difetto sopravvenuto costituito dalla decadenza per non uso, qui considerato, può venire eliminato dall'inizio o dalla ripresa dell'uso del marchio. Nei primi tre casi come nell'ultimo il risultato è ottenuto attraverso il medesimo meccanismo, che consiste nello spostare la valutazione del difetto dal momento individuato come rilevante in linea di principio (rispettivamente: la domanda di registrazione per i difetti originari; il decorso del quinquennio per la decadenza) a

²⁶⁸ 3° comma dell'art. 24 c.p.i.; par. 1, parte seconda e terza, dell'art. 12 direttiva; lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.

²⁶⁹ Art. 24.3 c.p.i., che si riferisce alla “proposizione della domanda o eccezione di decadenza”; ma v. la diversa formulazione della disposizione transitoria contenuta nel 2° comma dell'art. 233 c.p.i., come anche della lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.

²⁷⁰ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 268. La riabilitazione si può produrre sia che l'uso sia ripreso dopo un'interruzione quinquennale, sia che esso sia iniziato *ex novo*. Nella trattazione successiva, per semplificare l'esposizione, si intenderà tuttavia con il termine “ripresa” (se usato da solo) anche l'inizio.

²⁷¹ V. rispettivamente i §§ 26 A), 38.4(iii), 38.5, 91.1 e 87.

un momento successivo, che, in questo caso, è identificato con la data dell'iniziativa giudiziaria rivolta a fare valere il difetto medesimo.

Le norme non dicono quali debbano essere le caratteristiche dell'uso ripreso o iniziato dopo il decorso del termine di decadenza; e ciò nonostante che dalla disciplina dei diversi fenomeni di uso presi in considerazione dal diritto dei marchi risulti con chiarezza che la misura e le modalità dell'uso richiesto possono variare, anche notevolmente, a seconda che esso rilevi ai fini dell'acquisto del diritto o della sua conservazione²⁷². Verrebbe la tentazione di osservare che la riabilitazione si colloca in un punto intermedio fra conservazione e acquisto e quindi di ipotizzare che anche i caratteri dell'uso debbano essere a metà strada fra i parametri attestati nelle due ipotesi. Non sarei sicuro che il suggerimento sia del tutto corretto: se è vero che la disciplina della decadenza nel suo complesso risponde contemporaneamente all'esigenza di porre le premesse per consentire ai terzi di riappropriarsi di un segno non usato e di tenere conto della percezione che il pubblico possa avere della notorietà del segno anteriore, sembrerebbe che la duplice istanza ora ricordata possa essere per così dire neutralizzata solo da una ripresa dell'uso notevolmente più consistente di quella che basta per la conservazione del diritto e che si avvicina piuttosto alla vera e propria fattispecie acquisitiva del diritto attraverso l'uso. Difficilmente una ripresa dell'uso – e a maggior ragione un inizio *ex novo* dell'uso – di un marchio decaduto può candidarsi a restituire la vita a un marchio, se le sue dimensioni e consistenza non sono in grado di riattivare la memoria del pubblico nel frattempo perduta o comunque di istituire un collegamento fra il segno e l'impresa in questione.

99.2. *L'ambito di applicazione dell'istituto della riabilitazione. In particolare la salvezza dei diritti acquisiti da terzi con il deposito di una domanda di marchio (nazionale).* L'ambito di applicazione dell'istituto della riabilitazione è sottoposto a vari ordini di restrizioni. La prima risulta in maniera evidente dal tenore delle norme: non è consentito al titolare di iniziare o riprendere l'uso solo perché sia in vista un'iniziativa giudiziaria rivolta a far valere la decadenza. La riabilitazione non opera infatti se il titolare abbia effettuato preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso meno di tre mesi prima della proposizione dell'azione giudiziaria rivolta a far valere la decadenza, quando i preparativi medesimi siano intrapresi dopo che il titolare abbia saputo che tale azione era imminente²⁷³.

Vi è però anche un secondo limite, che è più difficile individuare in quanto non risulta in maniera altrettanto piana dal tenore letterale delle previsioni di riferimento. Si consideri al riguardo che, se i soggetti controinteressati al prodursi

²⁷² V. i §§ 77.3 e rispettivamente 38.3 e 94.

²⁷³ Seconda proposizione del 3° comma dell'art. 24 c.p.i.; par. 1, parte terza, dell'art. 12 direttiva; seconda proposizione della lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c. Tuttavia, secondo il tenore più o meno felice di queste stesse disposizioni, i preparativi o l'inizio della ripresa valgono comunque a evitare la decadenza se siano cominciati prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione. Sul requisito della consapevolezza da parte del titolare del marchio dell'imminenza di una domanda di decadenza di terzi al momento dei preparativi per l'inizio e la ripresa dell'uso v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 269.

della riabilitazione del marchio per il quale si siano verificati i presupposti della decadenza possono essere molti (i concorrenti del titolare, i consumatori e le loro associazioni, per fare qualche esempio)²⁷⁴, alcuni di essi possono trovarsi però in una situazione particolare, caratterizzata da una relazione qualificata con il marchio della cui decadenza si tratta. Più precisamente questa situazione si verifica quando un concorrente abbia a sua volta *medio tempore* depositato un marchio confliggente.

Ora, nei confronti di questi “controinteressati qualificati”, la disciplina della riabilitazione del marchio soggetto a decadenza opera in un modo particolare.

Per individuare le regole applicabili a questa situazione conviene iniziare l’analisi a partire dal caso in cui entrambi i marchi siano nazionali e quindi la situazione sia interamente disciplinata dal diritto italiano. A questo fine, occorre ricordare la norma dettata in materia di ripresa dell’uso e di riabilitazione di un marchio soggetto a decadenza, il 3° comma dell’art. 24 c.p.i., con la previsione del 2° comma dell’art. 12 c.p.i.²⁷⁵, la quale dal canto suo precisa entro quali limiti temporali deve essere fatto valere il potere invalidante del marchio anteriore nei confronti di una registrazione di marchio (nazionale) successiva.

Coordinando queste due previsioni diviene possibile distinguere fra l’ipotesi (i) nella quale il marchio successivo sia depositato in una data nella quale il marchio registrato anteriore non sia ancora decaduto e quella in cui, invece, (ii) il marchio successivo sia depositato in una data nella quale il marchio anteriore registrato già sia decaduto.

Nel primo caso, (i), finché il marchio anteriore non sia ancor decaduto, trova applicazione la disciplina prevista dal 2° comma dell’art. 12 c.p.i. Secondo questa disposizione, nulla impedisce al titolare del marchio anteriore di fare valere, nei confronti del marchio (nazionale) successivo, per l’appunto depositato in una data nella quale il marchio anteriore non era ancora soggetto a decadenza, il motivo di nullità dato dalla presenza di un marchio anteriore confliggente; ma ciò a condizione che l’azione o eccezione di nullità basata sul medesimo marchio anteriore sia proposta prima che il marchio anteriore stesso sia, per l’appunto, decaduto²⁷⁶. Su questa regola si innesta la previsione di cui al 3° com-

²⁷⁴ Sulla legittimazione all’azione di decadenza v. *infra*, § 107.

²⁷⁵ Sulla quale v. già §§ 38.4 e 91.1.

²⁷⁶ O non sia scaduto da più di due anni (*supra*, §§ 38.4 e 91.1). In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 269. In precedenza v. già C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, in *NLCC* 1995, 1171 e 1198, che sottolinea come la previsione di cui alla lett. d) del 1° comma dell’art. 17 l.m., corrispondente all’odierno 2° comma dell’art. 12 c.p.i., riferisca la valutazione di decadenza del marchio anteriore “al momento della domanda” di nullità del marchio successivo, consentendo quindi la ripresa dell’uso a beneficio del titolare della registrazione anteriore purché la ripresa medesima preceda l’azione di nullità (ma v. alla nota 263 i dubbi sulla razionalità – e costituzionalità – di questa lettura della norma).

La disciplina ora considerata, che rende possibile una verifica del permanere della validità del marchio anteriore invocato per far valere la nullità di quello successivo avendo riguardo ai due distinti momenti del deposito dello stesso marchio successivo e dell’inizio dell’azione basata sul mar-

ma dell'art. 24 c.p.i., che ulteriormente dispone che il titolare del marchio anteriore, ancorché *medio tempore* decaduto, può tuttavia riprendere in qualunque momento l'uso e, riguadagnata in questo modo la vitalità del proprio segno attraverso il conseguimento della riabilitazione, riacquista anche la potestà di agire in giudizio per provocare l'invalidazione del marchio successivamente registrato. A questa facoltà però corrisponde una correlativa potestà del soggetto che abbia depositato il marchio successivo, il quale mantiene la possibilità di "battere sul tempo" il titolare del marchio anteriore, a partire dal momento in cui questo sia divenuto ormai soggetto a decadenza, quand'anche ancora suscettibile di riabilitazione attraverso la ripresa dell'uso, agendo in giudizio per fare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del marchio anteriore prima che il titolare di questo dia vita ai preparativi per la ripresa dell'uso effettivo che ne produrrebbero la riabilitazione. L'effettivo esercizio dell'azione di decadenza da parte del soggetto che abbia depositato il marchio successivo rende irreversibile la decadenza del marchio anteriore²⁷⁷.

Insomma, a partire dalla data nella quale il marchio anteriore diviene soggetto a decadenza, si produce una situazione nella quale entrambi i marchi in questione, quello anteriore soggetto a decadenza e quello successivo depositato quando quello anteriore ancor era valido, si trovano in una situazione di pendenza. Infatti entrambi i soggetti interessati alla vicenda sono titolari di un diritto potestativo nei confronti dell'altro (rispettivamente: di riprendere l'uso producendo la riabilitazione del proprio segno e quindi recuperando i presupposti per invalidare il marchio successivo, per il titolare del marchio anteriore soggetto a decadenza; di iniziare un'azione di accertamento dell'intervenuta decadenza del marchio anteriore, per il titolare del marchio successivo), cui corrisponde un'eguale e simmetrica posizione di soggezione della controparte. Il sistema vede così precariamente coesistere due marchi confliggenti ed è perciò instabile, perché è sufficiente l'iniziativa dell'uno o dell'altro titolare dei marchi contrapposti per provocare una "resa dei conti", o, in altri termini, un chiarimento definitivo della situazione, che potrà a seconda dei casi sfociare nella riabilitazione del marchio già soggetto a decadenza e all'invalidazione della registrazione successiva od, alternativamente, nella dichiarazione giudiziaria dell'intervenuta decadenza dello stesso e alla sanatoria del marchio successivo.

chio anteriore, concerne solo l'azione giurisdizionale di nullità. Infatti, ai fini dell'azione amministrativa di opposizione alla registrazione, viene richiesta la prova dell'uso del marchio anteriore con riferimento a un solo momento, il quinquennio anteriore "alla pubblicazione della domanda nazionale" (art. 53.2 r.a. in collegamento con l'art. 178.4 c.p.i.; in argomento v. *supra*, § 38.2). Questa differenza di disciplina trova attendibilmente la propria motivazione nella circostanza che l'opposizione deve, ai sensi dell'art. 176.1 c.p.i., essere presentata entro il termine breve di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione di cui alla lett. *a*) o di cui alle lett. *b*) e *c*) della medesima disposizione. I redattori della norma non hanno avvertito quindi il bisogno di prevedere che, ai fini della procedura di opposizione, possa assumere rilievo la prova della ripresa dell'uso in un momento successivo alla prima data di riferimento.

²⁷⁷ Producendo al contempo la sanatoria del marchio successivamente registrato: v. § 38.5.

Nel secondo caso, (ii), il marchio anteriore è già soggetto a decadenza al momento del deposito del marchio (nazionale) successivo. Non trova qui applicazione la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 12 c.p.i., perché, come si è visto, l'operatività di questa norma presuppone che al momento del deposito della domanda di marchio successivo il marchio anteriore non fosse ancora soggetto a decadenza²⁷⁸. Ci si deve allora domandare se anche in questo caso la ripresa dell'uso del marchio anteriore soggetto a decadenza possa produrre l'effetto della riabilitazione. La risposta è in questo caso negativa. Il fondamento della soluzione negativa va reperito nell'inciso iniziale del 3° comma dell'art. 24 c.p.i., secondo il quale l'effetto della ripresa dell'uso ha luogo "salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso". La norma conferma la soluzione che già deriva dai principi: infatti, nella prospettiva del conflitto con una registrazione anteriore, l'applicazione delle regole ordinarie comporta che la registrazione del marchio successivo debba considerarsi validamente effettuata, perché il deposito è avvenuto in un momento nel quale il marchio registrato anteriore già era soggetto a decadenza e quindi la successiva ripresa dell'uso di questo non può "scalzare" l'acquisto, valido fin dal momento iniziale del deposito, del diritto nascente dalla registrazione successiva²⁷⁹.

Ci si può chiedere se nella situazione considerata dal 3° comma dell'art. 24 c.p.i. sia ipotizzabile una coesistenza fra i due marchi, visto che la "salvezza" del diritto acquistato ai sensi di questa previsione non pare escludere l'ammissibilità di un coevo impiego del marchio di cui sia stato tardivamente ripreso l'uso. È vero che questa soluzione è compatibile con il tenore letterale della norma, che si limita a riferirsi alla "salvezza" del marchio successivo. Più logico appare però assumere che l'eventuale ripresa dell'uso del marchio anteriore soggetto a decadenza sia ormai fuori termine massimo²⁸⁰. È stato anzi in proposito osservato che

²⁷⁸ Né scaduto: 2° e 1° comma dell'art. 12 c.p.i.

²⁷⁹ In senso conforme A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 269. Va peraltro fatta salva l'ipotesi in cui il terzo abbia operato la propria registrazione in mala fede, sulla quale v. il § 100. Nell'ipotesi indicata *sub* (i) nel testo, invece, non possono esservi i "diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito" di cui al 3° comma dell'art. 24, perché il deposito del marchio successivo confliggente, in quanto viziato dalla presenza di un marchio anteriore ancor valido, non produce l'acquisto di diritti (in senso contrario v. però Trib. Roma 12 giugno 2012 (ord.), Jobo Ltd. c. Riccadomus Group s.r.l., Riccadomus s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5885, caso «Imco Waterless») e resta sottoposto all'azione di nullità proveniente dal titolare del marchio anteriore, sempreché l'azione sia proposta nei termini di cui al 2° comma dell'art. 12 c.p.i. o, in alternativa, il titolare del marchio anteriore riprenda l'uso almeno tre mesi prima della proposizione dell'azione di decadenza da parte del successivo registrante. Nell'ipotesi indicata *sub* (ii) nel testo, parrebbe che a impedire la riabilitazione del marchio anteriore decaduto possa anche essere il semplice inizio dell'uso di un marchio confliggente ("salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso": corsivo aggiunto); e, se si accetti questa lettura della norma, occorre allora domandarsi se l'uso produttivo dell'acquisto che rende irreversibile la decadenza debba comportare "notorietà generale" o possa anche limitarsi a una notorietà locale. La prima soluzione pare preferibile per le ragioni indicate al § 98.2.

²⁸⁰ Nega in linea di principio l'ammissibilità di una coesistenza fra marchio decaduto di cui sia tardivamente stato ripreso l'uso e marchio registrato successivamente al decorso del periodo che

sarebbe proprio il deposito del marchio successivo che completerebbe la fattispecie estintiva del marchio anteriore, rendendone irreversibile la decadenza²⁸¹.

A questo riguardo si dovrebbe piuttosto rilevare che, se l'osservazione è esatta, essa tuttavia vale limitatamente ai rapporti fra i titolari dei due marchi in conflitto. Non può infatti escludersi che, per i più svariati motivi, il titolare del marchio successivo ometta di chiedere l'accertamento giudiziario della (ormai irreversibile) decadenza del marchio anteriore. Ora, dal punto di vista dei soggetti diversi dal titolare del marchio successivo, che invocano la decadenza del marchio anteriore, la circostanza che sia stato depositato un marchio confliggen- te in un momento in cui il marchio anteriore di cui sia ripreso l'uso fosse già soggetto a decadenza sembra doversi considerare *res inter alios acta* e, attenendo la 'salvezza' dei diritti relativi al marchio successivo ad un impedimento o motivo di nullità relativi, destinata a restare ininfluenza ai fini della valutazione²⁸².

La sanatoria è retroattiva: non si tratta di un nuovo diritto di marchio ma della prosecuzione del diritto precedente. Quindi i terzi non possono far valere che per un certo lasso di tempo il marchio, nel frattempo sanato, sia stato soggetto a decadenza.

99.3 *Ancora sulla salvezza dei diritti acquisiti con il deposito: in particolare nel caso in cui almeno uno dei due marchi in conflitto sia comunitario.* Fin qui ci si è interrogati sui limiti nei quali la ripresa dell'uso di un marchio italiano anteriore già soggetto a decadenza possa produrne la riabilitazione esaminando la questione nella prospettiva di un conflitto fra marchi entrambi nazionali. Che dire però se uno o entrambi i marchi siano comunitari? Si aprono qui tre gruppi di ipotesi. Vediamole sequenzialmente.

(i) *Marchio comunitario anteriore, marchio nazionale successivo.* Immagi-

determina la decadenza Trib. Milano 7 giugno 2001, caso «Tu», cit. Ci si potrebbe anche chiedere se il marchio "anteriore" – la cui ripresa dell'uso si collochi peraltro successivamente alla valida registrazione del marchio successivo – non possa a sua volta beneficiare della convalida di cui all'art. 28 c.p.i.: v. *supra*, §§ 85-87. La risposta è possibile solo se si assuma che a beneficiare della convalida sia il "nuovo" marchio, acquisito sulle ceneri del vecchio attraverso la ripresa dell'uso successiva alla registrazione altrui, perché allora si tratterebbe di questione di nullità sottoposta alla convalida. Se però la questione venisse riferita al "vecchio" marchio, in ragione della ripresa dell'uso di questo, e la questione dovesse venire affrontata in termini di decadenza, la risposta dovrebbe essere negativa visto che il diritto successivo alla Novella del 1992 riferisce la convalida ai marchi che siano soggetti a motivi di nullità e non a cause di decadenza.

²⁸¹ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 123-124.

²⁸² In altre parole, non pare che i terzi possano fare valere il deposito del marchio successivo altrui in epoca in cui quello anteriore fosse già decaduto, per fare valere l'irreversibilità della decadenza. Vero è però che, anche se l'esito della controversia fra il titolare del marchio della cui decadenza si tratta e il terzo attore in giudizio fosse sfavorevole all'attore medesimo, questa pronuncia (che non costituisce cosa giudicata: *infra*, § 109.1) non impedirebbe al titolare del marchio successivo, depositato in data posteriore alla decadenza del marchio il cui uso fosse successivamente ripreso, di sollevare *ex novo* la questione facendo valere la situazione a lui peculiare, con effetti questa volta *erga omnes*. Ed è pur vero che i terzi potrebbero far valere la decadenza per decettività di entrambi i marchi, qualora la coesistenza fosse produttiva di inganno per il pubblico (§ 102).

niamo innanzitutto che il marchio anteriore sia comunitario e che quello successivo sia nazionale. In prima battuta, va osservato che la disciplina di cui all'art. 12.2 c.p.i. sembra riferirsi ai motivi di nullità relativa del marchio nazionale successivo; e parrebbe sotto questo profilo trovare applicazione quindi sia che il marchio anteriore soggetto a decadenza sia nazionale o comunitario. Accettando questa premessa, parrebbe dunque trovare applicazione in via diretta la dicotomia fra marchio anteriore non ancora soggetto a decadenza al momento del deposito del marchio successivo, considerata al precedente § 99.2 *sub* (i), e marchio anteriore già soggetto a decadenza al momento del deposito del marchio successivo, considerata al precedente § 99.2 *sub* (ii)²⁸³. Vero è però che il marchio anteriore della cui riabilitazione si tratta è, in ipotesi, un marchio comunitario; e perciò sembra che si debba verificare se i risultati conseguiti nell'applicazione della dicotomia siano conformi al diritto comunitario che governa quest'ultimo²⁸⁴. La risposta parrebbe dovere essere almeno in parte affermativa²⁸⁵, perché la previsione comunitaria relativa alla riabilitazione del marchio soggetto a decadenza è congruente con quella interna²⁸⁶. Si deve però osservare che questa conclusione vale solo per l'ipotesi considerata *sub* (i); e che invece per quello che riguarda l'ipotesi considerata *sub* (ii) manca, nel diritto comunitario, un riferimento alla salvezza dei diritti acquisiti con il deposito di un marchio dopo che il marchio anteriore sia decaduto, corrispondente a quello contenuto nell'inciso iniziale del 3° comma dell'art. 24 c.p.i. Questa divergenza testuale forse non è casuale: dal punto di vista comunitario, "nessuno", e quindi neppure il terzo che acquisti diritti sul marchio dopo il decorso del termine di non uso, può far valere la decadenza nel caso di tempestiva ripresa dell'uso effettivo del marchio²⁸⁷. In presenza di un'antinomia, è la norma comunitaria che è destinata a prevalere. Salvo che non si voglia giungere allo stesso risultato *omisso medio*, applicando direttamente la norma comunitaria, come forse è preferibile, visto che appare plausibile che quando si discute della decadenza – o, in alternativa, della riabilitazione – di un marchio, trovi applicazione la legge che si riferisce al marchio anteriore della cui decadenza si tratta e non la legge relativa al marchio successivo confliggente con il marchio anteriore²⁸⁸. In conclusione, la ripresa dell'uso del marchio comunitario anteriore, sia

²⁸³ Ai fini della procedura di opposizione, la ripresa dell'uso del marchio anteriore soggetto a decadenza non pare assumere rilievo neppure nell'ipotesi qui esaminata: v. art. 53.2 r.a. in collegamento con l'art. 178.4 c.p.i.; in argomento v. *supra*, § 38.2. Le disposizioni interne appaiono comunitariamente legittimate dal par. 2 dell'art. 11 direttiva.

²⁸⁴ E v. con riguardo alla individuazione della legge applicabile al marchio comunitario gli artt. 14, par. 1 e 101, par. 1, r.m.c. In termini generali, sulle situazioni che possono esigere un raccordo fra diritto nazionale applicabile e diritto comunitario v. *supra*, §§ 4 D) e 38.4(i) e (iii).

²⁸⁵ Con l'avvertenza, peraltro, che la domanda di decadenza del marchio anteriore comunitario può essere fatta valere di fronte al giudice nazionale solo in via riconvenzionale: art. 96, lett. d), r.m.c.

²⁸⁶ V. rispettivamente lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c. e 3° comma dell'art. 24 c.p.i.

²⁸⁷ V. la lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.

²⁸⁸ Sul punto v. già § 4 D).

quello successivo depositato prima o dopo della decadenza del marchio anteriore medesimo, può determinarne la riabilitazione. In entrambe le prospettive, chiara è la sorte del marchio nazionale successivo: che è invalido, perché il diritto su di esso non può essere fatto salvo ai sensi dell'inciso iniziale del 3° comma dell'art. 24 c.p.i. ed è anticipato da un marchio comunitario sì soggetto a decadenza ma anche beneficiante della riabilitazione.

(ii) *Marchio nazionale anteriore, marchio comunitario successivo.* Esaminiamo ora il caso in cui il marchio anteriore sia nazionale e quello successivo comunitario. In che limiti può assumere rilievo la circostanza che l'uso del marchio nazionale (anteriore) sia ripreso in un momento successivo al decorso del periodo di non uso che determina il suo assoggettamento alla decadenza? In una prima prospettiva va considerato che il marchio nazionale anteriore può essere invocato dal suo titolare davanti all'Ufficio di Alicante per opporsi alla registrazione di un marchio comunitario posteriore o per farne valere la nullità, successivamente alla registrazione di quest'ultimo²⁸⁹. A sua volta, il richiedente o titolare del marchio comunitario successivo può sia fare valere la decadenza del marchio anteriore, assolvendo allora l'onere corrispondente davanti al giudice nazionale²⁹⁰ e contando su di una sospensione *medio tempore* del procedimento di nullità in sede comunitaria²⁹¹, sia, alternativamente, fare istanza nel procedimento di opposizione o di nullità di fronte all'Ufficio di Alicante intrapreso dal titolare del marchio anteriore invocato come motivo di opposizione o di nullità per richiedere che quest'ultimo dia la prova del proprio uso serio²⁹². In quest'ultimo contesto, la disciplina comunitaria della prova dell'uso prende il posto della disciplina nazionale della decadenza²⁹³; e, se pare attribuire rilievo anche a ipotesi di (non) uso che si collochino dopo la pubblicazione della domanda di marchio contro cui è rivolta l'azione di nullità²⁹⁴, tuttavia esclude qualsiasi rilievo a un'eventuale ripresa

²⁸⁹ Ai sensi degli artt. 42, par. 3 e 57, par. 3, r.m.c.

²⁹⁰ Ed instaurando il separato procedimento di fronte a questi. Il titolare del marchio successivo può avere buoni motivi per assumere questa iniziativa in particolare quando abbia ommesso di chiedere la prova dell'uso del marchio anteriore nei termini tassativi previsti dalla disciplina comunitaria (sui quali v. § 17.4). Sulla disciplina applicabile dal giudice nazionale v. qui di seguito.

²⁹¹ Secondo Trib. UE 10 dicembre 2009, causa T-27/09, Stella Kunststofftechnik GmbH c. UAMI e Stella Pack, caso «Stella», par. 34 ss., il procedimento di verifica dell'uso effettivo nell'ambito di un'opposizione può essere sospeso, se l'opposto inizi una vera e propria procedura di decadenza nei confronti del marchio invocato dall'opponente (par. 38). Sul rapporto fra pronuncia di decadenza di un marchio e di accoglimento dell'opposizione su di esso basata v. Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, causa T-161/07, Group Lottuss Corp., SL c. UAMI e Ugly Inc., caso «Coyote Ugly», par. 45 ss.

²⁹² Artt. 42 e 57, par. 3, r.m.c. Sulle somiglianze e sulle differenze fra l'azione di decadenza e di accertamento dell'uso serio v. *supra*, §§ 38.2, 38.3, 38.4 e 93.

²⁹³ Sui profili generali di questa sovrapposizione del diritto comunitario applicabile al marchio successivo alla disciplina nazionale di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro v. § 4 D).

²⁹⁴ Nel caso dell'azione di nullità, il diritto comunitario prevede che il titolare del marchio nazionale anteriore registrato da più di cinque anni che lo fa valere come motivo di nullità di un marchio comunitario confligente sia chiamato a fornire la prova dell'utilizzo serio, con un rife-

dell'uso. Infatti è sufficiente che difetti la prova dell'uso in uno dei due periodi quinquennali presi in considerazione per considerare fallita la dimostrazione²⁹⁵.

In una seconda prospettiva, va ricordato che il marchio nazionale anteriore può essere invocato per far valere la nullità del marchio comunitario successivo anche di fronte a un Tribunale dei marchi comunitari, in questo caso però solo in via di eccezione o riconvenzionale²⁹⁶. Anche qui la disciplina della prova dell'uso da parte del titolare del marchio (nella specie: nazionale) anteriore prende integralmente il posto della disciplina della prova della decadenza del marchio anteriore, per espressa scelta normativa. La soluzione è testuale per l'azione riconvenzionale di nullità²⁹⁷; ed è suggerita con forza nel caso in cui la nullità sia chiesta incidentalmente²⁹⁸. Essa pare quindi nuovamente attribuire rilievo anche a ipotesi di (non) uso che si collochino dopo la pubblicazione della domanda del marchio contro cui è rivolta l'azione di nullità, ma non a un'eventuale ripresa dell'uso.

Che dire, però, se la questione della permanenza della tutela del marchio nazionale anteriore sia fatta valere in via principale dal titolare del marchio comunitario successivo, con un'azione di decadenza intentata di fronte al giudice nazionale? L'eventualità dell'esperimento di un'azione di decadenza è stata menzionata poc'anzi, in relazione alla situazione nella quale il richiedente o il titolare del marchio comunitario successivo già sia stato convenuto con una domanda di nullità di fronte all'Ufficio di Alicante (con tutti i problemi di sospensione cui si è sopra accennato); ma può realizzarsi anche indipendentemente da questa circostanza. In entrambi i casi, la situazione parrebbe di primo acchito essere disciplinata dalle regole nazionali che attengono al marchio anteriore; in questa prospettiva troverebbero quindi applicazione i principi che si sono esaminati al § 99.2; la riabilitazione mediante ripresa dell'uso sembrerebbe tornare ad assumere rilievo nei limiti e sulla base dei presupposti dettati dalle previsioni degli artt. 12.2 e 24.3 c.p.i., le quali attribuiscono rilievo alla ripresa dell'uso, diversamente da quanto

rimento temporale duplice e quindi ragguagliato sia ai “cinque anni che precedono la data di domanda di nullità” sia ai “cinque anni dalla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario” posteriore, sempre che, si intende, alle due date di riferimento “il marchio... anteriore fosse registrato da almeno cinque anni”: v. art. 57, par. 2 e 3, r.m.c. Sulla differenza del riferimento temporale prescelto quando si tratti di verificare il permanere del potere invalidante di un marchio nazionale anteriore a carico di un marchio comunitario posteriore, rispetto a quello preso in considerazione con riguardo a un marchio posteriore nazionale v. già *supra*, § 38.2.

²⁹⁵ Sia pure con gli effetti *inter partes* che caratterizzano questo procedimento (art. 57, par. 3, r.m.c.), su cui v. già § 38.2.

²⁹⁶ Artt. 96, lett. d), 99, par. 3 e 100 r.m.c. Queste norme contemplano il caso in cui all'azione di contraffazione intentata dal titolare del marchio comunitario il convenuto contrapponga un proprio marchio nazionale anteriore, il permanere della cui opponibilità al titolare del marchio comunitario va allora verificata alla luce del par. 5 dell'art. 100 r.m.c.

²⁹⁷ Art. 100, par. 5, r.m.c.

²⁹⁸ Sulle ragioni che militano per l'applicazione delle previsioni sulla prova dell'uso anteriore anche nel caso in cui l'accertamento della nullità sia chiesto incidentalmente ai sensi dell'art. 99.3 r.m.c. v. L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit., 14, nota 25.

accade per le norme sulla prova dell'uso nelle azioni di opposizione e di nullità alla registrazione di un marchio comunitario.

Parrebbe quindi profilarsi nella materia una divergenza nelle regole sostanziali, riconducibile esclusivamente al contesto giurisdizionale nel quale la situazione si trovi collocata; e la constatazione farebbe insorgere qualche inquietudine e suggerirebbe una rimediazione della materia. A ben vedere, però, non è questo l'esito cui conduce una lettura complessiva delle norme: la ripresa dell'uso del marchio nazionale in epoca successiva al decorso del quinquennio che lo assoggetta a decadenza può determinarne la riabilitazione, stando alle previsioni del 2° comma dell'art. 12 c.p.i. e del 3° comma dell'art. 24, solo nella misura in cui non sia intervenuto *medio tempore* un valido acquisto del diritto di marchio su di un segno identico o simile da parte di altro soggetto. Se vi sia stato questo valido acquisto attraverso la registrazione del marchio comunitario successivo, però, ce lo possiamo dire non le norme nazionali relative alla decadenza del marchio anteriore ma solo quelle comunitarie relative all'impedimento o al motivo di nullità concernente il marchio comunitario successivo. Da questo punto di vista, il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'uso serio nel periodo (o nei periodi) quinquennale/i rilevante/i ai fini del procedimento di opposizione e, rispettivamente, di nullità determina, per l'appunto, l'acquisto del diritto – o la conferma della validità dell'acquisto del diritto – da parte del successivo registrante²⁹⁹. E questo acquisto esclude, ai sensi del 3° comma dell'art. 24 c.p.i., la possibilità di una riabilitazione del marchio anteriore³⁰⁰.

Dunque, la possibile discrasia resta limitata al caso in cui la domanda di marchio comunitario successivo sia stata depositata quando quello nazionale ancor non era decaduto. L'antinomia – se di antinomia si tratta, e non, come pare più probabile, di convergenza “pilotata” sull'esito più favorevole al marchio comunitario – dovrebbe essere risolta a favore del diritto comunitario.

(iii) *Conflitto fra due marchi entrambi comunitari*. È la situazione più “semplice” (si fa per dire). Il titolare del marchio comunitario anteriore, che voglia fare valere la nullità del marchio (anch'esso) comunitario successivo, può essere chiamato a fornire la doppia prova dell'uso anteriore richiesta dall'art. 57, par. 2,

²⁹⁹ Si tratta di un'ipotesi di “sanatoria” o di “consolidamento”: v. § 38.5.

³⁰⁰ Si potrebbe pensare che la soluzione indicata nel testo valga solo per il caso in cui la domanda di registrazione del marchio comunitario successivo sia intervenuta dopo il decorso del periodo di decadenza di quello nazionale anteriore; la tesi sarebbe però inaccettabile, per il semplice motivo che l'accertamento del presupposto dell'esistenza dei diritti di terzi acquistati anche con un deposito precedente al decorso del periodo quinquennale di decadenza, fatti salvi ai sensi del 3° comma dell'art. 24 c.p.i., è materia rimessa alle norme comunitarie relative al marchio comunitario successivo e non alle norme nazionali relative al marchio anteriore. Resta da domandarsi come la questione della prova dell'uso serio possa essere introdotta nel procedimento di fronte al giudice nazionale; si potrebbe immaginare che, di fronte al convenuto in decadenza che eccepisca la riabilitazione, l'attore possa fare valere che la validità del proprio acquisto non può cedere se non di fronte a un'opposizione o azione di nullità che presuppongono la prova dell'uso per il periodo (od i periodi) quinquennali, demandando quindi al giudice nazionale l'accertamento incidentale corrispondente.

r.m.c., se il convenuto faccia l'istanza corrispondente. A questo fine, la ripresa dell'uso del marchio anteriore non assume quindi alcun rilievo³⁰¹; ma gli effetti della statuizione restano limitati *inter partes*; di tal che il titolare del marchio comunitario anteriore che pur non avesse assolto l'onere può riprendere imperterrito l'uso del suo marchio anche in data posteriore, accanto al titolare del marchio successivo e in simultanea con questi. Vero è che il titolare del marchio comunitario successivo può fare valere la decadenza del marchio comunitario anteriore di fronte all'Ufficio di Alicante o di un Tribunale dei marchi comunitari. Tuttavia, l'accertamento del mancato uso nel periodo (o nei periodi) rilevanti ai fini dell'opposizione o dell'azione di nullità non inevitabilmente conduce alla decadenza: anche qui la riabilitazione mediante ripresa dell'uso assume rilievo, nei limiti già indicati³⁰². Qui un marchio anteriore "riabilitato" può coesistere con un marchio posteriore "sanato"³⁰³.

100. H) *Il permanere del ricordo del marchio decaduto fra il pubblico di riferimento*

100.1. *La questione.* Ci possono essere dei casi nei quali la pura e semplice applicazione delle regole relative al conflitto fra marchi registrati, uno dei quali si trovi esposto alla decadenza, pare insufficiente a dare conto di tutti i fattori che vanno ricompresi nella matrice delle circostanze rilevanti per la valutazione della situazione. Pensiamo alla vettura 500 FIAT. Non abbiamo bisogno di sapere se il marchio corrispondente sia stato costantemente rinnovato nei decenni successivi al lancio della vettura (negli anni '50 del secolo scorso). Sappiamo però per certo che la produzione della vettura è cessata da molti decenni; e che la produzione di parti di ricambio per essa da parte del titolare del marchio³⁰⁴ è anch'essa venuta meno da parecchio tempo. Dobbiamo quindi concludere che il marchio in questione, anche se fosse stato rinnovato, sarebbe decaduto per non uso? ed, ancor più, dobbiamo concludere che qualunque concorrente, decorso il quinquennio di non uso, avrebbe potuto registrare a proprio nome il marchio, facendosi forte dell'intervenuta decadenza?

Oggi sappiamo che di fatto questa eventualità non si è verificata; e non può più – attendibilmente – verificarsi, visto che la casa automobilistica torinese ha lanciato sul mercato la "Nuova 500", il cui marchio possiamo assumere sia stato regolarmente registrato e di sicuro è oggetto di uso serio. Resta tuttavia interessante

³⁰¹ V. art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c.

³⁰² Art. 51, par. 1, lett. a), r.m.c., come interpretato al § 99.3(i).

³⁰³ Con gli effetti di cui al § 38.5 (e sempre salva la decettività sopravvenuta dell'uso di uno o di entrambi i marchi).

³⁰⁴ La cui produzione e commercializzazione potrebbe essere rilevante ai fini del mantenimento del diritto: v. le posizioni differenziate espresse al riguardo da Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., parr. 41-42 e Trib. Torino 14 giugno 2000, caso «Lupo/Lupetto», cit.

domandarsi, a mo' di esercizio non solo teorico, se si possa ritenere che, anche assumendo che l'originario marchio 500 fosse nel frattempo decaduto, esso sia rimasto in qualche modo ancora riservato alla FIAT e, correlativamente, che esso non avrebbe potuto essere appropriato da un concorrente della casa automobilistica torinese.

Una possibile risposta affermativa a entrambi i quesiti sarebbe coerente con la tradizione giurisprudenziale secondo la quale, perché un segno torni a poter essere registrabile liberamente come marchio, non basterebbe che l'antecedente marchio registrato confliggente sia decaduto, occorrendo altresì che del marchio anteriore si sia perduto il ricordo fra il pubblico interessato³⁰⁵. Fintantoché la memoria del marchio anteriore, pur decaduto, fosse rimasta viva, si aggiungeva talora, solo il precedente titolare avrebbe potuto ri-appropriarsene, competendo a questi una sorta di "prelazione" sul segno³⁰⁶.

Ancor oggi si può argomentare a favore di questa impostazione rammentando che la decadenza per insufficiente uso comporta l'estinzione del diritto del titolare

³⁰⁵ In questo senso in dottrina A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 270-271 (che pare riferirsi alla possibilità del permanere "nel pubblico del ricordo del marchio anteriore" anche dopo decorso il quinquennio di non uso; ma v. 267 ove il riferimento è a una "presunzione assoluta di tale perdita dopo cinque anni di non uso"; conformi parrebbero L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 895); M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 304 e, per il periodo anteriore alla Novella del 1992, M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, cit., 184 ss. ove a 186 anche richiami conformi; in giurisprudenza Trib. Firenze 25 agosto 2001, Tanning Research Laboratories Inc. c. Euro Comar, in *Giur. ann. dir. ind.* 4363, caso «Hawaian Tropic» (*obiter*); Trib. Milano 3 maggio 1980, Massimo Fiorati e Massimo Fiorati s.p.a. c. Alfred Jonsson Fabriks AB, *ivi* 1307, caso «Solo»; Trib. Milano 6 novembre 1978, Cartier e Le Must de Cartier c. Carnaval De Venise, *ivi* 1093, caso «Cartier», 678-679. Non possono invece essere richiamate a conferma di questo orientamento quelle sentenze, come Trib. Milano 24 maggio 1976, caso «Fem-Kleen/Femline», cit. e Trib. Milano 5 maggio 1975, Dr. Zambelletti s.p.a. c. Zjma s.a. e Zjma s.p.a., *ivi* 721, caso «Z», che consentivano al convenuto in contraffazione di invocare anteriorità di terzi, ancorché decadute al momento dell'eccezione o riconvenzionale di nullità sollevata contro il marchio azionato in giudizio, sulla base della dimostrazione che il marchio impugnato era stato "registrato quando ancor quello anteriore era noto come segno distintivo di prodotti dello stesso genere", perché quelle sentenze, rese in epoca nella quale il difetto di novità costituiva causa assoluta di nullità del marchio, si basavano sull'inciso "ancorché non utilizzati" che si rinveniva nel 1° comma dell'art. 19 l.m. e che è stato eliminato a partire dalla Novella del 1992. Non mancano precedenti che hanno altresì ritenuto che non possa essere registrato come marchio un segno di fatto (ditta o insegna) dismesso da altri, se ancora nel pubblico non si sia perso il ricordo del segno in funzione distintiva dell'attività del precedente titolare (così Trib. Forlì 8 febbraio 1999, Banca Fideuram (già Banca Manusardi) s.p.a. e IMI c. Teodorico s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3980, caso «Banca Manusardi»; non è però esatta, alla luce dei richiami operati all'inizio di questa nota, l'affermazione contenuta nella nota di commento secondo la quale in giurisprudenza "non si riscontra correntemente analoga affermazione in materia di marchio registrato"). Non si pronuncia sul punto App. Milano 4 settembre 2013, caso «Lambretta», cit., che prende posizione solo sulla decadenza del marchio anteriore ma non sulla legittimità di un'eventuale appropriazione da parte di terzi di un segno del quale sia rimasto vivo il ricordo fra il pubblico.

³⁰⁶ L'espressione, atecnica, è in M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, cit., 189; in senso conforme, anche se impiegando diversa terminologia, Trib. Milano 3 maggio 1980, caso «Solo», cit.

sulla registrazione del marchio, non, invece, l'estinzione di qualsiasi diritto del titolare sul marchio stesso né tantomeno l'estinzione del segno medesimo. Su questa base è possibile suggerire che sia compatibile con la funzione della decadenza la perdita del solo differenziale di protezione conferito dalla registrazione, ad es. sotto il profilo dell'estensione merceologica della tutela, che, in una prosecuzione del ragionamento, non escluderebbe tuttavia la conservazione delle più ridotte prerogative che siano ricollegabili al ruolo che il marchio, la cui registrazione sia pur decaduta, di fatto abbia mantenuto sul mercato³⁰⁷. Il ragionamento potrebbe a questo proposito ricongiungersi alla trattazione precedente con un richiamo all'insegnamento giurisprudenziale ricevuto secondo il quale il marchio di fatto, che, non essendo registrato, non è direttamente sottoposto alla disciplina della decadenza, si estingue tuttavia nel momento in cui esso abbia cessato di svolgere sul mercato quella funzione distintiva al cui permanere è ricollegato il mantenimento della tutela³⁰⁸. Su questa base appare infatti ragionevole argomentare che, come il marchio di fatto è tutelato nei confronti di una registrazione successiva fintantoché esso resti dotato di notorietà generale sul mercato, così la stessa regola dovrebbe essere seguita con riguardo al marchio registrato ma decaduto; e avvalorare questa conclusione con il rilievo che, se così non fosse, si finirebbe per apprestare una disciplina più sfavorevole per il marchio registrato di quella che compete al marchio di fatto, in contrasto con le linee portanti dell'assetto normativo.

Vero è, però, che si potrebbe anche sostenere che questa ricostruzione non sia congruente con l'impianto normativo prescelto dal legislatore italiano a far data dalla Novella del 1992. Si è visto, infatti, come l'assetto attuale non lasci alcuno spazio a una ripresa tardiva dell'uso e a una riabilitazione del titolare del marchio anteriore decaduto, quando il deposito del marchio successivo si collochi dopo il decorso del quinquennio di non uso del marchio anteriore³⁰⁹. Si è anche visto come, anche se il deposito del marchio successivo si collochi prima del decorso del quinquennio di non uso, al titolare del marchio successivo compete il diritto potestativo, cui corrisponde una soggezione del titolare del marchio *medio tempore* decaduto, di provocare irreversibilmente una dichiarazione di decadenza del marchio anteriore con la semplice proposizione dell'azione corrispondente³¹⁰. Ora, per quanto qui interessa, nella situazione di pendenza nella quale si trovano i due marchi in conflitto prima che venga presa l'iniziativa giudiziaria ora richiamata, il titolare del marchio *medio tempore* decaduto non conserva alcuna prerogativa, se

³⁰⁷ In questa prospettiva, la questione – affrontata al § 94.4 – se l'uso del segno come ditta possa impedire la decadenza della registrazione di marchio potrebbe essere anche affrontata, più opportunamente, domandandosi se la tutela della ditta come segno distintivo di impresa diverso dal marchio non costituisca autonomo impedimento o motivo di nullità della registrazione di un segno successivo confliggente: v. *supra*, § 79.

³⁰⁸ V. per conformi richiami §§ 77.2 e 98.2.

³⁰⁹ Artt. 12.2 e 4 e 24.3 c.p.i., su cui *supra*, § 99.2.

³¹⁰ V. *supra*, § 99.2.

non quella di riprendere tardivamente l'uso; da questo punto di vista la conservazione del ricordo sul mercato non gli giova, se non in quanto essa si accompagna – e si ricongiunga – con una rinnovata presenza effettiva sul mercato³¹¹. Entro questo nuovo contesto normativo, si potrebbe dunque pensare che la residua posizione preferenziale dell'ex titolare rispetto al marchio decaduto, che in passato veniva fondata sui principi, abbia ora trovato una base normativa più ristretta e specificamente circostanziata nei termini ora indicati. Si potrebbe quindi ritenere che quello che in passato era un rimedio equitativo, la cui articolazione precisa restava demandata alle corti sulla base delle circostanze del caso, sia nel frattempo divenuta ipotesi normativa specifica, la cui operatività è sottoposta ai presupposti e limiti disegnati dalla disciplina.

L'obiezione è seria; ma non pare insuperabile. Intanto, il dato testuale desumibile dalle previsioni del 3° comma dell'art. 24 c.p.i. e del 2° comma dell'art. 12 non deve essere sopravvalutato. Non va dimenticato che queste proposizioni normative sono peculiari del diritto italiano e non trovano alcun riscontro nel diritto comunitario. Esse sono state originariamente introdotte dalla Novella del 1992 per far fronte al fenomeno dei fantasmi di marchi: all'epoca, in un sistema nel quale il difetto di novità ancor era motivo di nullità assoluto, queste disposizioni intendevano arginare la possibilità che il contraffattore invocasse marchi decaduti da lungo tempo per andare assolto dall'azione contro di sé intentata³¹². Con l'adozione del d.lgs. n. 447/1999 quelle norme sono, forse inopinatamente, sopravvissute. Questa sopravvivenza può trovare una sua giustificazione sul piano letterale, visto che la previsione del 2° comma dell'art. 12 c.p.i. può essere riferita non solo alla domanda di nullità proposta dal convenuto in contraffazione nei confronti dell'attore, titolare del marchio azionato, sulla base di anteriorità di terzi, preclusa a partire dal 1999, ma anche all'eccezione o alla riconvenzionale di decadenza proposta dal titolare della registrazione successiva nei confronti del marchio registrato anteriore su cui sia basata un'azione di nullità nei confronti della registrazione successiva medesima, che costituisce il fulcro dell'assetto attuale³¹³. È tuttavia difficile pensare che una disposizione che in definitiva oggi costituisce un relitto normativo, che abbiamo ereditato dal passato anteriore al riorientamento comunitario verso la relativizzazione dei motivi di nullità che attengono alla novità del segno, possa essere dotato di conseguenze sistematiche di così ampia portata da azzerare l'operatività del principio ricevuto secondo il quale un marchio non può essere riappropriato finché la sua notorietà sul mercato sia viva e attuale (come, per l'appunto, nel caso della 500 FIAT da cui siamo partiti)³¹⁴.

³¹¹ Salvo che non si ritenga ammissibile un rideposito del marchio; sulla questione v. § 101.

³¹² Il rilievo è diffuso: con riguardo all'attuale art. 12.2 c.p.i. v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 189 s.; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 123 e R. DI GIOVANNI BEZZI, *sub art. 12*, in G. Ghidini-F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, 41; con riferimento alle previsioni corrispondenti della Novella v. Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, RJ Reynold Tobacco e Worldwide Brands Inc. c. Cassera s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3733, caso «Camel»; per altri richiami v. § 38.4(i) e (iii).

³¹³ Sul punto v. già *supra*, §§ 38.4 e 99.2.

³¹⁴ L'argomentazione corrispondente può essere più delicata in relazione all'inciso iniziale con-

Forse, la soluzione a questo apparente dilemma normativo è più a portata di mano di quanto non si possa pensare.

Si consideri la finalità delle norme relative alla decadenza del marchio per insufficiente utilizzazione. Se è vero che esse hanno riguardo all'interesse delle altre imprese e della collettività a che marchi non usati ritornino nella disponibilità generale, è anche vero che questo interesse si deve coordinare con la prospettiva, complementare e non antitetica, che risulta dalla considerazione degli interessi collegati a un corretto apprezzamento della percezione che il pubblico abbia del segno³¹⁵. Da questo punto di vista, la circostanza che una quota significativa del pubblico continui a ricollegare quel marchio a un'impresa determinata precedentemente operante sul mercato non può essere completamente trascurata. Ad un'adeguata considerazione di questa percezione del pubblico non si oppone del resto in alcun modo la disciplina della decadenza³¹⁶. Infatti, questa comporta l'estinzione della registrazione e delle prerogative differenziali specificamente ricollegate alla registrazione del segno come marchio³¹⁷; non comporta però l'estinzione del potere invalidante che derivi dal permanere della notorietà del segno sul mercato. Da questo punto di vista, l'estinzione della registrazione prodotta dalla decadenza non impedisce affatto la considerazione della notorietà che il marchio decaduto abbia conservato nella percezione del pubblico di riferimento. Il raffronto con la disciplina, solo in parte simmetrica, della prova dell'uso³¹⁸ chiarisce d'altro canto che, se l'immediata appropriabilità del marchio a vantaggio del successivo registrante e a danno del precedente titolare inattivo è conseguenza naturale di un procedimento in contraddittorio fra questi due soggetti, per contro l'estinzione della registrazione prodotta dalla decadenza è tappa necessaria ma non sufficiente per la riappropriabilità generalizzata del marchio, della quale costituisce, per così dire, l'anticamera³¹⁹; e

tenuto nel 3° comma dell'art. 24 c.p.i. ("salvo il caso di diritti acquisiti sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso"), visto che non risulta documentato che pure esso sia stato introdotto a evitare che l'attore in contraffazione si vedesse opporre la riabilitazione dell'antiorietà di terzi invocata dal convenuto in contraffazione. Resta il fatto che l'eventualità che questa sia la ragione dell'introduzione della norma non è neppure esclusa; e che comunque la previsione interna non trova né basi né paralleli nel diritto comunitario.

³¹⁵ V. *supra*, §§ 98.2 e 93 e già § 38.3. Dalla – pur troppo radicale e forse contestabile: § 121 – presa di posizione di Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 25 ss., può attendibilmente desumersi, argomentando in termini di *eadem ratio* della disciplina della tutela e del potere invalidante, che nell'apprezzamento del potere invalidante del marchio anteriore non possa tenersi esclusivamente conto dell'imperativo di disponibilità senza attribuire alcun ruolo alla rilevazione della percezione del pubblico.

³¹⁶ Anche se il permanere della medesima notorietà è, attendibilmente, priva di qualsiasi rilievo ai fini della prova dell'uso, nella quale, si ricordi, viene in considerazione solo l'uso in quanto tale e non l'effetto che questo abbia sulla percezione del pubblico; e l'esigenza di consentire la riappropriazione ad opera del nuovo registrante del segno non usato è l'unica determinante della disciplina: § 38.3.

³¹⁷ V. *supra*, § 93.

³¹⁸ V. *supra*, § 38.2.

³¹⁹ V. *supra*, § 93 e già § 38.2.

che può realizzarsi solo quando il marchio, oltre a essere decaduto, non sia più presente nella memoria del pubblico di riferimento.

Sulla base della rilevazione di un assetto normativo così caratterizzato, sembra possibile raccordare la disciplina specifica con i principi facendo ricorso alla clausola generale che preclude la registrazione in mala fede. Sarà pur vero che la previsione dell'art. 24.3 c.p.i. fa salvi i diritti del successivo depositante, che abbia richiesto la protezione dopo la decadenza del marchio anteriore; e che il 2° comma dell'art. 12 c.p.i. attribuisce al successivo depositante che pur abbia richiesto la protezione prima della decadenza del marchio anteriore la facoltà di provocare la decadenza di questo decorso il quinquennio di non uso vanificando così la possibilità di una ripresa dell'uso del marchio anteriore³²⁰. È però anche vero che, se il deposito del marchio successivo sia avvenuto in epoca nella quale la notorietà del marchio anteriore ancor sia viva sul mercato, il deposito del marchio successivo può essere viziato in quanto la domanda sia effettuata in mala fede ai sensi del 2° comma dell'art. 19 c.p.i.³²¹ La domanda effettuata in mala fede non può produrre un valido acquisto ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 12.1 e 2 e 24.3 c.p.i. e quindi non vi è ragione di fare salvi i diritti, invalidi, che siano acquisiti grazie a un deposito inficiato da mala fede.

La soluzione pare conforme, oltre che agli interessi individuali del titolare del marchio *medio tempore* decaduto, anche a quelli, di assai maggior significato assiologico, della collettività: infatti, se la percezione del pubblico ricollega i beni al titolare anteriore, l'appropriazione ad opera di altra impresa risulta non funzionale a un interesse generale alla riapertura di spazi di libertà nell'impiego di segni non più usati come marchi ma al contrario produttiva di un rischio di confusione³²². Sembra trattarsi, va infine osservato, di un'ulteriore ipotesi di eccedenza del potere invalidante rispetto allo *ius excludendi*: il marchio anteriore decaduto ma presente nel ricordo del pubblico può dar luogo all'invalidità del segno successivo, ma non fonda un'azione di contraffazione del titolare del marchio decaduto³²³.

100.2. *Ancora sul rapporto fra la disciplina della decadenza dei marchi registrati e dell'estinzione dei marchi non registrati.* Per questa via si completa anche il raffronto, intrapreso in precedenza, fra la disciplina della decadenza del marchio

³²⁰ V. *supra*, § 99.2.

³²¹ V. *supra*, § 90. In questo senso ora Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-327/12, Simca Europe Ltd. c. UAMI e GIE PSA Peugeot Citroen, caso «Simca».

³²² Si potrebbe pensare che questa soluzione non soccorra se il marchio decaduto sia un marchio comunitario, visto che – come è noto – questo o è registrato o non è. Il dubbio ha forse ragione di essere, ma può essere ridimensionato: se, nonostante la decadenza, il segno continua a essere notorio in tutta o in parte dell'UE, ciò significa che, almeno sui mercati degli Stati membri in cui il pubblico conserva memoria del collegamento che il segno istituiva con un'impresa determinata, sopravvive un marchio di fatto, disciplinato dal diritto nazionale e dotato della tutela minore da questo conferita; con il che si ritorna all'ipotesi considerata nel testo.

³²³ Se non nei limiti, più ristretti, della tutela del marchio non registrato. Sulle altre ipotesi di eccedenza del potere invalidante rispetto allo *ius excludendi* v. §§ 76(ii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6; 91.1 e 98.2.

registrato e quella dell'estinzione del marchio di fatto. Per il marchio registrato, alla constatazione del mancato assolvimento dell'onere di utilizzazione consegue la perdita del vantaggio differenziale conferito dalla registrazione, ma non delle altre prerogative che derivino dal suo residuo ruolo sul mercato. Al marchio di fatto non competono altre prerogative che queste ultime; pertanto la circostanza che il potere invalidante del marchio, come anche i diritti minori radicati nell'uso di fatto, permangano fin quando si conserva la memoria del segno fra il pubblico non sta a rappresentare un sovvertimento del principio del *favor registrationis*, visto che sotto questo specifico profilo il segno non registrato e quello registrato ma decaduto trovano identico trattamento in virtù dell'identità del titolo vantato; e che la regola non intacca il trattamento privilegiato del marchio registrato, che può beneficiare del vantaggio differenziale conferito dalla registrazione anche sulla sola base di un uso "serio" e "effettivo", ancorché non produttivo di notorietà.

Questa impostazione consente anche una breve glossa sul quesito se l'istituto della riabilitazione operi anche a vantaggio del marchio di fatto. La risposta è in linea di principio negativa: le norme corrispondenti non solo presuppongono la registrazione ma incidono su quel vantaggio differenziale derivante dalla registrazione che per definizione può competere solo al titolare del marchio registrato. Vero è, però, che la tutela e il potere invalidante del marchio di fatto sono caratterizzati da una relazione di proporzionalità fra uso, notorietà e tutela, su cui ci si è in precedenza soffermati³²⁴. Da questo punto di vista, non può escludersi che il ricordo del marchio di fatto fra il pubblico, che si stesse affievolendo o si fosse estinto per una cessazione dell'uso non temporanea, possa essere rinfrescato o resuscitato da una ripresa dell'uso, che ben può riportare il marchio a livelli di notorietà eguali o anche maggiori di quelli attestati prima della ripresa medesima.

101. *Il rideposito del marchio soggetto a decadenza*

Ci si domanda se il titolare di un marchio registrato possa procedere al rideposito del marchio all'avvicinarsi della data che lo esporrebbe a un'azione di decadenza per non uso o anche in un momento successivo al compimento del termine quinquennale.

La risposta al quesito è spesso positiva. Secondo una prima impostazione, come il marchio decaduto può essere ridepositato da terzi³²⁵, così esso può del pari essere ridepositato dopo il decorso del quinquennio dallo stesso ex titolare, con effetto, si intende, costitutivo di un nuovo diritto *ex nunc*³²⁶. Visto che "l'uso pre-

³²⁴ Al § 98.2.

³²⁵ A condizione che il pubblico abbia nel frattempo perso il ricordo dell'uso che ne abbia fatto l'originario titolare, almeno stando alla ricostruzione che si è appena proposta.

³²⁶ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 270-271. In questo senso in giurisprudenza Trib. Firenze 25 agosto 2001, caso «Hawaian Tropic», cit. e Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso «C stilizzata», cit., che addirittura ritiene, in contrasto con altre pronunce

cedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione³²⁷, in questo caso non vi sarebbe neppur da verificare che l'eventuale ricordo dell'uso anteriore si sia perso, visto che il ridepositante non è null'altri che il precedente utilizzatore. Il nuovo deposito, si è argomentato, dimostrerebbe d'altro canto il permanere di un perdurante interesse al marchio; e, se esso è consentito al terzo, a maggior ragione dovrebbe essere permesso all'ex titolare, ché anzi la regola opposta sarebbe esposta a un sospetto di incostituzionalità³²⁸. D'altro canto, se è ammissibile il rideposito dopo il compimento del periodo quinquennale di non uso, non vi sarebbe ragione per esprimere una valutazione diversa solo perché il titolare zelantemente si attivi prima anziché dopo la decadenza, visto che un'iniziativa tempestiva varrebbe a evitare l'insorgenza di un conflitto di pretese sullo stesso segno.

Contro questa impostazione si fanno peraltro valere diversi argomenti. Si è talora obiettato che l'interesse tipico che rileva ai fini della conservazione del diritto non è quello alla semplice disponibilità del segno ma quello manifestato attraverso l'uso effettivo. Ciò sarebbe conforme alla funzione distintiva del marchio e parrebbe confermato dall'istituto della riabilitazione: esso indica nell'inizio o nella ripresa dell'uso effettivo, ancorché tardivo, piuttosto che nella formalità solo cartacea del rideposito, la via corretta per recuperare un marchio in via di radiazione dal registro³²⁹. Per questa ragione il rideposito del marchio nell'imminenza del compiersi del periodo di decadenza comporterebbe un'inammissibile elusione delle norme che ricollegano al mancato assolvimento dell'onere di utilizzazione l'estinzione del diritto; e, secondo alcuni, una valutazione non diversa dovrebbe operarsi anche nel caso in cui il titolare del diritto avesse cura di attendere fino al compimento del periodo quinquennale di non uso³³⁰.

richiamate sopra al § 91.2, che a evitare la decadenza sia sufficiente il deposito di domanda di rinnovo. Per altri richiami di giurisprudenza conforme v. C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., nota 40 a 227-228. In senso analogo per il diritto inglese L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 896.

³²⁷ Art. 12.1, lett. b), ultima frase, c.p.i.

³²⁸ In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 313 s. e la nota Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso «C stilizzata», cit.

³²⁹ In questo senso Trib. Torino 14 giugno 2000, caso «Lupo/Lupetto», cit. e (*obiter*) App. Trento 8 novembre 2003, caso «Ferrari/Ferrari», cit. In questo senso in dottrina N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. II, Cedam, Padova, 2001, 119; G. CAVANI, *Commento generale alla riforma*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995, 44 e anche il mio *I segni distintivi: diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, 112. Per il periodo anteriore C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 227 ss. e particolarmente 236 ss., sulla base di una valutazione in termini di "scorrettezza" del comportamento, dell'attendibilità del cui fondamento è parso di dovere dubitare, nei suoi termini generali, al fondo del § 93; e che tuttavia potrebbe rivelare la sua fruttuosità proprio in relazione a una questione che si colloca non all'interno della valutazione della decadenza ma al di fuori di essa e specificamente si riferisce alla conformità al diritto di un contegno *successivo* alla decadenza stessa.

³³⁰ Trib. Torino 14 giugno 2000, caso «Lupo/Lupetto», cit. Nello stesso senso App. Milano 5 luglio 2002, caso «Tu», cit.; v. però Trib. Roma 14 giugno 2011, caso «OE», cit., secondo cui il ride-

Il fatto è che la questione non ammette una soluzione univoca, che valga in tutte le circostanze. Si ha la sensazione che valutazioni piuttosto differenti si impongano a seconda della matrice fattuale. In particolare, molto diversa si profila la situazione nella quale l'ex titolare avesse iniziato l'uso per poi interromperlo per un quinquennio rispetto a quella nella quale l'ex titolare non avesse mai impiegato il segno, essendosi limitato a registrarlo per poi lasciarlo in un cassetto. Abbiamo visto³³¹ che, nel primo caso, non è vero che con l'assoggettamento a decadenza il titolare perda qualsiasi prerogativa che gli deriva dal marchio; tant'è che, pur perduto a decorrere dal compimento del quinquennio il vantaggio differenziale conferito dalla registrazione del marchio, può ben sopravvivere il potere invalidante che compete al segno in passato usato grazie al permanere del suo ricordo fra il pubblico. In questa prospettiva, il rideposito del marchio si limiterebbe a consolidare le prerogative che ancor competono al titolare, completando il potere invalidante residuo con il riacquisto del vantaggio differenziale che deriva dalla registrazione. Né pare che un argomento contrario a questa soluzione possa trarsi dalla disciplina speciale della riabilitazione del marchio introdotta dalla Novella: si è infatti in precedenza rilevato come, anche nell'assetto attuale, non si deve sopravvalutare l'importanza dell'inizio o della ripresa dell'uso, in quanto neppure oggi è esatta l'idea che l'unica via di scampo per conservare il diritto – o quantomeno le prerogative minori di cui il diritto si compone – consista nell'inizio o nella ripresa dell'uso del marchio soggetto a decadenza prima dell'inizio dell'azione corrispondente.

Completamente diversa appare però la situazione che si profila quando il marchio originariamente registrato non sia mai stato usato o, se utilizzato, sia stato presente sul mercato in misura così modesta e in un tempo così remoto che il ricordo del pubblico sia del tutto assente oppure venuto meno da tempo. In questo caso vi sono buone ragioni per pensare che il rideposito effettivamente sottenda un intento elusivo delle regole sull'onere di utilizzazione e vada quindi visto come un – ulteriore – caso di deposito del marchio in mala fede, questa volta ad opera dello stesso ex titolare³³².

posito sarebbe ammissibile se e in quanto avvenuto molto tempo dopo la decadenza. In senso contrario, però, App. Torino 8 marzo 2013, caso «sigarette MS», cit., in ragione però alla circostanza che nel caso di specie avrebbe avuto luogo un rinnovo e questo non potrebbe equipararsi comunque a un rideposito.

³³¹ Al § 100.

³³² In questo senso mi pare possano essere lette Trib. UE 18 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-50/13, Think Schuhwerk GmbH c. UAMI e Andreas Müller, caso «Voodoo», par. 60 (dove la malafede è stata esclusa perché la registrazione concerneva un numero inferiore di classi rispetto al marchio *medio tempore* decaduto) e 13 dicembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-136/11, pelicantravel.com s.r.l. c. UAMI e Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, caso «pelikan», dove si prende in considerazione in via ipotetica la qualificabilità come “deposito in mala fede” di un rideposito di marchio identico per classi per le quali esso non era mai stato usato, salvo in concreto escludere tale valutazione in ragione del fatto che, pur essendo il marchio anteriore e successivo da considerarsi ‘identici’ alla stregua dei criteri elaborati in materia (e qui esaminati al precedente § 40.2), tuttavia l'occasione per il nuovo deposito era stata fornita dalla ricorrenza del 125 anniversario dalla creazio-

In definitiva, il rideposito, sia nell'imminenza del compimento del periodo di decadenza sia dopo il decorso del quinquennio, sarebbe efficace per il marchio precedentemente registrato e usato, di cui non si sia ancor perso il ricordo; nullo e improduttivo di effetti, quando il marchio mai fosse stato utilizzato, essendo le situazioni intermedie fra questi estremi da valutare secondo le circostanze del caso.

Resta naturalmente il dubbio che in questo modo si finisca per assegnare un ruolo troppo importante – e impegnativo – alla clausola generale del divieto di registrazione in mala fede, alla quale sarebbe al contempo affidato il compito di togliere di mezzo le registrazioni operate da terzi quando ancor fosse vivo il ricordo del marchio soggetto a decadenza e di fulminare i ridepositi abusivi operati dallo stesso titolare originario del marchio registrato. A ben vedere il dubbio non ha ragione di essere: le situazioni che si sono evocate si collocano tutte in quella zona di penombra che si estende fra la perdita del diritto sul marchio registrato da parte del primo titolare e l'acquisto del diritto su un marchio identico o simile a beneficio di un nuovo titolare; e in questa zona grigia pare particolarmente appropriato il ricorso ad una clausola generale capace di tenere conto dei diversi interessi contrapposti e di conciliare nel caso concreto le valutazioni che attengono al piano dell'interesse alla riappropriabilità del segno con quelle che attengono alla percezione del pubblico³³³. Vi è poi un'altra ragione che milita a favore dell'adozione della soluzione: essa può trovare applicazione in relazione sia al marchio nazionale sia a quello comunitario³³⁴.

102. *La decadenza per sopravvenuta decettività del marchio. A) Il fondamento e l'ambito di applicazione della norma*³³⁵

102.1. *Premessa.* Secondo la lett. a) del 2° comma dell'art. 14 c.p.i. il marchio

ne del marchio e dalla decisione di procedere a un suo *restyling*. In senso diametralmente opposto, ancorché *obiter*, Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, Ghercu Lorena Alexandra c. HB Brditschka GmbH & Co. KG, in *Giur. ann. dir. ind.* 5222 e in *Foro it.* 2008, 11, 3181 ss., caso «Lorena».

³³³ In questo senso anche W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, cit., 729, nota 92. Per una diversa soluzione N. ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., 119, secondo il quale il rideposito sarebbe valido ma improduttivo di effetti. Un'analisi attenta delle situazioni nelle quali il marchio ridepositato sia non identico ma simile a quello soggetto a decadenza è in C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 243 s.

³³⁴ Lett. b) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c. (su cui v. *supra*, § 90.2).

³³⁵ Sulla decadenza del marchio per decettività sopravvenuta v. S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Giuffrè, Milano, 2012; C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, cit., 371 ss. e *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2004, 661 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive*, cit., 190 ss., 199 ss. e *La decadenza dalla registrazione*, cit., 287 ss.; V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit.; G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 331 ss.; G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per "decettività sopravvenuta"*, cit. Per il regime previgente P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 198 ss. e A. VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. dir. civ.* 1964, I, 584 ss., a 609 ss.

di impresa decade “se sia divenuto idoneo a ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti e servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”³³⁶. La norma venne originariamente introdotta nel diritto nazionale dei marchi dalla Novella del 1992 in attuazione della disposizione corrispondente della direttiva³³⁷. In senso analogo dispone la previsione della lett. c) del par. 1 dell’art. 51 r.m.c.³³⁸.

Trova in queste norme emersione quel riorientamento complessivo del diritto dei marchi, operato dalla direttiva prima e dal regolamento sul marchio comunitario dopo, cui ci si è più volte richiamati. Esso è fondato sul riconoscimento della tutela della funzione di garanzia qualitativa del marchio o, come talora anche si dice impiegando terminologie meno impegnative dal punto di vista della teoria generale, dello statuto di non decettività del marchio o del principio di verità del marchio medesimo³³⁹. È appena il caso di menzionare che in questo modo trova finalmente cittadinanza nel diritto dei marchi una prospettiva attenta all’interesse specifico dei consumatori a non essere tratti in inganno dai messaggi comunicati dal marchio³⁴⁰.

A conferma della loro centralità nell’assetto normativo vigente, le previsioni che sanciscono la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta si raccordano con molteplici altre norme di diritto dei marchi che prendono in considerazione la decettività del marchio sotto i profili complementari, ma anche distinti, che di volta in volta attengono ai momenti della sua registrazione, del suo uso e della sua circolazione³⁴¹. Poiché, d’altro canto, la decettività del marchio può ulteriormente assumere rilievo anche dal punto di vista di discipline diverse dal diritto dei marchi, ed, in particolare, del diritto della concorrenza sleale, del Codice del consumo, della pubblicità ingannevole, come anche del diritto penale, si tratta

³³⁶ E v. anche l’art. 26.1 c.p.i.

³³⁷ V. la lett. b) del par. 2 dell’art. 12 della direttiva, secondo la quale il marchio di impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione, “sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato”. Sui presupposti e i limiti entro i quali già nell’assetto anteriore la decettività sopravvenuta era ritenuta riconducibile alla decadenza per contrasto sopravvenuto con la legge ai sensi dell’art. 59.2 l.m. v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’*, cit., 201 ss.

³³⁸ Secondo la quale il titolare del marchio è dichiarato decaduto dai suoi diritti “se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da potere indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi”.

³³⁹ Sulla svolta normativa e sulle scelte ricostruttive, ma anche terminologiche, degli interpreti v. § 7 D).

³⁴⁰ Con un esito in linea con gli auspici espressi cinque lustri prima da A. VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, cit., 609 ss. In argomento v. già, con riguardo alle previsioni relative alla decettività del marchio in fase di registrazione, § 33.1.

³⁴¹ In argomento v. rispettivamente §§ 33, 102.2, 105.1 e 177.

altresi di coordinare le previsioni specifiche del diritto dei marchi con queste altre discipline specializzate, con le modalità che ora si vedranno.

102.2. *L'ambito di applicazione della norma.* Secondo la giurisprudenza “il sistema della legge sui marchi distingue la nullità del marchio”, che ricorre “in quanto la decettività del segno ne vieta la registrazione, essendo essa intrinseca e originaria, dal caso in cui” opera la decadenza, in quanto “la decettività sopravvenga per effetto dell'uso concreto”, successivo alla registrazione³⁴². Si è sostenuto³⁴³ che le disposizioni che sanciscono l'impedimento e la decadenza attinenti alla decettività del marchio avrebbero tuttavia un minimo comun denominatore, perché le une e le altre concernerebbero solo quei marchi che abbiano un proprio diretto contenuto significativo: in particolare i marchi deboli, che hanno in parte valenza descrittiva della produzione; i marchi geografici; forse i marchi che contengono il nome civile di una persona, quando essi facciano riferimento a un soggetto noto nel campo della moda e del gusto³⁴⁴. In questa prospettiva, come le previsioni che sanciscono l'impedimento alla registrazione atterrebbero alla contraddizione genetica fra il contenuto significativo proprio del marchio *in sé considerato* da un lato e le caratteristiche dei beni di cui sia programmato l'uso con la domanda di registrazione, dall'altro lato, così le disposizioni relative al difetto funzionale della decadenza si riferirebbero alle limitate ipotesi di decettività «intrinseca» del marchio, relative alla contraddizione fra il segno considerato in sé stesso, sempre inteso nel suo significato lessicale, e la natura, qualità e provenienza dei beni da esso contraddistinti, manifestatasi attraverso l'uso successivo alla registrazione del marchio³⁴⁵. Quando però il segno in sé non possedesse un contenuto informativo relativo alla qualità del bene resterebbero invece irrilevanti ai fini delle une e delle altre disposizioni in questione fenomeni come i mutamenti – anche in peggio – del livello qualitativo della produzione non adeguatamente segnalati dal titolare³⁴⁶.

Questa impostazione trascura però di considerare un dato elementare: una volta registrato, il marchio è destinato a comunicare al pubblico interessato non solo le in-

³⁴² Cass. 9 aprile 1996, n. 3276, Scott Paper Co. e altri c. Kayserberg, in *Giur. ann. dir. ind.* 3381 e *Il dir. ind.* 1996, 804 ss., caso «Cotonelle», con nota di A. TONI, *La decettività solo italiana del marchio «Cotonelle»*, ove ampi richiami. Sulla distinzione fra decettività originaria e sopravvenuta v. già, a più ampiamente, § 33.1. Una contrapposizione fra prospettiva statica e dinamica è in App. Torino 28 febbraio 2011, caso «Bavaria», cit.

³⁴³ Da parte di G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit. e *Il diritto dei marchi*, cit., 101 ss. In questo senso altresì S. GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, nota a Cass. 23 gennaio 1993, n. 784, Min. dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato c. Union s.a.s. di Enrica Martegani & C., in *NGCC* 1994, I, 54 ss., caso «New England».

³⁴⁴ Viene impiegata nel testo la terminologia usata dalla tesi criticata, anche se coerenza con le categorie ricevute del diritto dei marchi vorrebbe che si discorresse piuttosto del carattere descrittivo del marchio (nell'accezione di cui ai §§ 22-24).

³⁴⁵ G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit., 334-336.

³⁴⁶ G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit., 338-339, salvo che in relazione a marchi dotati di contenuto descrittivo della qualità modificata (in questo senso G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 105). Nello stesso senso S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 103 ss.

formazioni fornite dal significato lessicale del segno, che sono le uniche ipotizzabili fin quando si resti in fase di registrazione³⁴⁷, ma anche “messaggi” ulteriori. Così, i marchi “Barilla” e “Il Mulino Bianco”, grazie al loro uso pregresso, diventano capaci di trasmettere al pubblico informazioni relative (prevalentemente) alla provenienza imprenditoriale del primo segno, marchio generale che reca in sé un messaggio relativo alla continuità di origine; il secondo, marchio speciale, informazioni relative (prevalentemente) al livello qualitativo dei prodotti da esso contraddistinti³⁴⁸.

Dunque, di decettività sopravvenuta si può parlare non solo quando intervenga una contraddizione fra il significato lessicale del segno – che, in effetti, può mancare – e le caratteristiche dei beni ma anche in altre ipotesi: in particolare, nel caso di un deterioramento qualitativo del prodotto che non sia stato fatto oggetto di adeguata informazione da parte del titolare, per il marchio speciale; di un mutamento dell’impresa responsabile delle scelte produttive non resa trasparente al pubblico, per il marchio generale³⁴⁹.

Non sembra che questa più ampia interpretazione della nozione di decettività rilevante ai fini della decadenza possa essere contrastata³⁵⁰ affermando che le ipotesi di decettività dell’uso del marchio diverse dalla contraddizione fra il suo significato e le caratteristiche dei beni da esso contraddistinti sarebbero contemplate dalla previsione dell’art. 21.2 c.p.i. e non da quella della lett. a) del 2° comma dell’art. 14 c.p.i. Infatti, da un punto di vista letterale, il confronto fra le due norme induce a pensare non già che solo la prima concerna l’uso ingannevole del marchio ma che entrambe le norme prendano in considerazione il medesimo fenomeno, per l’appunto qualsiasi uso decettivo del marchio, la prima nella prospettiva della qualificazione del contegno (in termini di illecito concorrenziale e civile), la seconda dal punto di vista dei possibili effetti di quel contegno sulle sorti del segno, in ragione dei riflessi che il comportamento in questione può produrre sulla percezione da parte del pubblico del messaggio informativo veicolato dal marchio (e quindi in termini di sorte del segno medesimo)³⁵¹.

³⁴⁷ Anche se si ricorderà che, per le ragioni indicate al § 33.1, neppure in sede di registrazione il contenuto significativo del segno isolatamente considerato è qualificabile in termini di decettività o meno in assenza di un riferimento al contesto di uso (in quel momento di regola solo) programmato.

³⁴⁸ In questo senso (anche se in termini generali e non ricorrendo all’esempio fornito nel testo) A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 289-291.

³⁴⁹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 289-290; G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 104; P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, cit., 85 ss., 97. Si è anche ipotizzato che la decettività sanzionata dalla norma potrebbe conseguire a una campagna pubblicitaria che attribuisse ai beni contraddistinti dal marchio nuove qualità che esso non possedeva né mai abbia posseduto. L’esempio, che parrebbe un po’ incongruo alla luce della teoria economica, è proposto da G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per «decettività sopravvenuta»*, cit., 215, e ripreso da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 291.

³⁵⁰ Come argomentato da G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit.

³⁵¹ È stato anche fatto valere (da S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 109 s. e 134 ss.) che un altro argomento letterale per escludere che la decadenza operi in relazione a un mutamento peggior-

Da un punto di vista sistematico è poi proprio la struttura portante della riforma che persuade che il divieto dell'uso ingannevole del marchio sia diventato un principio generale, al cui rispetto appare condizionata la stessa conservazione del diritto corrispondente³⁵². Già si è ricordato che nel nuovo assetto la funzione di garanzia qualitativa del marchio ha assunto rilievo diretto³⁵³: dunque, se oggi il marchio può contraddistinguere beni provenienti da imprese diverse e anche appartenere a soggetto non imprenditore, è perché il suo titolare si assume comunque in ogni momento la responsabilità della non ingannevolezza del marchio che contraddistingue tutta la produzione.

Questa interpretazione non svuota, d'altro canto, di autonoma portata precettiva il disposto dell'art. 21.2 c.p.i. Anche nella sua seconda parte, che vieta l'uso del marchio in modo tale «da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato», la previsione conserva una propria specifica ragione d'essere perché consente di qualificare il comportamento decettivo del titolare del marchio altresì come atto di concorrenza sleale³⁵⁴ e illecito civile,

rativo della qualità dei prodotti starebbe nella circostanza che l'effetto discenderebbe, ai sensi della lett. a) del 1° comma dell'art. 21 c.p.i., dall'uso del marchio “per i prodotti o servizi per i quali è registrato”. Su questa base l'A. prosegue, 134: “Si pensi al seguente caso: marchio Swatch (che richiama gli orologi svizzeri derivando da S(wiss) watch) registrato per orologi. Se è registrato per tutti gli orologi, di qualsiasi provenienza, sarebbe parzialmente nullo; se registrato invece solo per orologi svizzeri è quindi marchio valido. Ma questo marchio in ipotesi successivamente usato anche per orologi, poniamo giapponesi o cinesi, non può essere soggetto a decadenza, perché la registrazione non riguarda, appunto, gli orologi giapponesi o cinesi ma solo quelli svizzeri”. Da questo esempio l'A. desume la conseguenza che solo una modifica relativa al marchio, e mai ai prodotti, potrebbe produrre la decadenza del marchio stesso; il caso trascritto andrebbe invece visto come un caso di nullità assoluta il cui interesse diventerebbe attuale a posteriori. A questa ricostruzione va obiettato che la decadenza per mutamento delle caratteristiche del prodotto che qui interessa è sempre interna alla medesima classe di registrazione (si pensi a un calo drammatico, e non denunciato, della qualità degli Swatch, seppur sempre di provenienza svizzera); e che il riferimento nella lett. a) del 1° comma dell'art. 21 ai prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato consiste in un'indicazione (pleonastica: come nel caso esaminato al § 186.2) della scelta del legislatore di chiarire che la previsione espressa da questo dettata non pregiudica (l'eventualità di) regole diverse per i marchi di fatto. In questa ricostruzione risulta, per di più, stravolto il rapporto fra decadenza e nullità per decettività.

³⁵² In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 289 e C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1195. E v. anche C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 378. Lascia il tempo che trova l'osservazione (di S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., 112 s.), secondo cui mancherebbe il fondamento normativo per sostenere che nell'assetto attuale trovi tutela la funzione di garanzia qualitativa del marchio. Infatti, l'A. si limita a prendere in considerazione al riguardo le previsioni degli artt. 14 e 23 c.p.i., omettendo di tenere conto di tutti gli altri – e assai abbondanti – dati testuali e sistematici che stanno alla base del riconoscimento della funzione di garanzia qualitativa (per una sintesi già § 7 D).

³⁵³ Ancorché derivato: v. § 7 D).

³⁵⁴ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 291 (ma v. G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 639 ss., che costruisce la norma come base testuale per fondare una legittimazione assoluta all'azione di contraffazione; talora peraltro la giurisprudenza fraintende il significato della norma leggendola come se il

aprendo quindi la strada all'applicazione delle relative sanzioni (fra cui il risarcimento del danno patito dal leale concorrente e la pubblicazione della sentenza), che invece non conseguono alla declaratoria di decadenza.

D'altro canto, non è affatto detto che un singolo episodio di uso decettivo del marchio possa produrne la decadenza³⁵⁵, come del resto è evidente se si tenga ferma la distinzione fra il contegno (l'uso del marchio) e gli effetti del contegno, che, a seconda delle sue coordinate cronologiche e quantitative, può rendere – o non rendere – il marchio “*idoneo* ad indurre in inganno il pubblico” e come tale caricato di una potenzialità decettiva non transitoria³⁵⁶. Perché si produca la decadenza, non basta che ricorra il comportamento, che può essere sufficiente per far scattare le sopraricordate norme relative agli atti, occorrendo invece anche un accertamento relativo al risultato del comportamento³⁵⁷.

Prendiamo a titolo di ipotesi il caso della “gomma del ponte”, la gomma da masticare contraddistinta dal marchio “Brooklyn”. Se si accetti la premessa secondo la quale il richiamo al famoso ponte di Brooklyn stia a indicare non che la gomma è ‘originale americana’, in qualche senso della parola (perché ad es. provenga dagli Stati Uniti o si valga di tecniche di lavorazione caratteristiche di questo Paese), ma che la stessa tipologia di prodotto si inserisce nella tradizione americana, non è detto che questo messaggio, generico e non specifico, possa essere modificato permanentemente da uno o più spot televisivi che suggeriscano l'esistenza di un legame più stretto e specifico fra il bene e il Paese³⁵⁸. Tuttavia è verosimile che una campagna ampia e protratta nel tempo possa a un certo punto

divieto fosse rivolto non al titolare del marchio ma al terzo non autorizzato: v. ad es. Trib. Milano 23 aprile 2013 (ord.), Remail c. Cristian Mura, in *Giur. it.* 2013, 2554 ss.). Sembra in ogni caso condivisibile l'opinione, avanzata da C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 376, secondo cui il precetto corrispondente sarebbe riferibile anche ai marchi comunitari. Per uno sviluppo dell'argomentazione in relazione all'ipotesi, sotto molti profili simile, del divieto contenuto nell'art. 21.3 c.p.i., v. § 111.

³⁵⁵ Come paventato da S. GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, cit., 60.

³⁵⁶ In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 289.

³⁵⁷ La duplicità degli elementi costitutivi della fattispecie della decadenza per decettività sopravvenuta è sottolineata anche da M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 291 s. Non essendo richiesto ai fini dell'applicazione della decadenza un carattere riprovevole o biasimevole del contegno (stando a W. CORNISH-D. LEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, cit., 772), che può invece essere postulato dalle altre discipline speciali, si può ipotizzare che il risultato oggettivo della fattispecie assuma un rilievo decisivo ai fini della decadenza. Anche sotto questo profilo non può condividersi la ricostruzione proposta da S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, cit., la quale pensa di trarre sostegno alla sua tesi nell'argomento di diritto comparato, secondo cui non si darebbe in diritto britannico decettività senza disonestà, che, però si riferisce a una soluzione oramai, anche in quell'ambiente giuridico, abbandonata; e proprio grazie all'evoluzione recente del diritto dei marchi che sfugge al raggio di osservazione dell'A.

³⁵⁸ Così Trib. Milano 27 maggio 1996, Warner Lambert Co. e Warner Lambert Canada Inc. c. Perfetti s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3490, caso «Brooklyn». Questa posizione è confermata da Corte di Giustizia 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH, in *Racc.* 1999, I, 1316 ss., caso «Cambozola», par. 38 ss., secondo cui l'applicazione della norma presuppone un effettivo inganno del pubblico o un rischio serio che il consumatore possa essere ingannato.

superare una soglia critica e rendere il marchio *idoneo* a veicolare un messaggio ingannevole, ad es. relativo alla specificità americana delle caratteristiche qualitative e tecnologiche del prodotto e, quindi, possa caricare in modo relativamente stabile il marchio stesso di un significato ingannevole.

Una valutazione non diversa si pone, del resto, nel raccordo fra le norme sulla decadenza del marchio per decettività e le altre previsioni, diverse dall'art. 21.2 c.p.i. ed estranee al diritto dei marchi in senso proprio, che anch'esse proibiscono l'uso decettivo del marchio. Più precisamente, alcune modalità di impiego del marchio possono essere considerate inganno proibito dai divieti contenuti nella normativa sulla pubblicità ingannevole³⁵⁹ e sulle pratiche concorrenziali scorrette nei confronti dei consumatori³⁶⁰. Se poi l'uso del marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce contraddistinta sia italiano quando invece non lo è, con modalità contrarie alla disciplina sulle pratiche concorrenziali ingannevoli³⁶¹ o anche, più di recente, la sua provenienza estera risulti dalla normativa europea doganale sull'origine³⁶², la condotta potrà integrare anche gli estremi della violazione delle norme penali poste a presidio del c.d. "made in Italy".

In tutti questi casi, si tratterà di stabilire se gli atti o le attività vietate, oltre a incorrere nei divieti civili o penali previsti da queste discipline, abbiano effetti avversi sulla percezione del messaggio trasmesso dal marchio da parte del pubblico di riferimento, e più precisamente lo rendano "idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza" dei beni da esso contraddistinti. In caso di risposta affermativa, a questo effetto ulteriore sul piano della idoneità del marchio a ingannare conseguirà anche l'assoggettamento del marchio medesimo alla decadenza per decettività sopravvenuta. La valutazione può essere particolarmente delicata, perché tanto le norme speciali di divieto quanto la previsione di diritto dei marchi sulla decadenza prendono in considerazione non solo le modalità di uso del marchio, ma anche gli altri elementi di contesto, come le scritte o indicazioni che lo accompagnino nell'etichetta del bene o sulle confezioni; cosicché vi è da domandarsi se l'ingannevolezza del tutto (il messaggio che include il marchio) si comunichi alla parte (il marchio stesso).

³⁵⁹ V. la direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (su cui § 118).

³⁶⁰ V. in particolare la lett. *b*) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva n. 84/450/CE del Consiglio e le direttive nn. 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il reg. n. 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche sleali") e la lett. *b*) dell'art. 21.1 del d.lgs. n. 6 settembre del 2005, n. 206, Codice del consumo come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. Sul rapporto fra il divieto di pratiche sleali o scorrette e l'azione di contraffazione v. *infra*, § 117.

³⁶¹ V. l'art. 4, 49° comma, l. n. 350/2003 e successive modifiche, su cui *infra*, § 205.

³⁶² V. il comma 49*bis* dell'art. 4, l. n. 350/2003, introdotto dalla l. n. 166/2009, su cui *infra*, § 206.

Nel verificare se la sanzione della decadenza e le altre discipline trovino simultanea applicazione, dovrà d'altro canto tenersi presente la circostanza che nel diritto dei marchi l'apprezzamento della decettività sopravvenuta del marchio va condotto alla stregua dei canoni che presiedono all'individuazione della percezione del pubblico interessato. Trova qui applicazione una nozione di consumatore medio³⁶³ che risulta frutto di una costruzione dai contorni normativi precisi (si potrebbe dire: "idealtipica"), piuttosto che di una rilevazione empirica documentabile attraverso indagini a campione e ricerche di mercato³⁶⁴; cosicché i risultati così conseguiti non necessariamente coincidono con quelli ottenuti a partire dalle diverse discipline speciali, che possono adottare parametri di consumatore loro propri³⁶⁵.

103. B) *La nozione di "idoneità ad indurre in inganno il pubblico" produttiva della decadenza*

Perché il marchio possa divenire decettivo ai fini delle norme sulla decadenza, l'ingannevolezza deve cadere su profili rilevanti per l'apprezzamento del pubblico di riferimento (inteso nel senso "idealtipico" di cui appena si è detto). Se l'inganno ricollegabile al marchio attiene alla provenienza geografica dei beni, è più facile che esso assuma rilievo nel caso di beni agricoli e alimentari che per prodotti industriali; nemmeno può escludersi che alcuni prodotti industriali e molti fra quelli artigianali posseggano caratteristiche che sono influenzate dal luogo di produzione³⁶⁶. In tutti questi casi, se i beni contraddistinti dal marchio che designa o evoca una località geografica perdono il collegamento originario con la fon-

³⁶³ In materia di decettività originaria ma anche sopravvenuta la giurisprudenza comunitaria fa riferimento alla nozione di consumatore medio: v. Corte di Giustizia 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd., in *Racc.* 2006, I, 3089 ss., caso «Elisabeth Emanuel», par. 47-48 e 53. E v. per riferimenti § 19.3.

³⁶⁴ Ha ritenuto che le indagini demoscopiche siano inidonee a valutare la decettività (originaria e sopravvenuta) di un marchio, con motivazione che peraltro non condivisibilmente si richiama al carattere astratto del giudizio in ordine al rischio di confusione (erroneamente identificato con la decettività), Cass. 26 marzo 2004, n. 6080, Soc. Rovagnati c. Società Parmacotto, in *Il dir. ind.* 2004, 527 ss. con commento di G. FOGLIA, caso «Parmacotto». Per lo stesso risultato v. anche App. Bologna 26 ottobre 2000, Rovagnati s.p.a. c. Parmacotto s.p.a, in *Giur. ann. dir. ind.* 4245 e in *Il dir. ind.* 2001, 247 ss. con commento di G. BONELLI, caso «Parmacotto». Per altri richiami e per una ricostruzione della giurisprudenza comunitaria al riguardo v. § 19.3.

³⁶⁵ V., accanto al Considerando 18, l'art. 5, par. 2 e 3 della direttiva sulle pratiche sleali e l'art. 20.3 del Codice del consumo. In argomento W. SCHUMACHER, *The Unfair Commercial Practices Directive*, in R.M. Hilty-F. Henning Bodewig (a cura di), *Law Against Unfair Competition. Towards a new Paradigm in Europe?* Springer, Berlin-Heidelberg, 2007, 127 ss., 133. Un raffronto fra i due parametri è in P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, 385, che pare assumere una sostanziale coincidenza.

³⁶⁶ V. già § 25.5.

te produttiva territorialmente localizzata, il segno risulta potenzialmente decettivo e quindi soggetto a decadenza.

Diverso è il caso in cui l'origine geografica non sia rilevante nell'apprezzamento del pubblico³⁶⁷. Può pur essere che l'impiego di un marchio che "suona" italiano per elettrodi fabbricati in tutto o in parte in Romania sia penalmente represso dalle modifiche recenti della normativa sul "made in Italy"³⁶⁸. Non per questo è da ritenersi che il segno sia, alla stregua delle norme sulla decadenza, divenuto idoneo a trarre in inganno il pubblico, oltretutto composto di acquirenti professionali, che non ricollega caratteristiche qualitative particolari alla produzione di elettrodi nell'uno piuttosto che nell'altro Paese. Il diritto dei marchi, diversamente dalle norme sul "made in Italy", ha come obiettivo il corretto assolvimento delle funzioni del segno nell'interesse dei consumatori e del mercato e non conosce, almeno fino a oggi, le finalità protezionistiche della produzione nazionale e di disincentivo alla delocalizzazione delle imprese italiane verso Paesi che offrano vantaggi comparati, che caratterizzano gli – sconclusionati – interventi più recenti del legislatore penale.

Si è detto che ai fini della valutazione dell'ingannevolezza del marchio andrebbero considerate rilevanti non solo le caratteristiche materiali ma anche quelle immateriali dei beni contraddistinti. In questa prospettiva, si è sostenuto che il marchio che coincidesse con il nome di un noto stilista potrebbe diventare decettivo, quando questi uscisse dalla scena, perché allora il suo nome non garantirebbe più la "paternità e coerenza stilistica" della produzione contrassegnata con il marchio corrispondente³⁶⁹. La premessa appare del tutto condivisibile: non vi è dubbio che il marchio individuale fornisca non solo e non tanto indicazioni relative alle specifiche produttive dei beni che esso contraddistingue, che sono viceversa ricollegabili ai marchi collettivi e ai marchi di qualità³⁷⁰, quanto messaggi in ordine alla provenienza dei beni, come anche, da ultimo, al livello qualitativo della produzione contrassegnata, alla reputazione acquisita dal segno, e quindi a fattori squisitamente immateriali, fra cui anche la paternità e la coerenza stilistica. Più difficile è desumere da quella premessa il corollario che l'uso del marchio divenga decettivo quando il creatore che lo ha portato all'affermazione esca di sce-

³⁶⁷ Si ritiene che ai fini del diritto dei marchi sia rilevante l'apprezzamento oggettivo, attinente a una caratteristica qualitativa del bene o per lo meno alla reputazione che si accompagna a quell'origine; da questo punto di vista, resterebbe fuori dal perimetro considerato dalla norma l'eventualità che un singolo consumatore o gruppi più o meno ampi di consumatori attribuiscono rilievo alla circostanza che la provenienza geografica segnali che la produzione del bene sia avvenuta con un maggiore o minore rispetto dell'ambiente o delle condizioni di lavoro. L'assunto è coerente con la nozione "idealtipica" di consumatore accolta in materia, che non ammette che si dia rilievo ad apprezzamenti soggettivi dei singoli consumatori o di gruppi minoritari di consumatori.

³⁶⁸ Ad es. l'esito in termini di assoluzione cui è approdata Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2005, ric. Fro s.r.l., in *Il dir. ind.* 2005, 271 ss. con commento di M. CASUCCI e in *Giur. ann. dir. ind.* 4785, caso «Fro», potrebbe oggi essere oggetto di valutazione opposta in seguito all'adozione del comma 49bis dell'art. 4, l. n. 350/2003, introdotto dalla l. n. 166/2009.

³⁶⁹ In questo senso C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 385 ss.

³⁷⁰ Sui quali v. *infra*, §§ 203-205.

na: anche nel campo del gusto e della moda, le caratteristiche e qualità comunicate da un marchio di regola attengono non alla particolare persona il cui patronimico sia incorporato nel segno distintivo di impresa ma all'impresa titolare del marchio, che continua la sua attività anche quando la persona fisica in questione sia uscita di scena³⁷¹.

Fin qui si sono fatti casi di decettività sopravvenuta di marchi che posseggano un qualche elemento descrittivo (o, come anche lo si è designato, “contenuto significativo”), in particolare relativo all'origine dei beni, come anche alla loro “paternità stilistica”. Si è tuttavia visto che la decettività può profilarsi anche quando il marchio non abbia alcun significato descrittivo. Al marchio può essere ricollegato, grazie all'uso pregresso, un certo livello qualitativo come anche una certa origine imprenditoriale dei beni. Nulla impedisce al titolare del marchio di mutare gli attributi e le caratteristiche dei beni contraddistinti, che, se ciò non fosse, l'innovazione di prodotto e di processo verrebbe inammissibilmente bloccata, in contrasto anche con il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost. Se però il risultato dell'innovazione sia un bene che presenti caratteristiche non solo diverse dalla produzione in precedenza contraddistinta dal marchio ma anche di livello qualitativo inferiore sotto profili rilevanti per l'apprezzamento del pubblico, si è visto che sul titolare del marchio incombe un onere di informazione del pubblico interessato relativo alla variazione intervenuta³⁷². Se ciò non avviene, il marchio diviene “idoneo ad indurre in inganno il pubblico”, il quale, sulla base delle esperienze pregresse di acquisto, rischia di attribuire anche alla nuova produzione il livello qualitativo anteriore nel frattempo abbandonato³⁷³.

³⁷¹ Del tutto condivisibile appare, dunque, la conclusione raggiunta al riguardo da Corte di Giustizia 30 marzo 2006, caso «Elizabeth Emanuel», cit., par. 48 e 53. In senso critico C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 386-387; una ricostruzione perplessa – e dubitativa – è in L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 912-913; sul tema v. altresì S. GIUDICI, *La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, in *Riv. dir. ind.* 2012, 301 ss. Dal canto suo, Trib. primo grado CE 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI ed Edwin Co., in *Racc.* 2009, II, 1375 ss., caso «Elio Fiorucci», par. 28 ss. non ha escluso (in applicazione della lett. c) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.) che possa ricorrere inganno sulla paternità stilistica dei prodotti, contraddistinti da un patronimico, in conseguenza delle particolari modalità dell'uso, limitandosi a constatare (al par. 37) che nel caso di specie mancava la stessa prova dell'uso del marchio in questione. Nella giurisprudenza nazionale v. anche Trib. Milano 8 aprile 2014, ALV s.p.a. e Alviero Martini c. Alviero Martini s.p.a. in *Il dir. ind.* 2014, 345 ss. con commento di S. ALVANINI, caso «Alviero Martini» (che, in presenza di un'adeguata pubblicizzazione del trapasso, ha escluso che la decettività possa derivare da un singolo episodio di uso potenzialmente ingannevole); Trib. Milano 10 dicembre 2003, A. Caraceni di Rita Maria Caraceni s.n.c. c. Compagna & C. s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4698, caso «Caraceni»; in altra situazione è stata esclusa la decettività sopravvenuta di marchi che incorporino il titolo e gli stemmi degli aristocratici fondatori dell'azienda, che successivamente abbiano trasferito quei marchi in una con l'azienda corrispondente, da App. Palermo 18 ottobre 1999, Casa Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. c. Francesco Alliata e Sikelia s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4215, caso «Duca di Salaparuta».

³⁷² In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 290 e M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 291 s.

³⁷³ Per il caso simmetrico del trasferimento o della licenza di un marchio generale, che contiene un messaggio sulla provenienza imprenditoriale dei beni da esso contraddistinti, v. § 177.4. L'analisi eco-

La decadenza colpisce anche i marchi che divengano decettivi per il modo o il contesto con cui sono utilizzati non solo dal titolare del marchio ma anche con il suo consenso³⁷⁴. Il consenso si riferisce qui all'uso del marchio e non alla modalità in cui esso avviene. Così, anche se il licenziatario tenesse un comportamento difforme dai suoi obblighi contrattuali, questa circostanza non escluderebbe l'operare della decadenza, se il titolare non reagisca tempestivamente ed efficacemente³⁷⁵.

Un marchio non può per contro considerarsi "idoneo ad indurre all'inganno" il pubblico solo perché esso sia confondibile con un marchio anteriore³⁷⁶. In linea di principio, non può escludersi che sia produttivo di decadenza anche l'inganno relativo alla provenienza imprenditoriale, e non solo geografica, dei beni contraddistinti dal marchio³⁷⁷. Tuttavia in caso di confondibilità, il titolare del diritto anteriore potrà opporsi alla registrazione del marchio successivo o agire in contraffazione; ma, almeno in linea di principio, il conflitto fra i due marchi resta di rilievo limitato alle parti interessate. La situazione cambia, tuttavia, se il pubblico di riferimento faccia affidamento su qualità del bene in ragione della provenienza imprenditoriale del bene stesso: in questo caso il rischio di confusione può con l'andar del tempo trasformarsi in rischio di inganno, come meglio si vedrà³⁷⁸.

104. C) *Riabilitazione del marchio divenuto decettivo?*

In tutti i casi esaminati, la "idoneità ad indurre all'inganno" del marchio risulta dalla contraddizione fra il contenuto informativo³⁷⁹ del marchio e il suo uso sul

nomica suggerisce che le eventualità considerate nel testo siano remote, perché né il titolare né i suoi aventi causa hanno interesse ad azzerare l'avviamento conseguito dal marchio in passato con comportamenti che verrebbero facilmente identificati e "puniti" dal mercato (sul punto v. già *supra*, § 7 D)).

³⁷⁴ V. lett. a) del 2° comma dell'art. 14 c.p.i. e lett. c) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.

³⁷⁵ In argomento v. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 292.

³⁷⁶ In quest'ultimo senso invece, anche se con riferimento alla decettività originaria, Cass. 31 marzo 1972, n. 1023, Lanvin S.A. c. Diva Cravatte, in *Giur. it.* 1972, I, 625 ss., caso «Arpège», cit. V. anche con riferimento alla (non ipotizzabilità di una pretesa) decettività sopravvenuta della prosecuzione dell'uso di un marchio anteriore rispetto a un marchio, di impiego successivo in quel settore merceologico, ma celebre Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, caso «Camel», cit.

³⁷⁷ Anche se, per la verità, anche su questo assunto occorre qualche precisazione: come è stato esattamente osservato (da M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 201) le norme comunitarie corrispondenti (lett. c) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.; ma v. anche la lett. g) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c.) si riferiscono espressamente alla provenienza geografica, non imprenditoriale; e quindi la rilevanza dell'inganno sulla provenienza imprenditoriale non può essere desunta dal tenore letterale né delle previsioni comunitarie né di quelle interne che vanno interpretate in conformità a esse, ma può essere dedotto dai principi e recuperato nella lettura delle previsioni richiamate, come è sicuramente ammissibile data la natura meramente esemplificativa e non tassativa delle ipotesi di inganno vietato.

³⁷⁸ V. *infra*, §§ 105.2 e 196.7.

³⁷⁹ Anche se non necessariamente il "significato lessicale" di cui discorre G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit.

mercato. È allora sufficiente rimuovere la contraddizione modificando “il modo e il contesto” con cui è utilizzato il marchio per evitarne la decadenza? La questione è delicata. La norma fa riferimento alla decettività del marchio o, più propriamente, del suo contenuto informativo; gli atti in cui si concreta l’uso – o che determinano il modo e il contesto in cui l’uso avviene – sono presi in considerazione come cause o come concause del prodursi dell’idoneità del marchio a indurre all’inganno, non come oggetto diretto del divieto³⁸⁰. Non sempre la cessazione degli atti elimina il permanere del contenuto informativo del marchio, che sia nel frattempo divenuto ingannevole in esito a quegli atti medesimi.

Se, costruendo ipotesi di scuola a partire da casi realmente verificatosi, la “gomma del ponte” “Brooklyn” ormai fosse accreditata come genuinamente americana, mentre non lo è, grazie a una massiccia campagna pubblicitaria, forse non basterebbe la cessazione della comunicazione decettiva per restituire verginità a un marchio nel frattempo divenuto decettivo (in quanto, si intende, impiegato per gomma da masticare di origine italiana)³⁸¹. Diverso è il caso in cui gli atti di uso del marchio non incidano sul contenuto informativo del marchio ma sui beni da questo contraddistinti o, in altri termini, il lato soggettivo della fattispecie consista non in un contegno dichiarativo relativo al marchio ma in un’attività materiale relativa ai beni da questo contraddistinti. Se ad es. il titolare del marchio “F.lli Carli – Produttori di olio Savona ed Imperia” lo usa per olio prodotto non con olive nostrane ma provenienti dalla Spagna e dalla Tunisia, il contenuto informativo del marchio resta costante ma si pone in contraddizione con la realtà, rendendolo “idoneo a indurre all’inganno” i consumatori che confidino nella provenienza ligure dell’olio³⁸². In questo caso, pare da escludersi che l’inganno possa essere rimediato con un’adeguata informazione sulla provenienza effettiva delle olive contraddistinte dal marchio; ci si può chiedere piuttosto se la decadenza possa essere evitata o sanata nel caso in cui il titolare del marchio ritorni sui suoi passi e ricominci a contraddistinguere la sua produzione solo con olive liguri.

In assenza di prese di posizione giurisprudenziali sul punto³⁸³, si può ipotizzare che, se gli atti che determinano il modo e il contesto che rende decettivo il contenuto informativo del marchio o istituiscono una contraddizione fra questo e la

³⁸⁰ E v. sul rapporto fra la lett. a) del 2° comma dell’art. 14 c.p.i. e il 2° comma dell’art. 21 c.p.i. il § 102.2.

³⁸¹ Salva l’ipotesi, non probabile, che sia lo stesso titolare del marchio che si imbarchi in una campagna di rettifica della sua precedente comunicazione aziendale decettiva.

³⁸² Per valutazioni in parte diverse di una situazione di questo tipo v. (oltre alla presa di posizione dottrinale di G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 193) App. Torino 15 maggio 2006, Fratelli Carli s.p.a. c. Vezza s.p.a., caso «Carli», ined. (che limita la valutazione di decettività agli olii extra vergini, ritenendo il vizio non sanabile) e Trib. Torino 9 dicembre 2004, Veza s.p.a. c. Fratelli Carli s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4845 e in *Giur. comm.* 2007, II, 490 ss. con nota di A. SARACENO, *Note in tema d’ingannevolezza dei segni con indicazioni geografiche*, caso «Carli» (che compie la propria valutazione del marchio in termini di nullità).

³⁸³ A parte la ricordata sentenza di App. Torino 15 maggio 2006, caso «Carli», cit.

realtà dei beni da esso contrassegnati costituiscano episodi limitati e transitori, essi possano essere tempestivamente arrestati prima che il contenuto informativo del marchio si sia stabilmente caricato di una valenza decettiva. Diversa parrebbe per converso la situazione quando sia stata oltrepassata la soglia che rende stabilmente decettivo il contenuto informativo del marchio.

In definitiva, sembra doversi escludere che il marchio possa riacquistare la sua conformità al principio di verità con la semplice cessazione degli atti, quando ormai sia intervenuta una modificazione duratura del contenuto informativo del marchio, ad es. perché segmenti rilevanti del pubblico italiano si siano nel frattempo convinti della “americanità” della gomma “Brooklyn”. Non è detto però che questo ragionamento valga sempre. Si pensi infatti al caso del marchio “F.lli Carli – Produttori di olio Savona ed Imperia”. Qui il contenuto significativo del marchio è univoco e quindi stabile: esso allude a un’origine italiana, e anzi ligure, dell’olio. E tuttavia anche in questo caso, una volta che gli atti di impiego del marchio in modo decettivo siano cessati, ad es. perché tutta la produzione torni a impiegare solo olive liguri, possono permanere ostacoli a una riabilitazione o sanatoria del marchio. Ad essa si può opporre la regola che attribuisce alla pronuncia di decadenza per decettività effetto retroattivo *ex tunc*, a partire dal momento in cui l’idoneità a ingannare del marchio si è manifestata³⁸⁴. Entro queste coordinate, la decettività produrrebbe l’estinzione del marchio; la ripresa di un uso veritiero potrebbe quindi portare all’acquisto di un nuovo diritto, e non alla riviviscenza del diritto anteriore nel frattempo estinto.

A conferma di questa soluzione si potrebbe altresì addurre che le ipotesi di sanatoria, convalida o riabilitazione dei vizi originari o sopravvenuti del marchio³⁸⁵ sono previste dalla legge in modo tassativo, costituendo eccezioni ai principi relativi all’invalidità e alla decadenza del marchio; e valgono comunque solo a superare difetti che attengono alla capacità distintiva e novità del marchio in questione; non, invece, alla sua sopravvenuta illiceità³⁸⁶.

³⁸⁴ In questo senso V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 16 e, per una trattazione del tema, § 109.3.

³⁸⁵ Sulle altre ipotesi di sopravvenienza disciplinate dal diritto dei marchi, riferite per un verso ai vizi originari del marchio e prodotte dal conseguimento del *secondary meaning*, dalla sanatoria del marchio posteriore confliggente con un segno distintivo anteriore ma decaduto o scaduto e dalla convalida, e per altro verso dalla riabilitazione del marchio decaduto per non uso, v. rispettivamente i §§ 26 A), 38.5, 85-87 e 99.

³⁸⁶ In questo senso le Conclusioni presentate il 23 gennaio del 2001 dall’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel procedimento deciso dalla Corte di Giustizia il 18 giugno 2002, causa C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd*, in *Racc.* 2002, I, 5475 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4464, caso «Philips/Remington».

105. D) *L'ingannevolezza del marchio derivante dalla sua circolazione e dal suo corso*

105.1. *Circolazione del marchio e decettività sopravvenuta.* Il diritto sul marchio registrato può essere oggetto di atti, tradizionalmente qualificati come traslativi o costitutivi di diritti di diversa natura³⁸⁷. Così, esso può essere ceduto, divenire oggetto di comunione, essere concesso in licenza e così via. Se la decettività del marchio risulti conseguenza inevitabile dell'atto, il rimedio corrispondente si trova collocato sul piano della validità stessa del negozio³⁸⁸.

Può però essere che il contratto sia perfettamente valido dal punto di vista genetico; e che tuttavia il programma contrattuale sia poi attuato con modalità tali da rendere decettivo il marchio. Il cessionario è perfettamente in grado di mantenere il livello qualitativo della produzione contrassegnata dal marchio; ma lo abbassa celando il deterioramento. La comunione del marchio, pur legittimamente sorta, dà luogo a produzioni sovrapponibili territorialmente e merceologicamente, ma di livelli qualitativi diversi³⁸⁹. Il licenziatario non esclusivo del marchio immette sul mercato beni dotati di caratteristiche diverse da quelle proprie dei beni contraddistinti dal titolare e dagli altri licenziatari, senza che il titolare medesimo reagisca all'inadempimento³⁹⁰. In questi casi, come anche in casi consimili, il marchio, pur valido al momento della sua registrazione e oggetto di un contratto a sua volta valido, diventa "idoneo ad indurre all'inganno" il pubblico ed è quindi soggetto a decadenza³⁹¹.

³⁸⁷ Sui quali, anche per la qualificazione, v. *infra*, §§ 175 ss.

³⁸⁸ V. il par. 4 dell'art. 17 r.m.c.: "Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario rischierà di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento ...". Per un'ampia trattazione del rapporto fra invalidità del contratto e decadenza del marchio nelle ipotesi considerate nel testo v. C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 388-406 e in precedenza *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, nota 74 a 156 ed, in prospettiva opposta, P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 97-98; in argomento v. comunque § 177.3.

³⁸⁹ Per un caso nel quale la decadenza è stata esclusa, pur essendo diversi i livelli qualitativi dei prodotti, v. Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit. In argomento §§ 191 ss., in particolare 194.

³⁹⁰ Come è suo diritto e onere fare: v. *infra*, § 183.4.

³⁹¹ In senso conforme C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., nota 74 a 156 e, anche con specifico riferimento al caso di comunione del marchio, V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 16 ss. Sulla questione se la continuazione dell'uso del marchio da parte di un'impresa uscita dal gruppo di cui essa originariamente faceva parte sia da considerarsi ingannevole v., anche per una discussione della giurisprudenza britannica, L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 913. La soluzione può essere individuata solo caso per caso: dove sarà essenziale domandarsi se esista una sovrapposizione (potenzialmente decettiva) di mercati geografici e merceologici.

Una situazione particolare, non ricollegabile a una vicenda del segno ma al mutamento della situazione relativa ai beni destinati a essere contraddistinti dallo stesso, è stata sottoposta all'attenzione di Cass. 26 ottobre 2009, n. 22579, F. Ili Rinaldi Importatori s.p.a. c. Istituto Agrario di San

105.2. *Accordi di coesistenza, cospicuo del marchio e decadenza.* Si è in precedenza visto che un marchio non può considerarsi “idoneo ad indurre all’inganno” il pubblico solo perché esso sia confondibile con un altrui marchio anteriore. In questo caso, lo si è detto, in linea di principio il conflitto fra i due marchi resta di rilievo limitato alle parti interessate.

Le cose cambiano però se il titolare del marchio anteriore resti inerte di fronte alla contraffazione per un periodo prolungato³⁹². In questo caso, con il passare del tempo il pubblico potrà erroneamente attribuire i beni provenienti dall’impresa titolare del marchio successivo al titolare del marchio anteriore. Ora, se i beni offerti da questi presentano caratteristiche che mancano a quelli; e se la stessa provenienza dal titolare del marchio anteriore costituisce fattore rilevante per la scelta d’acquisto del pubblico, il rischio di confusione si può trasformare in decettività. Questa qualificazione vale per il marchio successivo ma, con il decorso del tempo, può lambire e poi travolgere anche il marchio anteriore, che può progressivamente perdere il suo significato originario³⁹³. Dopo tutto, può essere che il pubblico quando si trovi di fronte le due produzioni contrassegnate da marchi confondibili resti disorientato e non sappia distinguerle fra di loro; il rischio di errore sulla provenienza può tradursi in un rischio di inganno sulle caratteristiche dei beni essenziali per l’apprezzamento del pubblico³⁹⁴. Al potere di reazione del titolare del marchio anteriore, che permane anche se non eserci-

Michele all’Adige, caso «I vini della Scuola», ined., dove l’intera produzione di vini e grappe di una certa azienda era stata contraddistinta da un certo marchio dal distributore, che aveva anche provveduto a intestare a sé medesimo il marchio stesso, pur impiegandolo solo per la produzione di quella specifica azienda. Ci si può domandare, esaminando un aspetto affrontato solo *obiter* dalla sentenza, se, cessato il rapporto di fornitura, il titolare del marchio avrebbe potuto contraddistinguere altre produzioni con lo stesso segno, senza incorrere in decadenza per decettività. Sul tema già P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’*, cit., 264 ss., che aveva messo in rilievo la differenza fra la situazione nella quali il distributore seleziona i beni di più fabbricanti e quella in cui il distributore, pur commercializzando la produzione di un solo fabbricante, impieghi a questo fine un marchio intestato a proprio nome, senza però caratterizzarlo come marchio di commercio; e ora un accenno nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón del 18 aprile 2013, causa C/661/11, *Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt e Fabrik van Maroquinerie Gauquie SA*, caso «Nathan Baume», par. 75. Sul rapporto fra situazioni di questo tipo e la c.d. *Agentenmarke* v. § 74.

³⁹² In argomento v. anche *infra*, §§ 117 e 196.

³⁹³ Sembra peraltro escludere che l’esito dell’ingannevolezza possa derivare da una semplice omissione del titolare del marchio anteriore, dovendo esso invece discendere “da uno specifico atteggiamento nel mercato da parte del titolare,” Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, caso «Camel», cit. (che peraltro si riferisce al caso in cui il titolare del marchio “Camel” impiegato in un settore di nicchia aveva assistito all’ingresso in questo medesimo segmento del marchio già da tempo celebre per prodotti da fumo). Nello stesso senso, e con argomenti di peso, M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 199 ss.; per una diversa prospettiva §§ 117 e 195-196.

³⁹⁴ Se si ritiene realistica l’eventualità descritta nel testo, diviene necessario trovare un *discrimen* fra questa eventualità e il caso nel quale la coesistenza dei due marchi produce invece la convulsa (sul quale v. §§ 85-87 e in particolare i §§ 85.3 e 86(iii), nonché il § 196.7).

tato per un periodo di tempo prolungato³⁹⁵, si affianca quello dei concorrenti delle imprese interessate e delle associazioni dei consumatori, che possono fare valere la decadenza di entrambi i marchi confliggenti per sopravvenuta decettività³⁹⁶.

Che dire allora dei c.d. accordi di coesistenza o di delimitazione, attraverso i quali i titolari di due marchi (o gruppi di marchi) confliggenti si dettino regole di coesistenza fra i segni? Ormai la giurisprudenza non mette più in dubbio che questo strumento negoziale possa essere perfettamente legittimo e valido³⁹⁷, come è del tutto logico nelle coordinate di un sistema nel quale la libertà di disposizione del titolare del marchio ha preso piede e il difetto di novità può essere fatto valere come impedimento relativo o motivo di nullità solo dal titolare del diritto anteriore confligente. Ciò peraltro non esclude affatto che l'accordo di coesistenza possa poi essere attuato in concreto con modalità decettive ad opera delle parti, che possono allora condurre alla decadenza del marchio che sia conseguentemente divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico. Né è da escludersi che siano i singoli atti delle parti di un accordo di coesistenza che possano risultare decettivi e quindi suscettibili degli svariati interventi repressivi, azionabili anche dalle associazioni di consumatori riconosciute e dall'AGCM, oltre che dai concorrenti danneggiati³⁹⁸.

Va infine considerato che il diritto comunitariamente armonizzato dei marchi e il regolamento sul marchio comunitario hanno portato a una proliferazione delle ipotesi di coesistenza di marchi confondibili fra di loro appartenenti a soggetti reciprocamente indipendenti. In passato, l'ipotesi di coesistenza legittima di marchi identici o simili per beni identici o simili ipotizzabili era solo una: il preuso locale di un marchio rispetto a un marchio nazionale confligente³⁹⁹. Ad essa si sono ora aggiunte almeno tre fattispecie ulteriori: il preuso locale rispetto al marchio comunitario⁴⁰⁰; la convalida, che oggi, diversamente da quanto si riteneva in passato, lascia sopravvivere il marchio anteriore⁴⁰¹; la (pur precaria) coesistenza del marchio nazionale anteriore decaduto ma riabilitato con il marchio depositato dopo la decadenza stessa e quindi fatto salvo dall'inciso iniziale del 3° comma dell'art. 24 c.p.i.⁴⁰² e la stabile convivenza del marchio comunitario ante-

³⁹⁵ Salvo, per l'appunto, per l'operare della convalida od, alternativamente, della decadenza per decettività sopravvenuta.

³⁹⁶ In termini non diversi C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 387.

³⁹⁷ In questi termini v. Cass. 22 aprile 2003, Lanificio Mario Zegna s.p.a. c. Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli s.p.a. e Ermenegildo Zegna Corporation, in *Giur. ann. dir. ind.* 4482, caso «Zegna». In argomento v. per ulteriori richiami § 195.

³⁹⁸ Per il necessario coordinamento fra le norme in tema di decadenza per decettività del marchio e di illiceità dei singoli atti ingannevoli alla stregua dell'art. 21.2 c.p.i. ed i divieti di atti di concorrenza sleale, di pratiche scorrette e di pubblicità ingannevole, che colpiscono i singoli atti anziché il permanere della tutela del marchio, v. §§ 102.2 e 116-120.

³⁹⁹ V. § 78.

⁴⁰⁰ V. 76(ii).

⁴⁰¹ V. § 87.

⁴⁰² V. § 99.2.

riore, che non abbia potuto fornire la prova dell'uso in un'azione contro una registrazione (nazionale o comunitaria) successiva ma abbia potuto beneficiare della riabilitazione grazie alla ripresa dell'uso⁴⁰³. A tempo debito se ne incontrerà una quarta: la coesistenza fra un marchio collettivo e una denominazione geografica⁴⁰⁴. Ora, in tutti questi casi incombe sui titolari dei marchi coesistenti un onere di uso non decettivo che può essere assolto differenziando opportunamente non i segni, che per scelta legislativa possono legittimamente coesistere, ma gli elementi del contesto complessivo nel quale i marchi medesimi sono usati.

Che dire però se questi marchi coesistenti, invece di muoversi secondo le leggi dell'armonia prestabilita per i corpi celesti che roteano nell'iperuranio, finiscano per interferire e cozzare l'uno con l'altro, come non di rado avviene quando si abbia a che fare con i corpi che si agitano nel nostro basso mondo? È facile immaginare che le modalità concrete di utilizzo di marchi confliggenti possano rendere "idoneo ad indurre all'inganno il pubblico" uno dei marchi o, più spesso, entrambi. Si potrebbe per la verità sostenere che la decadenza non può essere ricollegata alla semplice inerzia o tolleranza del titolare – o dei titolari – dei marchi legittimamente coesistenti e pur confliggenti nelle loro concrete modalità di uso, dovendosi riservare la sanzione corrispondente ai casi in cui l'inganno del pubblico sia ricollegabile a un comportamento volontario del titolare. In questa prospettiva si è fatto valere che il titolare può perdere il suo diritto non se presta un semplice "consenso-tolleranza" all'uso del terzo che conduce all'inganno ma un vero e proprio "consenso-investitura"⁴⁰⁵.

La tesi non convince, per ragioni che attengono alla ricostruzione della natura del consenso, sulle quali si dovrà tornare a tempo debito⁴⁰⁶, ma anche per ragioni di ordine generale. È ben vero che nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi il titolare è arbitro della decisione se opporsi o meno alla registrazione di un marchio confondibile e farne valere la nullità; e che anche la decisione se ricorrere o meno all'azione di contraffazione e di concorrenza sleale è rimessa alla libera scelta dell'impresa danneggiata. È però anche vero che questa ampia libertà del titolare del marchio trova un correttivo sotto il profilo funzionale: ora la tutela dei consumatori contro la decettività si è tendenzialmente

⁴⁰³ § 99.3(i) e (iii).

⁴⁰⁴ V. l'art. 66, par. 2, ultima parte, r.m.c. In argomento v. *infra*, § 204. Un caso ulteriore di coesistenza si può profilare (oltre che nel caso di "frazionamento spinto" del marchio di cui al § 178.1) quando l'applicazione del principio di esaurimento comunitario comporti la compresenza sullo stesso mercato di beni contraddistinti dallo stesso marchio ma caratterizzati da caratteristiche qualitative diverse, alla cui circolazione, come si vedrà (§ 152.2), il titolare del marchio non può opporsi. La situazione, che può essere apprezzata (anche) in termini di decettività sopravvenuta, differisce da quelle esaminate nel testo in quanto il marchio preso in considerazione appartiene al medesimo titolare anziché a soggetti diversi.

⁴⁰⁵ In questo senso M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 190 ss., 199 ss., a supporto del quale potrebbe addursi Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, caso «Camel», cit.; in argomento v. *amplius*, § 196.7. Per una visuale complessiva delle diverse possibilità di qualificazione dei diversi "consensi" prestati dal titolare all'uso da parte del terzo v. § 182.

⁴⁰⁶ § 196.7.

spostata dal piano genetico, della validità della registrazione del marchio successivo confliggente, a quello funzionale, dei rimedi contro la decettività sopravvenuta⁴⁰⁷. Ed è difficile immaginare che i pericoli connessi alle moltiplicate ipotesi di coesistenza legittima, e purtuttavia foriera di inganno del pubblico, di marchi identici o simili siano rimessi alle decisioni delle sole imprese interessate, come avverrebbe se si escludesse l'esperibilità dell'azione di decadenza.

Non vi è d'altro canto da temere che questo correttivo abbia a incidere in modo eccessivo sulla libertà dei titolari dei marchi nell'esercizio delle prerogative che a essi spettano: vale infatti la pena di avvertire che anche in questo caso l'assoggettamento alla decadenza è un risultato finale, che si produce in esito a una pluralità di atti e di episodi confusori o variamente ingannevoli. Il rimedio della decadenza è esperibile solo se questi episodi non siano stati arginati e bloccati a iniziativa delle parti stesse come anche dei terzi, siano essi le associazioni fra i consumatori come anche l'AGCM⁴⁰⁸.

105.3. *Decadenza per decettività parziale.* Anche con riferimento alla decadenza per decettività vale la regola secondo cui "se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti solo per i prodotti o servizi di cui trattasi"⁴⁰⁹. I casi di potenziale decettività parziale originaria che vengono alla luce in occasione del procedimento di registrazione non sono rari⁴¹⁰; molto più infrequenti sono le ipotesi di decettività sopravvenuta parziale che risultano sottoposte al vaglio delle corti (e, quindi, all'attenzione dei commentatori). Vale peraltro la pena di segnalare il tema, e segnalarlo in questo contesto⁴¹¹, perché proprio i casi di coesistenza potenzialmente decettivi su cui ci si è soffermati or ora possono dar luogo a situazioni di interferenza solo parziale fra i segni, come avviene nel caso in cui i due utenti impieghino un segno identico o simile l'uno per i beni X e Y, l'altro per i beni Y e Z. Se i beni X e Z sono molto dissimili fra di loro, oltre che dissimili dai beni Y, allora il fenomeno della coesistenza decettiva sul mercato può essere limitato; conseguentemente la decadenza per decettività può considerarsi parziale.

⁴⁰⁷ P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, cit., 445 ss.

⁴⁰⁸ L'esperienza nordamericana, nella quale spesso si trovano a convivere marchi registrati nazionalmente con marchi utilizzati per lunghi periodi su scala locale, può essere istruttiva delle difficoltà che si incontrano nell'allestire regole di coesistenza appropriate: v. S.L. CARTER, *The Trouble with Trademark*, in 99 *Yale Law J.* 1990, 777 ss., 788 ss., 796 ss.

⁴⁰⁹ Art. 51, par. 2, r.m.c. Non molto diverso è il tenore letterale della norma italiana, art. 27 c.p.i., secondo la quale "se i motivi di decadenza ... di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza ... riguarda [...] solo questa parte dei prodotti o servizi". In argomento, ma con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione, v. già § 94.4.

⁴¹⁰ Anche per l'approccio seguito al riguardo dall'Ufficio, soprattutto di Alicante: v. anche per richiami § 33.2.

⁴¹¹ Anziché nella sua più naturale *sedes materiae*, che avrebbe potuto essere il § 102.

106. *Le altre fattispecie di decadenza. Volgarizzazione e inosservanza delle norme del regolamento per i marchi collettivi (rinvio); sopravvenuto contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume*

Oltre al caso della volgarizzazione, di cui già si è detto⁴¹² e a quello dell'inosservanza delle norme del regolamento per i marchi collettivi, di cui si dirà⁴¹³, resta un'ultima fattispecie di decadenza. Il diritto interno prevede anche la decadenza del marchio che «sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume» in un momento successivo alla sua registrazione⁴¹⁴. Si tratta di ipotesi complementare all'omologo impedimento⁴¹⁵.

È comune la valutazione secondo cui la norma troverebbe rara applicazione⁴¹⁶, soprattutto in relazione all'ipotesi di sopravvenuto contrasto con l'ordine pubblico⁴¹⁷. Peraltro le non poche sentenze in materia di illiceità dell'impiego in settori 'collaterali' di marchi noti per prodotti da fumo si riferiscono non alla di registrazione ma all'uso⁴¹⁸ e potrebbero quindi anche essere lette come casi di illiceità sopravvenuta. D'altro canto, non mancano esempi di discipline sopravvenute che incidono sulla legittimità della prosecuzione dell'impiego di un marchio registrato già presente sul mercato, che possono in alcuni casi meritare una riflessione attenta anche sotto il profilo della loro costituzionalità⁴¹⁹.

Il marchio comunitario non conosce la fattispecie corrispondente di decadenza⁴²⁰. L'omissione, già constatata a proposito dell'impedimento assoluto alla registrazione corrispondente⁴²¹, non è neppure in questo caso casuale. La cognizione delle azioni di decadenza del marchio comunitario appartiene anche – e soprattutto – alle autorità comunitarie⁴²²; ma è comprensibile una riluttanza ad affidare loro il compito di valutare se l'utilizzazione di un marchio creato dal diritto comuni-

⁴¹² Al § 26 B).

⁴¹³ *Infra*, al § 204.

⁴¹⁴ Art. 14.2, lett. b), c.p.i.

⁴¹⁵ Sul quale v. §§ 30-31.

⁴¹⁶ V. anche per i necessari richiami C.E. MAYR, *sub art. 14 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 246, cui *adde* C. ANGELICI, *Nullità del marchio ed arbitrato*, in *Riv. arbitrato*, 1995, 522 ss.

⁴¹⁷ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 276.

⁴¹⁸ V. fra le tante Cass. 14 settembre 2004, n. 18431, caso «Camel Trophy-Merit Cup», cit. e Cass. 23 marzo 2001, n. 4183, Prefetto di Milano c. Arnoldo Mondadori Editore, in *AIDA 819* con nota di N. BOTTERO, caso «Camel Trophy». Per altri richiami e per un approfondimento del tema, come anche dell'ammissibilità di una sanatoria in ipotesi consimili, v. già *supra*, § 32.2.

⁴¹⁹ V. ad es. Corte Costituzionale 8 luglio 2009, n. 206, Pubblikappa s.r.l. c. AGCOM, caso «radio Kiss Kiss», che ha ritenuto l'irragionevolezza della disciplina retroattiva preclusiva della prosecuzione dell'uso su scala locale di un marchio di impresa televisiva impiegato su scala nazionale.

⁴²⁰ Come rilevato anche da M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 294.

⁴²¹ §§ 30 e 32.

⁴²² Sul riparto di competenze v. § 107.2 e già § 17.6.

tario sia nella sua fase di concreta attuazione inibito dalle norme interne dei singoli Stati membri, che, oltretutto, in materie come la conformità a legge, buon costume e ordine pubblico possono esibire divergenze anche notevoli. Ciò non significa che il contrasto sopravvenuto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume dell'utilizzazione di un marchio resti irrilevante per il solo fatto che il marchio in questione è comunitario. Trova anche qui applicazione infatti la previsione dell'art. 110, par. 2, r.m.c.⁴²³, che lascia impregiudicato "il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale".

Soccorre anche qui la distinzione fra il piano degli atti e quello dei loro effetti. Se infatti l'uso del marchio comunitario, in ipotesi contrario a legge, ordine pubblico o buon costume, sia vietato dall'autorità di uno Stato membro, il divieto del contegno corrispondente non può che ripercuotersi anche questa volta sul piano degli effetti: il protrarsi del non uso conduce alla decadenza del marchio medesimo, secondo le regole generali⁴²⁴.

107. *Le azioni e le sentenze di nullità e di decadenza. A) Giurisdizione e competenza. Legittimazione. Arbitrabilità*

107.1. *Premessa.* La comunitarizzazione dei presupposti delle fattispecie di nullità e di decadenza dei marchi nazionali armonizzati è più avanzata della disciplina degli effetti che a quelle fattispecie si ricollegano. Invero, il sesto «Considerando» della direttiva prevede che gli Stati membri mantengono la piena libertà di fissare tanto le disposizioni procedurali relative alla nullità e alla decadenza dei marchi nazionali quanto la disciplina dei loro effetti.

Dal canto suo, il regolamento presenta un'apposita disciplina per le azioni di nullità e di decadenza dei marchi comunitari proposte dinanzi all'Ufficio⁴²⁵ e i relativi effetti⁴²⁶; e non manca di dettare qualche previsione anche per i casi in cui le questioni corrispondenti siano conosciute dai Tribunali dei marchi comunitari⁴²⁷.

107.2. *Giurisdizione e competenza per le azioni di nullità e decadenza di un marchio italiano e di un marchio comunitario.* Nel diritto nazionale, una volta completata la procedura di registrazione, le sorti del marchio sono sottratte alla responsabilità dell'Ufficio e passano nelle mani dell'autorità giudiziaria⁴²⁸, la

⁴²³ Sul quale già, in materia di impedimenti assoluti, §§ 30 e 32.

⁴²⁴ §§ 93-98.

⁴²⁵ Artt. 56-57 r.m.c.

⁴²⁶ Art. 55 r.m.c.

⁴²⁷ V. § 17.6 e 99(3).

⁴²⁸ Come si è visto ai §§ 16 e 17.6.

quale ha giurisdizione sulle azioni di nullità e di decadenza relative ai marchi italiani⁴²⁹.

Se il marchio sia in corso di registrazione, si ritiene ancor oggi che l'autorità giudiziaria ordinaria non possa interferire con il procedimento amministrativo che si svolge davanti all'Ufficio e difetti quindi di giurisdizione sulla nullità del marchio registrando, in deferenza al venerabile principio secondo il quale la magistratura non può interferire con l'attività amministrativa⁴³⁰.

Foro competente è quello del domicilio del convenuto, o, in assenza, dell'attore o, se anche questi non abbia domicilio reale o eletto nel territorio dello Stato, l'autorità giudiziaria romana (2° comma dell'art. 120 c.p.i.). Si ritiene che se l'azione di nullità sia proposta nell'ambito di un procedimento di contraffazione, il giudice competente per questa abbia anche competenza per la questione di nullità⁴³¹.

Di regola chi procede alla registrazione di un marchio elegge il proprio domicilio presso il mandatario a ciò abilitato. Questa elezione di domicilio vale in primo luogo nei rapporti con l'Ufficio; ma, essa, quando annotata nell'attestato originale di registrazione, vale anche ai fini della determinazione (in via esclusiva) della competenza⁴³².

Ratione materiae hanno competenza le Sezioni specializzate in materia di impresa⁴³³.

Quanto al marchio comunitario, anche dopo la sua registrazione l'Ufficio continua a giocare un ruolo importante in relazione alle azioni di nullità e decadenza. Esso infatti condivide la responsabilità corrispondente con i Tribunali dei marchi comunitari, secondo un disegno che attribuisce un ruolo primario all'autorità amministrativa⁴³⁴.

Mentre ai Tribunali dei marchi comunitari è attribuita la cognizione della do-

⁴²⁹ Art. 120.1 c.p.i.

⁴³⁰ V. ora la seconda e la terza frase dell'art. 120.1 c.p.i. L'impostazione tradizionale è confermata ora da Trib. Roma 29 febbraio 2008, La Pecorella s.r.l. c. Industria Lattiero Casaria Dr. Alfio Zappalà s.r.l. e c. Euro Trademark Guardian s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5275, caso «Pecorella»; anche se, dopo le modifiche recenti, è da escludere che il giudice possa respingere la domanda di nullità di marchio per ragioni di rito, dovendo egli attendere la pronuncia dell'Ufficio. Per una critica convincente all'impostazione accolta dal legislatore v. M.S. SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 362-374 s. In materia di brevetti per invenzione v. però ora Cass. sez. un. 12 marzo 2008, Medie s.r.l. c. Meridien Bioscience Inc., in *Riv. dir. ind.* 2009, II, 247 ss.

⁴³¹ Sulla questione G. ANGELICCHIO, *sub art. 120 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 586 ove anche conformi richiami.

⁴³² Art. 120.3 c.p.i.

⁴³³ Individuate dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 come modificato dall'art. 2 della l. 24 marzo 2012. In argomento § 3 C).

⁴³⁴ Sulle ragioni di questa architettura procedurale e sulla sua configurazione v. *supra*, § 17.6. In Italia per Tribunali dei marchi comunitari si intendono, ai sensi dell'art. 120.4 e 5 c.p.i., le Sezioni specializzate in materia di impresa: § 3 C) 3.

manda di nullità e di decadenza sollevate in via riconvenzionale⁴³⁵ o di eccezione⁴³⁶, all'Ufficio è riservata la competenza esclusiva per le azioni corrispondenti quando esse siano intraprese in via principale⁴³⁷. Nel primo caso, valgono le regole di "competenza internazionale" di cui all'art. 97 r.m.c. Nel secondo, il criterio di scelta è univoco e designa l'Ufficio di Alicante⁴³⁸.

107.3. *La legittimazione.* L'azione diretta a ottenere la dichiarazione di decadenza o a far valere un motivo di nullità assoluta di un marchio nazionale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse⁴³⁹. Essa può altresì essere promossa di ufficio dal pubblico ministero⁴⁴⁰.

La legittimazione del pubblico ministero trova il proprio fondamento nella presenza di un interesse collettivo generico rivolto a evitare che un soggetto abbia un diritto monopolistico su di un segno quando la ragione della tutela esclusiva manchi o sia venuta meno e ancor più in un interesse specifico a impedire usi confusori o decettivi del marchio. Peraltro, per il momento non risulta che il pubblico ministero si sia quasi mai valso della facoltà conferita da questa disposizione, salvo in casi in cui i poteri corrispondenti sono stati eccitati dal giudice della controversia⁴⁴¹. Un tempo il pubblico ministero doveva intervenire in tutte le cause di nullità o decadenza di marchi intercorrenti fra parti private, come litisconsorte necessario⁴⁴² e, quindi, a pena di nullità del procedimento. Ora l'intervento del pubblico ministero non è più obbligatorio⁴⁴³.

Quanto al marchio comunitario, la legittimazione a far valere una causa di decadenza o un motivo di nullità assoluta spetta a "qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché ... qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile", abbia "la capacità di stare in giudizio in nome proprio"⁴⁴⁴.

⁴³⁵ Artt. 96, lett. d) e 100 r.m.c. La domanda di decadenza di un marchio è ammissibile anche se sia pendente un procedimento di opposizione nel quale il medesimo marchio sia invocato come anteriorità: v. Trib. UE 10 dicembre 2009, caso «Stella», cit., par. 37.

⁴³⁶ Nei limiti di cui all'art. 99, par. 3 r.m.c.

⁴³⁷ Art. 56 r.m.c. Sulla disciplina della connessione fra i procedimenti e della sospensione v. il § 17.6.

⁴³⁸ Sulla competenza della Divisione di annullamento dell'Ufficio e sulle regole di procedura corrispondenti v. il § 17.6.

⁴³⁹ Art. 122.1 c.p.i. e 100 c.p.c.

⁴⁴⁰ Seconda parte della prima frase del 1° comma dell'art. 122 c.p.i.

⁴⁴¹ Così, in un caso nel quale si aveva ragione di dubitare della contrarietà all'ordine pubblico di un marchio in un contesto processuale nel quale nessuna delle due parti aveva interesse a far dichiarare la nullità della registrazione e il Tribunale aveva ragione di dubitare di disporre di poteri di ufficio: Trib. Torino 6 dicembre 2012, Ditta Alessandro Lunardelli, Vini Tipici e pregiati c. Alpa s.n.c., in *Giur. it.* 2013, 2060 ss., con nota di E. LERRO, *L'archetipo del marchio contrario all'ordine pubblico. Rilevabilità ed effetti del vizio*, caso «Linea della Storia».

⁴⁴² Artt. 70, n. 1 e 72 c.p.c.

⁴⁴³ Seconda frase del 1° comma dell'art. 122 c.p.i.

⁴⁴⁴ Art. 56, par. 1, lett. a), r.m.c. Manca nella norma comunitaria un riferimento a un portatore di interessi pubblicistici paragonabile al pubblico ministero.

In entrambi i sistemi hanno dunque legittimazione a far valere la decadenza o un motivo assoluto di nullità i concorrenti del titolare del marchio in questione, che trovino nella protezione conferita dal segno un ostacolo allo svolgimento dell'attività⁴⁴⁵; i suoi cessionari, licenziatari e altri aventi causa⁴⁴⁶.

La norma comunitaria prevede altresì esplicitamente la legittimazione delle associazioni di consumatori ("qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei ... consumatori"), richiedendo solamente che il gruppo costituisca un centro di imputazione di rapporti giuridici anche sul piano processuale ("che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio a nome proprio"). Il requisito è sicuramente soddisfatto dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo e legittimate ad agire ai sensi dell'art. 139 del medesimo Codice; ma, almeno in relazione alle azioni aventi per oggetto un marchio comunitario, dovrebbe essere assolto anche da enti organizzati non iscritti nell'elenco, purché essi siano centro di imputazione di rapporti giuridici e abbiano lo scopo di rappresentare gli interessi dei consumatori medesimi.

Un'altra differenza, assai rilevante, fra il diritto comunitario e quello nazionale sta nel requisito dell'interesse ad agire, che è richiesto dal diritto nazionale ma non da quello comunitario, almeno per quanto concerne le azioni che fanno valere un motivo di decadenza o di nullità assoluta di un marchio comunitario nella procedura amministrativa di fronte alla Divisione di annullamento dell'Ufficio di Alicante⁴⁴⁷. Questa regola può condurre a esiti anche abbastanza sorprendenti: ad es. il motivo di nullità assoluta può essere fatto valere in nome proprio da uno studio legale che, verosimilmente, agisce per conto di un cliente che così resta non identificato. Essa ha però dalla sua una buona ragione sostanziale: posto che, con la previsione di impedimenti assoluti, "si intende proteggere il mercato e tutti i suoi operatori dalla registrazione di segni che, per motivi di pubblico interesse, non devono essere registrati ..., appare logico pensare che la legittimazione a proporre una domanda di annullamento di tali marchi sia stata concessa a un ventaglio di persone il più ampio possibile"⁴⁴⁸. Irrilevanti sono

⁴⁴⁵ Per una lettura ampia della norma v. ora Trib. Torino 2 aprile 2009, Xines s.r.l. c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5419, caso «Galitzine», ove in nota richiami, anche relativi alla tesi che richiede la specificità e concretezza dell'interesse dell'attore.

⁴⁴⁶ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 539.

⁴⁴⁷ In questo senso Corte UE 25 febbraio 2010, causa C-408/08 P., Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI e CMS Hasche Sigle, caso «Color Edition», parr. 36 ss. e Trib. primo grado 8 luglio 2008, causa T-160/07, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI e CMS Hasche Sigle, in *Racc.* 2008, II, 1733 ss., caso «Color Edition», parr. 20 ss. Nello stesso senso, in relazione alle azioni di decadenza, Trib. UE 10 dicembre 2009, caso «Stella», cit., par. 35; 3 dicembre 2009, causa T-245/08, Iranian Tobacco Co. c. UAMI e AD Bulgartabac Holding Sofia, caso «Tir 20 Filter Cigarettes», parr. 17 ss. e 3 dicembre 2009, causa T-223/08, Iranian Tobacco Co. c. UAMI e AD Bulgartabac Holding Sofia, caso «Bahman», parr. 17 ss. (che esclude altresì che sia richiesta ai fini della legittimazione la residenza in uno Stato membro).

⁴⁴⁸ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 15 ottobre 2009, nel caso «Color Edition», cit., par. 50.

poi i motivi che possono condurre chi propone la domanda di annullamento, visto che non esiste un requisito di buona fede nella proposizione dell'azione corrispondente⁴⁴⁹. Considerazioni non dissimili sono ripetute in relazione all'azione di decadenza⁴⁵⁰.

La situazione cambia totalmente quando il difetto della registrazione del marchio sia configurato come motivo di nullità relativa⁴⁵¹. In questo caso, il difetto può essere fatto valere solamente dai soggetti, titolari di diritti anteriori confliggenti, indicati dalla legge⁴⁵² nonché dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione⁴⁵³. In alcuni casi i titolari di questi diritti anteriori confliggenti debbono passare sotto le forche caudine della prova dell'uso nel quinquennio anteriore, per mostrare la propria legittimazione attiva⁴⁵⁴. In questi casi il vizio non può più essere fatto valere, in via di eccezione o riconvenzionale, dal contraffattore che intenda contestare il fondamento del diritto di marchio che viene azionato contro di lui, come avveniva in passato. Si potrebbe temere che, limitando in questo modo la cerchia dei soggetti legittimati a chiedere l'accertamento della nullità, si corrano i rischi che tipicamente si presentano quando si lasciano liberi imprenditori concorrenti di disporre di diritti che interessano anche la collettività. In concreto può profilarsi il pericolo che sul mercato convivano simultaneamente marchi confondibili fra di loro e che i rispettivi titolari, lasciati arbitri delle iniziative al riguardo, possano tollerare il protrarsi di questa situazione confusoria.

Questi timori sono almeno in parte fondati⁴⁵⁵. Occorre però ricordare che si sono passati in rassegna correttivi potenzialmente assai efficaci contro il rischio che l'accordo o l'acquiescenza dei titolari di segni confliggenti possa produrre ef-

⁴⁴⁹ Trib. UE 30 maggio 2013 (Seconda Sezione), causa T-396/11, *ultra air GmbH c. UAMI e Donaldson Filtrations Deutschland*, caso «ultrafilter international», par. 21 ss.

⁴⁵⁰ E v. infatti Trib. UE 3 dicembre 2009, caso «Tir 20 Filter Cigarettes», cit., par. 23. La medesima sentenza chiarisce altresì ai par. 24 ss. che la legittimazione all'azione non presuppone che l'istante abbia residenza in uno Stato membro dell'UE (e v. per una conferma testuale indiretta l'art. 92, par. 2 e 3, r.m.c.).

⁴⁵¹ *Supra*, §§ 36-84.

⁴⁵² Art. 122.2 c.p.i. e art. 56, par. 1, lett. b) e c), r.m.c.

⁴⁵³ Sull'interpretazione di questa previsione v. Trib. UE 7 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-506/13, *Urb Rulmenti Suceava SA c. UAMI e Harun Adiguzel*, caso «Urb/Urb», par. 17. Sulla legittimazione del licenziatario ancorché non esclusivo v. Trib. Bari 20 settembre 2013 (ord.), *Magglicio Francesca s.r.l. c. New Dance Group s.r.l. c. Abacab s.r.l.*, in *Il dir. ind.* 2014, 137 ss. con commento di L. GIOVE-A. CORNELI, caso «Duff Beer».

⁴⁵⁴ V. le previsioni sulla prova dell'uso del marchio anteriore di cui al § 38, che, come esattamente osservato da L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, cit., 14, nota 25, sono formulate “come regole relative alla ripartizione dell'onere della prova della legittimazione” alle azioni di opposizione, nullità e decadenza, anche se – a ben vedere – esso attengono anche alla disciplina materiale della fattispecie.

⁴⁵⁵ Sulle determinanti della scelta favorevole alla relativizzazione (riconducibili alla decisione di far convivere marchio comunitario e anteriorità nazionali, oltre alle frequentemente ricordate istanze di “moralizzazione” rispetto alle difese disponibili ai contraffattori) v. già § 36.1.

fetti confusori e decettivi pregiudizievoli per il pubblico. E si rammenterà anche come i meccanismi di protezione del pubblico dei consumatori risultino oggi localizzati non più sul piano genetico, dell'opposizione alla registrazione e della sua invalidazione, ma su quello, funzionale, dell'uso⁴⁵⁶.

A questo riguardo si è poc' anzi visto come i rimedi si collochino, con qualche disordine, tanto nella prospettiva degli atti quanto in quella degli effetti degli atti medesimi. Dal primo punto di vista, la reazione ai comportamenti decettivi e confusori del pubblico, cui diano vita la coesistenza di marchi confondibili e contegni collusivi dei loro titolari, va ritrovata nelle previsioni soprariordinate⁴⁵⁷ della legge marchi, del divieto di concorrenza sleale come anche nelle discipline settoriali in materia di pratiche scorrette e di pubblicità ingannevole. Dal secondo punto di vista, va richiamata la circostanza che la decettività sopravvenuta è, come si è visto, causa di decadenza.

Ora, tornando al profilo che qui interessa della legittimazione a fare valere questi rimedi, basterà ricordare che, quanto agli atti, essa spetta a una cerchia di soggetti rassicurantemente ampia. La repressione delle pratiche sleali e ingannevoli si attua attraverso una tutela sia amministrativa sia giurisdizionale⁴⁵⁸; la prima fa capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che opera d'ufficio o su istanza degli interessati⁴⁵⁹, fra cui vanno sicuramente annoverate le associazioni di consumatori registrate ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo; la seconda all'autorità giudiziaria ordinaria, ad adire la quale sono sicuramente legittimate ai sensi dell'art. 139 del medesimo Codice le medesime associazioni di consumatori. Il meccanismo sanzionatorio è ora completato dalla previsione della *class action* all'art. 140bis del Codice del consumo, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99.

Per quanto concerne la decadenza, valgono le regole or ora illustrate. E se mai risultasse confermata l'impressione che la legittimazione delle associazioni dei consumatori sia da intendersi con maggior larghezza quando la decadenza abbia per oggetto un marchio comunitario, invece che un marchio nazionale, il divario potrebbe comunque essere colmato: nulla impedisce che associazioni che non fossero iscritte ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo si attivino per eccitare il potere di iniziativa del pubblico ministero. Né può escludersi che anche in tema di decadenza l'istituto della *class action* possa dare buona prova di sé⁴⁶⁰.

Secondo il testo originario del 4° comma dell'art. 122 "l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale" e quindi anche di marchio registrato "è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel regi-

⁴⁵⁶ Come intuito, già all'indomani della Novella, da P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, cit., a 445 ss.

⁴⁵⁷ Al § 102.2.

⁴⁵⁸ Art. 11 della direttiva sulle pratiche sleali e art. 27 Codice del consumo.

⁴⁵⁹ Art. 27.2 Codice Consumo.

⁴⁶⁰ Si intende con riferimento al "risarcimento del danno e alle restituzioni" che competano alla classe dei consumatori in conseguenza della decettività del marchio.

stro”⁴⁶¹. Si tratta di un classico caso di litisconsorzio necessario: se ad es. il licenziatario esclusivo di un marchio registrato agisca in contraffazione e il convenuto eccepisca la nullità del marchio azionato, perché, ad es., faccia valere l’anteriorità del proprio diritto, il titolare del marchio dato in licenza deve essere chiamato a partecipare al giudizio⁴⁶². Il decreto correttivo ha aggiunto, al testo sopra trascritto, l’inciso “quali aventi diritto in quanto titolari di esso”, allo scopo di chiarire che, nella materia che qui non interessa dei brevetti per invenzione, non occorre instaurare il contraddittorio con gli inventori, che possono essere non pochi e non facilmente reperibili⁴⁶³. Ci si domanda se l’effetto della norma – o, più precisamente, della non felice formulazione della norma – possa essere quello di escludere il litisconsorzio dei licenziatari e, per quanto qui interessa, dei licenziatari di marchio; mancano per il momento pronunce; ma l’opinione negativa pare prevalere⁴⁶⁴, come del resto pare attendibile, vista la genesi della norma, la cui vigenza non esclude in alcun modo l’applicabilità della disciplina generale del litisconsorzio.

107.4. *Azioni di nullità e decadenza della registrazione e marchi non registrati*. È fuor di discussione che non esiste nessuna correlazione possibile fra nullità e decadenza e marchi di fatto, visto che di nullità e decadenza si discorre a proposito della registrazione e i marchi di fatto non sono, per l’appunto, registrati⁴⁶⁵. Se dunque si discuta della tutelabilità di un marchio di fatto (nazionale) o del suo permanere, valgono le regole ordinarie di giurisdizione e competenza, e non quelle speciali dettate per la nullità o la decadenza della registrazione.

Lo stesso vale per le regole relative alla legittimazione. Ci si può peraltro domandare se, azionato un marchio di fatto, il convenuto in contraffazione possa far valere che il marchio non registrato azionato sia privo del requisito della novità o, in altri termini, sia anticipato da un segno identico o simile per beni identici o simili precedentemente usato non dal convenuto in contraffazione ma da un terzo. Il quesito è (sorprendentemente) poco esplorato; e, quando vi è stata risposta, essa è stata negativa⁴⁶⁶. Essa potrebbe essere contrastata facendo valere due argomenti:

⁴⁶¹ Il litisconsorzio necessario si estende anche ai licenziatari trascritti; sulla portata della disposizione v. G. ANGELICCHIO, *sub art.* 124 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 600.

⁴⁶² V. artt. 102 e 354 c.p.c. Questa regola varrebbe, secondo A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi di efficacia delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in *AIDA* 2006, 293 ss., a 298, tanto nel caso in cui l’azione di nullità sia fatta valere in via di riconvenzionale quanto in quello in cui essa sia fatta valere in via di eccezione *incidenter tantum*.

⁴⁶³ In questo senso A. VANZETTI, *sub art.* 122, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 1255 ss.

⁴⁶⁴ A. VANZETTI, *sub art.* 122, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1255.

⁴⁶⁵ Per un’enunciazione rigorosa dell’assunto P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 637.

⁴⁶⁶ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 637-638 secondo il quale, mentre per le situazioni corrispondenti a quella che per il marchio registrato sarebbero qualificabili come cause di nullità assoluta varrebbe la regola della rilevabilità d’ufficio, per quelle corrispondenti alle cause di nullità relativa competerebbe accesso alla tutela ai soli titolari di diritti anteriori confliggenti (con il correttivo di cui *infra*, nel testo). Va detto che la soluzione è stata proposta in epoca anteriore all’adozione del

in primo luogo che la limitazione della legittimazione costituirebbe sempre per sua natura norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica⁴⁶⁷; e in secondo luogo che la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto è radicata nella circostanza che il segno distintivo anteriore fatto valere sia “legittimamente usato”, postulata dal n. 1 dell’art. 2598 c.c.; e che l’uso successivo avverrebbe *non iure* in presenza di un altrui marchio anteriore confliggente. Questo secondo argomento sarebbe tuttavia a sua volta esposto all’obiezione secondo la quale dopo l’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale l’acquisto del diritto sarebbe ormai da ricercarsi non nelle previsioni sull’illecito concorrenziale ma all’interno del Codice medesimo e quindi da ricollegarsi al conseguimento della “notorietà qualificata” del marchio di fatto⁴⁶⁸.

L’impostazione che ammette la legittimazione del convenuto a far valere il difetto di novità del marchio di fatto azionato appare preferibile, perché coerente al regime di *favor registrationis* che caratterizza il nostro diritto. Del resto anche sotto un profilo testuale la limitazione della legittimazione si riferisce soltanto alla nullità della registrazione del marchio anteriore, non essendo invece possibile alcuna correlazione fra il fenomeno della nullità e un marchio non registrato⁴⁶⁹. Pare dunque doversi concludere che il titolare di una registrazione del marchio attaccata possa far valere che il marchio non registrato che gli venga opposto è a sua volta anticipato e non è quindi fornito di potere invalidante.

Nell’attesa di prese di posizione giurisprudenziali sul punto, si può peraltro constatare che la differenza fra le due opinioni va probabilmente sdrammatizzata. Anche la tesi che propugna quella che si potrebbe (incongruamente, ma forse efficacemente) descrivere come estensione ai marchi di fatto della relativizzazione dei motivi di nullità che attengono al conflitto con diritti anteriori altrui, precisa infatti che la tutela del marchio di fatto azionato non avrebbe luogo quando il suo uso risulti confusorio o decettivo a norma dell’art. 21.2 c.p.i. o, comunque, concorrenzialmente sleale⁴⁷⁰. Si tratta di un correttivo importante: anche adottando questa prospettiva, il convenuto in contraffazione, se non può fare valere il diritto anteriore confliggente altrui, potrebbe però pur sempre fare valere che il marchio di fatto contro lui azionato non merita protezione in ragione delle circostanze concrete in cui esso è percepito sul mercato.

Codice della proprietà industriale e della stessa svolta che ha condotto alla relativizzazione di molti impedimenti, operata dal d.lgs. n. 447/1999. In argomento v. anche §§ 77.5 e 156.1.

⁴⁶⁷ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 46 e 307. In argomento v. anche M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 42 ss. e 142 ss.

⁴⁶⁸ Sui termini della questione v. § 12.

⁴⁶⁹ Come è riconosciuto dallo stesso P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 637.

⁴⁷⁰ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 637. Naturalmente l’A. fa riferimento alla norma precedente, l’art. 11 l.m.; e le sue considerazioni potrebbero essere agevolmente estese a tutte le ipotesi di illiceità degli atti confusori e decettivi di uso del marchio che si sono passate in rassegna al § 102.2.

107.5. *L'arbitrabilità delle azioni di nullità e di decadenza dei marchi registrati nazionali e comunitari*⁴⁷¹. L'arbitrabilità delle questioni di nullità e di decadenza relative ai marchi nazionali trovava in passato un duplice ostacolo: l'opinione, diffusa, che le questioni corrispondenti attengano a diritti indisponibili e quindi sottratti alla giustizia arbitrale⁴⁷² e la previsione che rendeva obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero⁴⁷³. A questa stregua gli arbitri avrebbero potuto conoscere dell'invalidità o della decadenza del marchio non in via principale ma solo *incidenter tantum*. Venuto meno l'obbligo della partecipazione del Pubblico Ministero, sono stati avanzati argomenti importanti a favore dell'arbitrabilità anche delle azioni esperite a titolo principale: il carattere inderogabile delle norme relative a nullità e decadenza non implicherebbe necessariamente l'indisponibilità dell'esercizio dei diritti che da esse sorgono; se si ammettono rinunce e transazioni in materia di invalidità, non si vede perché debba negarsi la compromettibilità in arbitri⁴⁷⁴. Si potrebbe aggiungere che l'attendibilità di questa ipotesi pare grandemente rafforzata dall'indubbia estensione del raggio di azione del principio di disponibilità del diritto di marchio dopo la Novella del 1992 in cui ci si è ripetutamente imbattuti⁴⁷⁵.

Dal diritto del marchio comunitario provengono, però, indicazioni di segno opposto⁴⁷⁶. Le azioni di decadenza e di nullità sono devolute alla competenza esclusiva dell'UAMI se proposte in via principale e dei Tribunali dei marchi comunitari se proposte in via riconvenzionale⁴⁷⁷; la competenza in materia di registrazione o di validità di marchi è dichiarata esclusiva e non prorogabile dalle previsioni del reg. n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale⁴⁷⁸. Cosicché la dottrina specializzata conclude che a un tribunale arbitrale è solo consentito accertare la validità o l'intervenuta decadenza di un marchio comunitario in via di eccezione o *incidenter tantum*⁴⁷⁹.

⁴⁷¹ Sul tema v. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato in materia IP*, in A. Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, 532 ss.

⁴⁷² Art. 806 c.p.c.

⁴⁷³ Per i necessari richiami v. M. AMMENDOLA, *sub art. 134 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 662.

⁴⁷⁴ V. G. GUGLIELMETTI, *Arbitrato e diritti titolati*, in *AIDA* 2006, 3 ss., 9 ss.; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 541.

⁴⁷⁵ V. §§ 7 C) e 36, cui *adde* i §§ 117.1, 127, 175.2, 195.2. È nel frattempo però venuto meno l'argomento desunto dal richiamo all'arbitrato societario originariamente contenuto nell'art. 134.2 c.p.i., nel frattempo abrogato dal comma 5° dell'art. 19 della l. 23 luglio 2009, n. 99.

⁴⁷⁶ L. MANSANI, *Arbitrabilità e privative titolate comunitarie*, in *AIDA* 2006, 16, 21-22.

⁴⁷⁷ V. § 107.2.

⁴⁷⁸ Artt. 22(4) e 23(5) reg. 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (ora par. 4 dell'art. 24 e par. 4 dell'art. 25 del reg. n. 1215/2012) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

⁴⁷⁹ L. MANSANI, *Arbitrabilità e privative titolate comunitarie*, cit., 18.

108. B) *La presunzione di validità. L'onere della prova*

108.1. *La presunzione di validità.* Secondo le categorie civilistiche generali la nullità “può essere rilevata dal giudice” (art. 1421 c.c.). Non è così per la nullità della registrazione di un marchio. La registrazione di un marchio nazionale o comunitario ha alle proprie spalle un procedimento amministrativo; alla sua conclusione, sia il marchio nazionale sia quello comunitario sono assistiti da una presunzione di validità⁴⁸⁰. Al titolare del marchio registrato che intenda farlo valere in giudizio è sufficiente dimostrare di essere titolare della registrazione. La validità della registrazione ha però efficacia precaria. Essa non pregiudica infatti l'esercizio delle azioni circa la validità della registrazione medesima⁴⁸¹ con riferimento sia ai motivi di nullità corrispondenti agli impedimenti che l'Ufficio ha esaminato, sia a quelli che sono rimasti al di fuori della visuale dell'Ufficio medesimo, come anche delle azioni vertenti sulla decadenza della registrazione⁴⁸². Quindi la invalidità, come anche la decadenza, del marchio registrato può essere fatta valere dal convenuto in contraffazione o da altro soggetto che possieda la legittimazione corrispondente⁴⁸³, ivi inclusa, per la registrazione nazionale, la magistratura requirente, anche se non può essere rilevata di ufficio⁴⁸⁴. Anche sotto questo profilo, nella tipologia delle specie di invalidità, quella che attiene alla registrazione del marchio sembra avvicinarsi piuttosto all'annullabilità che alla nullità, discostandosi sotto molteplici profili dal regime ordinario di quest'ultima⁴⁸⁵.

108.2. *Il dies di valutazione della nullità o della decadenza.* In linea di principio, nell'accertamento della nullità di un atto si fa riferimento al suo momento genetico. Non sempre è così per la nullità della registrazione di un marchio. Con riguardo alla validità della registrazione, la data di riferimento è in prima battuta quella del deposito della domanda di registrazione; e tuttavia talora si deve avere riguardo anche a momenti successivi. I riferimenti temporali possono cumularsi: così nel caso dell'impedimento relativo costituito dalla presenza di una registrazione anteriore, occorre anche verificare che questa non sia scaduta (da più di un

⁴⁸⁰ Artt. 117 e 121.1 c.p.i. e artt. 99, par. 1 e 107 r.m.c. (su cui v. rispettivamente §§ 16.2 e 18.3). Sulla questione se le previsioni interne istituiscano un presunzione (legale e *iuris tantum*), operino un'inversione dell'onere della prova o piuttosto diano applicazione al principio dell'art. 2697 c.c. v. A. GENOVESE, *Le presunzioni*, in *AIDA* 2006, 306 ss., 311 ss., che esprime una preferenza per questa terza ricostruzione (ma richiama la giurisprudenza, assolutamente prevalente, che accoglie la prima). Sulla “debolezza” di questa presunzione di validità, in quanto a essa corrisponde un'indagine più o meno incompleta dell'Ufficio, a seconda che il marchio sia nazionale o comunitario, v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 530.

⁴⁸¹ Art. 117 c.p.i.

⁴⁸² La cui esperibilità starebbe ad attestare la “sopravvenuta precarietà dell'efficacia” della registrazione, secondo P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 618.

⁴⁸³ Artt. 121.1 c.p.i. e 56, par. 1, lett. a), r.m.c. Per il riparto di competenze fra autorità giudiziaria e Ufficio v. § 107.2.

⁴⁸⁴ In argomento v. rispettivamente §§ 16.2 e 107.3 nonché 18.3.

⁴⁸⁵ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 618.

biennio o di un triennio) o decaduta al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità⁴⁸⁶. Negli altri casi, il riferimento temporale viene spostato dal momento del deposito a una data successiva, prendendone posto. Così è nel caso delle altre sopravvenienze sananti, e cioè del consolidamento e della riabilitazione mediante la ripresa dell'uso, del conseguimento del *secondary meaning* e della convalida⁴⁸⁷.

Anche con riguardo alla decadenza, l'inizio o la ripresa dell'uso può rimuovere l'effetto estintivo ancorché i suoi presupposti si siano già precedentemente perfezionati.

108.3. *L'onere della prova*. Secondo la norma nazionale, "l'onere di provare la nullità o decadenza" del marchio registrato "incombe in ogni caso a chi impugna" la registrazione⁴⁸⁸. Secondo quella comunitaria, "i tribunali dei marchi comunitari considerano valido il marchio comunitario a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità"⁴⁸⁹.

L'onere della prova ha normalmente per oggetto un fatto costitutivo, impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere in giudizio⁴⁹⁰. Il riparto dell'onere della prova è quindi formulato attraverso una regola unitaria⁴⁹¹. Ma in questo caso è inevitabile distinguere fra motivo di nullità e motivo di nullità per comprendere come effettivamente operi la regola. Non si può dire che è la parte che contesta la validità di un marchio di forma che deve dare la prova corrispondente: il giudizio di validità dipende qui soltanto dal raffronto fra il segno e la norma che ne facoltizza o impedisce la registrazione, non da fatti giuridici ulteriori. Tali fatti giuridici ulteriori sono invece richiesti quando il motivo di nullità attenga alla presenza di un segno anteriore confliggente. Qui l'attore in giudizio deve dare la prova sia della priorità della registrazione invocata sia del permanere della sua validità tanto al momento del deposito della domanda successiva quanto a quello dell'azione⁴⁹². Per la verità, perché il marchio successivo sia invalido, occorre anche, se ad es. si tratti del secondo tipo di conflitto, che esso sia simile o identico a quello anteriore, che i beni a loro volta siano identici o simili e che dal congiunto operare dei due fattori possa derivare un rischio di confusione. A rigore qui non si tratta di

⁴⁸⁶ Per la c.d. sanatoria del marchio posteriore confliggente con un segno distintivo anteriore decaduto o scaduto v. art. 12.2 c.p.i. su cui §§ 38.5, 91.1.

⁴⁸⁷ V. rispettivamente i §§ 38.4(iii), 38.5, 91.1, 99, 26 A) e 85-87.

⁴⁸⁸ Artt. 121.1 c.p.i.

⁴⁸⁹ Art. 56, par. 1, lett. a), r.m.c.

⁴⁹⁰ F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1989, 299.

⁴⁹¹ Per il diritto italiano v. l'art. 2967 c.c.

⁴⁹² V. *supra*, § 91 e 99. In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 532. V. però con riferimento alla fase cautelare Trib. Vicenza 10 agosto 1995, MRT s.r.l. c. Fall to M. Robert s.r.l., in *Riv. dir. ind.* 1997, II, 98 ss. con nota di G. SPIAZZI, *L'uso difforme del marchio registrato, la sua decadenza ex art. 42 l.m. e la nascita (eventuale) di un nuovo marchio di fatto*, caso «Solo». Sulle regole, in parte divergenti, che valgono a questo riguardo in materia di opposizione alla registrazione v. §§ 17.5 e 76 (iv).

fatti in senso storico; e tuttavia pure essi devono essere provati dall'attore⁴⁹³. Sul titolare del marchio successivo incombe a sua volta la prova di eventuali sopravvenienze sananti: secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.

Il legislatore nazionale ha sentito la necessità di dettare una regola particolare a proposito della prova della decadenza per non uso. Secondo l'ultima frase del 1° comma dell'art. 121 c.p.i., "la prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualunque mezzo comprese le presunzioni semplici". La norma non contraddice la regola secondo la quale l'onere della prova della decadenza incombe su chi la fa valere, che anzi presuppone e conferma⁴⁹⁴. Essa prende atto della circostanza che, il più delle volte, la parte che fa valere la decadenza si trova nell'impossibilità di dare una prova diretta della mancanza di un "uso serio" da parte del titolare del marchio⁴⁹⁵; e conferma che è consentito alla parte gravata dell'onere della prova fornire anche una prova indiretta, in conformità del resto alla disciplina generale.

Prova indiretta è, come noto, quella che ha per oggetto un fatto diverso (indizio), dal quale può essere arguito logicamente il fatto rilevante per il giudizio; presunzione (semplice o *hominis*) è la deduzione dal fatto provato della verità del

⁴⁹³ Sulle ragioni per le quali il rischio di confusione non può mai considerarsi presunto, occorrendo la prova dell'identità o somiglianza di marchi e beni e del rischio medesimo a essi conseguente, v. già § 55. In questi termini v. la presa di posizione di Corte di Giustizia 22 giugno 2000, causa C-425/98, *Marca Mode CV c. Adidas AG e Adidas Benelux*, in *Racc.* 2000, I, 4861 ss., caso «Marca Mode-Adidas», parr. 33, 39 e 41, che ha cura di precisare che non è a tal fine sufficiente la prova del carattere distintivo elevato o della notorietà del marchio anteriore. Analogamente A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 532, rileva che l'assenza di carattere distintivo, la contrarietà del marchio alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume "non richiedono una prova", diversamente da quanto accade con riguardo al conseguimento di un *secondary meaning*.

Si è già esaminato al § 17.3 il riparto dell'onere della prova e il ruolo del fatto notorio nel procedimento di registrazione, anche nel suo prolungamento di fronte ai giudici comunitari in sede di impugnativa dei provvedimenti dell'UAMI; si tratta peraltro di principi che concernono la fase anteriore alla registrazione e che vedono contrapposti il richiedente e lo UAMI, anche se talora con la partecipazione dell'opponente e che quindi devono essere presi in considerazione con la dovuta cautela, quando ci si domandi se essi valgano anche nei procedimenti successivi alla registrazione, che contrappongono al titolare del marchio non l'Ufficio ma una parte privata che faccia valere la nullità o la decadenza del marchio registrato.

⁴⁹⁴ App. Torino 8 ottobre 2010, caso «Galitzine», cit.; in senso conforme Trib. Ferrara 14 settembre 2001, *Hachette Flippacchi Presse s.a. c. Elle Chic*, in *Giur. ann. dir. ind.* 4365, caso «Elle/Elle Chic» ove richiami. In passato si era discusso anche del riparto dell'onere della prova in relazione alla decadenza dei marchi di terzi che asseritamente avrebbero anticipato il marchio fatto valere in giudizio: v. ad es. Trib. Milano 24 maggio 1976, caso «Fem-Kleen/Femline», cit. Il tema è evidentemente superato con la relativizzazione dei motivi di novità corrispondenti. La parte che faccia valere la decadenza ha l'onere di provare quantomeno la data di registrazione del marchio della cui decadenza si tratta, visto che il quinquennio (o triennio, prima della Novella del 1992) incomincia a decorrere da questo momento. Sotto questo profilo è da approvarsi Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, caso «Pain Braisé», laddove ha escluso che fosse assolto l'onere della prova della decadenza di un marchio del quale risultava provata in giudizio la sola data di deposito, ma non di registrazione.

⁴⁹⁵ Anche se molto spesso nelle trattazioni del tema sembrerebbe assumersi che per la pronuncia di decadenza occorra la prova del mancato uso, in realtà la prova richiesta verte sull'insufficienza dell'uso.

fatto rilevante nel processo. Dalla circostanza ad es. che esperti di settore testimoniano di non avere mai sentito parlare di un certo marchio⁴⁹⁶, che un'indagine molto ampia sui *media* mostri l'assenza di pubblicità per quel marchio⁴⁹⁷ o, forse, che il prodotto non compaia nei cataloghi dell'impresa che sia titolare del marchio nel periodo di riferimento⁴⁹⁸, può essere inferito che l'uso del marchio in questione è mancato del tutto o, comunque, non ha raggiunto le dimensioni richieste per conservare il diritto.

Il titolare del marchio può contrastare e, se del caso, vincere questa inferenza, dando la prova positiva dell'uso del marchio e della sufficienza dell'uso medesimo a conservare in vita il diritto⁴⁹⁹ o del giustificato motivo che abbia impedito l'uso del marchio.

Diverso è l'approccio seguito dal diritto comunitario. Se sia fatta valere la decadenza per mancata utilizzazione, "l'Ufficio invita il titolare del marchio comunitario a fornire la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato"⁵⁰⁰. La regola è stata contestata⁵⁰¹; e in effetti si presta ad abusi. Il concorrente che volesse raccogliere notizie sui clienti del titolare di un marchio potrebbe dopo tutto giovare di questa disposizione per costringere il tito-

⁴⁹⁶ Come nel caso deciso da Trib. Torino 2 aprile 2009, caso «Galitzine», cit. Per altri richiami di giurisprudenza conforme v. A. GENOVESE, *Le presunzioni*, cit., 317-328. In senso conforme A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 533. Non è però utilizzabile nel processo una dichiarazione scritta proveniente da un investigatore privato, quando essa non sia confermata come testimonianza costituita nel contraddittorio fra le parti: Trib. Napoli 2 febbraio 2006, Intel Corporation c. Soc. S.B.F. Elettronica, in *Foro it.* 2006, 1571 ss., caso «GGenoa power inside/Intel Inside»; non è stata ritenuta sufficiente una indagine di mercato in Trib. Roma 18 ottobre 2013, Rigoni di Asiago c. D'Alessandro Confetture s.r.l., caso «Fruttosa/Fruttosa D'Alessandro», ined.

⁴⁹⁷ Trib. Torino 2 aprile 2009, caso «Galitzine», cit., dove si dà atto che la ricerca aveva avuto per oggetto 8.695 testate.

⁴⁹⁸ Il dubbio trova la propria ragione nella considerazione, fatta propria da Trib. Milano 6 novembre 1978, caso «Cartier», secondo cui la presenza di documentazione relativa all'uso del marchio in relazione a certi prodotti non può essere senz'altro apprezzata come "prova negativa indiretta, vale a dire come prova dell'inesistenza di una qualsiasi forma di utilizzazione diversa da quella desumibile da suddetti documenti". Secondo Trib. Firenze 25 agosto 2001, caso «Hawaian Tropic», cit., il rideposito ripetuto del marchio starebbe a dimostrare il mancato uso del marchio stesso per i beni in questione. Altri esempi di circostanze dalle quali è stata inferita la non utilizzazione del marchio sono passati in rassegna da M. AMMENDOLA, *sub art.* 121 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 592, cui *adde* ora Trib. Milano 17 dicembre 2013, caso «Imco Waterless», cit. Ha escluso che la parte che invocava la decadenza abbia assolto il proprio onere della prova, non avendo fornito "alcun elemento di fatto utile al riguardo", App. Torino 28 febbraio 2011, caso «Bavaria», cit.

⁴⁹⁹ Per le modalità con le quali può essere fornita la prova dal titolare v. §§ 94.1 e 38.3.

⁵⁰⁰ Regola 40, par. 5, reg. 2868/1995. Anche la dimostrazione dell'uso serio del marchio anteriore nel procedimento di opposizione e nella domanda di nullità ai sensi dei parr. 2 e 3 degli artt. 42 e 57 r.m.c. incombe sull'opponente e sul titolare del marchio anteriore che invochi la nullità del marchio altrui. In argomento v. § 38.3.

⁵⁰¹ V. Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm II», cit., parr. 65 ss.

lare stesso a dare indicazioni precise che attestino la presenza sul mercato del marchio in questione. La contestazione è stata respinta: la regola non sarebbe contraria né al principio di proporzionalità né alle salvaguardie poste a tutela del diritto di proprietà e al diritto di difesa⁵⁰². Non va d'altro canto trascurato che una domanda di decadenza deve comunque contenere un'indicazione dei fatti e delle prove su cui essa si basa⁵⁰³. E tuttavia resta l'impressione che la disciplina nazionale sia più equilibrata⁵⁰⁴.

109. C) *L'efficacia delle sentenze di nullità o di decadenza*

109.1. *L'efficacia soggettiva delle sentenze in materia di nullità e di decadenza.* Quanto all'efficacia soggettiva delle sentenze in materia di nullità o di decadenza, le regole civilistiche ordinarie devono essere coordinate con la particolarità dell'oggetto su cui verte la controversia⁵⁰⁵. In questa materia, infatti, l'efficacia varia a secondo dell'esito della controversia: essa, come anche si suol dire, opera *secundum eventum litis*. Se l'accertamento conduce a confermare la validità della registrazione, trova applicazione la regola generale sancita dall'art. 2909 c.c.: la cosa giudicata ha effetto solo fra le parti e i loro aventi causa; ma non impedisce la riproposizione della questione da parte dei terzi. Ad es. un altro concorrente potrà riproporre l'azione di nullità⁵⁰⁶. La regola ha peraltro un raggio di operatività più limitato di quello che potrebbe fare pensare la sua enunciazione in termini generali, visto che essa vale solo per i motivi di nullità assoluti: se infatti il motivo

⁵⁰² V. Corte UE 26 settembre 2013 (Quarta Sezione), causa C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik GmbH c. UAMI e centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, caso «Centrotherm II», par. 52 ss.; Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm II», cit., par. 70-71.

⁵⁰³ V. Regola 37, lett. b), *sub iv*, del reg. n. 2868/1995. Sul punto v. i par. 86 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 16 maggio 2013, in cause C-609/11 P e C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik GmbH c. UAMI e centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, casi «Centrotherm I e II».

⁵⁰⁴ Anche perché, come si ricorderà, questo è un caso nel quale è precluso alla Commissione di ricorso di prendere in considerazione documentazione fornita successivamente al decorso dei termini: v. *supra*, § 17.4 e Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm II», cit., par. 57 ss.

⁵⁰⁵ In argomento v. D. BORGESI, *Gli effetti ultra partes delle pronunce in materia di proprietà industriale*, in A. Giussani (a cura di), *Il processo industriale*, cit., 125 ss.

⁵⁰⁶ E v. gli artt. 53, par. 4, 56, par. 3, 100, par. 2, 112, par. 2, lett. b), r.m.c. Secondo Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, T-104/08, Ferrero s.p.a. c. UAMI e Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, in *Giur. ann. dir. ind.* 5483, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», la decisione della Commissione di ricorso dell'UAMI nell'ambito di un procedimento di opposizione, ancorché definitiva, non possiede alcuna autorità di giudicato in un successivo procedimento di fronte all'UAMI rivolto alla dichiarazione di nullità e non può neppure creare un legittimo affidamento in quanto all'esito del distinto giudizio. Sulle ragioni per le quali è preferibile ritenere che anche a livello nazionale le decisioni della Commissione dei ricorsi, aventi a oggetto un'opposizione, che pure sicuramente hanno natura giurisdizionale, non siano suscettibili di acquistare forza di cosa giudicata, v. già § 16.1.

di nullità sia relativo, esso non può essere azionato da soggetti diversi da quello che già sia risultato soccombente.

Il principio della limitazione soggettiva degli effetti del giudicato non opera se la sentenza invece accerti la nullità o la decadenza del marchio registrato. Per sua natura un diritto esclusivo, come è quello relativo al marchio registrato, non può avere efficacia che verso tutti i soggetti passivi dell'obbligo di astensione: non è pensabile che la posizione giuridica soggettiva passiva valga a carico del concorrente X ma non di Y. Quindi questo diritto o esiste verso tutti o verso tutti cade⁵⁰⁷.

È questa la ragione per cui la previsione dell'art. 123 c.p.i. dispone che la sentenza passata in giudicato che accerti la nullità della registrazione di un marchio o ne dichiari la decadenza ha efficacia *erga omnes*. Per questo stesso motivo una copia dell'atto introduttivo di ogni azione che chieda la nullità o la decadenza di un marchio deve essere comunicata all'Ufficio⁵⁰⁸; le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei marchi registrati devono essere annotate sulla Raccolta dei titoli di proprietà industriale tenuta dall'Ufficio⁵⁰⁹ e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale⁵¹⁰.

Non vi è dubbio che la norma deroghi alla regola generale di cui all'art. 2909 c.c., per la quale il giudicato civile ha effetti solo fra le parti e i loro eredi e aventi causa⁵¹¹. Sono in effetti soggetti alla regola speciale dell'efficacia *ultra partes* anche i terzi titolari di posizioni giuridiche esposte a effetti riflessi sfavorevoli derivanti dalla pronuncia, come i licenziatari, il cui acquisto sia anteriore al giudicato, come richiede in linea generale l'art. 2909 c.c., e anche alla proposizione della domanda giudiziale, come prevede l'art. 111 c.p.c.⁵¹². Questa deviazione rispetto alla regola si spiega in quanto le posizioni considerate sono caratterizzate dalla presenza di un nesso di dipendenza non meramente genetico

⁵⁰⁷ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 616. È sotto questo profilo condivisibile il rilievo (formulato da A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi di efficacia delle pronunce in materia di proprietà industriale*, cit., a 294) in forza del quale è ora da escludersi che possa essere il carattere pubblico dell'azione (o meglio, dell'interesse sotteso all'azione), un tempo ricollegato all'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero, nel frattempo venuta meno, a stare alla base della regola degli effetti *ultra partes* della sentenza di nullità o di decadenza. Secondo l'A. il venire meno dell'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero avrebbe altresì privato di qualsiasi rilevanza la distinzione fra azioni di nullità e decadenza sollevate in via di eccezione e in via riconvenzionale: A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi di efficacia*, cit., 297-298. Sullo stato della questione nel periodo intercorrente fra la Novella del 1992 e l'adozione del Codice del 2005 v. P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 618-620.

⁵⁰⁸ Art. 122.6 c.p.i.

⁵⁰⁹ Di cui all'art. 187 c.p.i.

⁵¹⁰ Art. 197.6 c.p.i. Per contro, il par. 6 dell'art. 57 r.m.c. dispone che "la decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro" a prescindere dall'esito della controversia.

⁵¹¹ Come sottolineato da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 541.

⁵¹² L'osservazione è di A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi di efficacia*, cit., 294.

ma permanente dalla situazione sostanziale facente capo alla parte soccombente in giudizio⁵¹³.

Non sarà sfuggito che, a proposito dell'efficacia soggettiva delle sentenze in materia di nullità e di decadenza, diversamente da quanto avviene sotto altri profili anch'essi attinenti all'efficacia di queste statuizioni, il diritto comunitario opera solo interstizialmente⁵¹⁴. Dove manca una disposizione del regolamento, parrebbe trovare applicazione "la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato"⁵¹⁵.

109.2. *La nullità e la decadenza parziali*. Già si è visto come la decadenza per insufficiente uso e per decettività sopravvenuta possano essere parziali⁵¹⁶. La trattazione va ora completata sotto tre profili.

Va innanzitutto ricordato che la regola che prevede la decadenza parziale è affidata a norme che si applicano non solo all'insufficiente uso e alla decettività sopravvenuta ma a tutte le ipotesi di decadenza⁵¹⁷. Si possono quindi avere casi di decadenza per volgarizzazione parziale o di illiceità parziale, quando ad es. il marchio sia divenuto denominazione generica o illegittimo solo per alcuni beni e non tutti. Si pensi al caso in cui il titolare del marchio abbia successo nel reagire alla "genericizzazione" del segno solo in alcuni settori merceologici, ma non tutti; oppure al divieto di uso di marchi di prodotti da fumo, che potrebbe colpire solo alcune classi "collaterali" di beni che istituiscano un nesso con il segno originario ma non quelle, invece, che siano così distanti da rendere poco verosimile un qualche collegamento⁵¹⁸.

Si deve inoltre aggiungere che anche la nullità può essere parziale sia in diritto italiano sia in diritto comunitario⁵¹⁹. Al riguardo va operata una valutazione non dissimile da quella che trova applicazione in fase di registrazione, rispetto alla quale già si è visto come i vari impedimenti, dell'assenza di carattere distintivo, di descrittività, di decettività possano valere solo per alcuni fra i beni cui la registrazione si riferisce⁵²⁰.

Occorre infine tenere presente un profilo che tende a essere lasciato nell'ombra: di decadenza e di nullità parziali si può discorrere anche in un senso molto diverso da quello cui fa espresso riferimento il testo delle norme. Se un marchio è complesso o, comunque, composto da più elementi, può ben essere che esso divenga sì decettivo, ma solo per alcuni elementi e non per altri⁵²¹. In questi casi,

⁵¹³ In questo senso A. GIUSSANI, *I limiti soggettivi di efficacia*, cit., 295; e v. nello stesso senso già E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, III, Giuffrè, Milano, 1976³, 169 ss., 176 ss.

⁵¹⁴ V. gli artt. 53, par. 4, 56, par. 3, 100, par. 2 e 112, par. 2, lett. b), r.m.c. poc'anzi richiamati.

⁵¹⁵ Par. 2 dell'art. 101 r.m.c.

⁵¹⁶ V. rispettivamente §§ 94.4 e 105.3.

⁵¹⁷ V. artt. 27 c.p.i. e 51, par. 2, r.m.c.

⁵¹⁸ Per una discussione del tema v. § 106.

⁵¹⁹ Artt. 27 c.p.i.; 52, par. 3 e 53, par. 5, r.m.c.

⁵²⁰ V. §§ 25.1 e 33.1.

⁵²¹ Diversa valutazione pare preferibile rispetto alla situazione nella quale un marchio sia com-

l'apprezzamento negativo dell'ordinamento va riferito non a una parte dei beni per i quali il marchio è protetto, ma a una parte dei segni che lo compongono. Situazioni come queste non sono prese in diretta considerazione dalle previsioni fin qui considerate, le quali, in effetti, circoscrivono l'operatività di decadenza e invalidità in funzione del primo profilo (la pluralità dei beni per i quali il marchio è protetto) e non del secondo (la pluralità degli elementi che lo compongono). Non-dimeno, la regola di valutazione che limita gli effetti sanzionatori nei soli confini entro cui sia direttamente riscontrabile la violazione del precetto dovrebbe anche qui valere; e la conclusione corrispondente parrebbe trovare conforto sia nella constatazione secondo la quale il principio favorevole alla parzialità della decadenza e della nullità già operava prima che il diritto scritto la riconoscesse con la Novella del 1992⁵²²; sia nel rilievo secondo cui il principio della conservazione degli atti dei privati rivolti a distinguere la propria iniziativa economica⁵²³ parrebbe comunque consentire un'applicazione analogica delle regole limitative della decadenza e nullità al di là dei limiti posti dal diritto scritto⁵²⁴.

Anche le sentenze di decadenza e di nullità parziale hanno effetti *erga omnes*. Si possono però qui incontrare maggiori difficoltà nell'attuazione degli obblighi pubblicitari a esse relativi. In questi casi sul giudice incombe infatti l'onere di indicare con precisione il contenuto dell'annotazione nella Raccolta dei titoli di proprietà industriale tenuta dall'Ufficio⁵²⁵ e della notizia nel Bollettino ufficiale⁵²⁶. L'Ufficio di Alicante che si pronunci sulla domanda di decadenza e di nullità

posto da più elementi e solo uno di essi possa considerarsi generico – o divenuto tale – limitatamente a una parte soltanto del segno (verosimilmente quella dotata di un contenuto significativo): infatti, come si è visto (al § 23.2.1; e v. Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, causa C-191/01, UAMI, Repubblica Federale Tedesca e Regno Unito di Gran Bretagna c. Wm. Wrigley Jr. Co., in *Racc.* 2004, I, 12447 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4607, caso «Doublemint», parr. 33-34), l'impedimento, il motivo di nullità o la causa di decadenza vengono, per espressa previsione normativa, riferiti solo ai marchi “esclusivamente composti” da indicazioni generiche o descrittive. In questo senso mi pare vada interpretata Trib. Genova 23 aprile 1999, Saiwa s.p.a. c. Centrale del Latte d Genova, in *Giur. ann. dir. ind.* 4000, caso «Oro».

Sembra configurare un caso di decadenza non del marchio oggetto di contitolarità ma dalla posizione giuridica soggettiva attiva della contitolarità del marchio stesso quello, deciso sia da Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», sia da App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit., in cui uno dei contitolari ometta di usare seriamente il segno per un periodo ultraquinquennale. Per una diversa ricostruzione v. però § 194.3.

⁵²² V. Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334, caso «Elle», cit.

⁵²³ Sul cui fondamento costituzionale si è (sotto un profilo diverso, ma connesso) espresso Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), Saiwa s.p.a. c. Amica Chips s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2002, II, 153 ss. con nota di S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, caso «cipster»; per altri richiami sul tema v. §§ 10 e 19.2.

⁵²⁴ L'opinione della non abbondante giurisprudenza italiana in materia è però (prevalentemente) contraria alla soluzione suggerita nel testo: per richiami v. C.E. MAYR, *sub* art. 27 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 326 e la nota a Trib. Genova 23 aprile 1999, caso «Oro», cit.

⁵²⁵ Di cui all'art. 187 c.p.i.

⁵²⁶ Art. 197.6 c.p.i.

tà si trova sotto questo profilo di fronte a un compito più facile: “la decisione dell’Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro” a prescindere dall’esito della controversia⁵²⁷. Resta però da stabilire che cosa debba essere iscritto nel registro di Alicante, quando la decisione promani da un Tribunale dei marchi comunitari⁵²⁸.

109.3. *La decorrenza degli effetti della pronuncia relativa alla nullità e alla decadenza del marchio registrato.* La sentenza che accerti la nullità travolge la registrazione a partire dai suoi effetti iniziali e ha, quindi, efficacia *ex tunc*. Nel diritto nazionale la regola è desunta dai principi⁵²⁹; in quello comunitario da una regola espressa⁵³⁰.

Meno lineare è la situazione per quel che concerne la pronuncia di decadenza. Nel diritto comunitario, in linea di principio essa prende effetto “a decorrere dalla data della domanda”; ma la decorrenza può essere fissata in una data anteriore, a richiesta di parte⁵³¹. In questa prospettiva, l’ancoramento degli effetti della decorrenza dall’una o dall’altra data può fare la differenza. La prassi mostra ad es. un caso nel quale un marchio registrato nel 1973, “Riveria”, è stato azionato nel 2000 contro la successiva registrazione del marchio “Franco’s Riveria”, avvenuta anch’essa nel 2000⁵³². La dichiarazione di decadenza del primo marchio, avvenuta nel maggio del 2001, non ne ha eliminato il potere invalidante, in quanto l’attore nel giudizio di decadenza non aveva richiesto l’anticipazione degli effetti, come pure avrebbe potuto fare. La stessa costellazione si è poi riproposta in relazione a un marchio comunitario⁵³³.

L’assetto è diverso nel diritto nazionale italiano. Riguardo a esso spesso si afferma che la decadenza avrebbe effetti *ex tunc* e non *ex nunc*⁵³⁴. In questo modo

⁵²⁷ Art. 57, par. 6, r.m.c.

⁵²⁸ Sulla (ulteriore) difficoltà che si incontra nel distinguere fra una sentenza di nullità (o di decadenza) parziale e una pronuncia “che, interpretando il titolo stesso, gli attribuisca un’estensione più limitata o comunque diversa da quella affermata dal suo titolare”, la quale – si osserva – “fa stato solo fra le parti” e quindi non va annotata v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 542.

⁵²⁹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 541; P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 616.

⁵³⁰ Art. 55, par. 2, r.m.c.

⁵³¹ Art. 55, par. 1, r.m.c.

⁵³² Di cui riferiscono L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 913-914 (il diritto inglese è sotto questo profilo omologo a quello comunitario).

⁵³³ Trib. UE 8 ottobre 2014 (Seconda Sezione), causa T-342/12, Max Fuchs c. UAMI e Les Complices, caso «stella in un cerchio/stella in un cerchio», parr. 24 e 27.

⁵³⁴ V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 16. Ma la terminologia è oscillante: ad es. P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 616, intende in effetti esprimere lo stesso concetto, pur affermando che la decadenza opera *ex nunc*. La divergenza terminologica, pur nell’identità sostanziale della regola operativa, trova la propria ragione nella circostanza che la prima impostazione, asserendo che la decadenza opera *ex tunc*, intende sottolineare come la sua decorrenza faccia data non dal giorno della sentenza ma da un momento anteriore, corrispondente al verificarsi dei presupposti della fattispecie estintiva; la seconda impostazione, asserendo che la decadenza opera *ex*

si intende però dire che la decadenza opera a partire dal momento in cui si sono verificati i suoi presupposti sostanziali, siano essi l'insufficiente uso, la decettività, la volgarizzazione o altra fattispecie estintiva prevista dalla legge e quindi con decorrenza da una data anteriore a quella in cui è resa la sentenza che la dichiara; non invece che la decadenza retroagisca a partire dalla data di registrazione o della domanda⁵³⁵. Concetto questo che parrebbe preferibile esprimere affermando che la decadenza opera *ipso iure* nel momento in cui se ne verificano i presupposti e che la sentenza che la dichiara è sentenza di accertamento e non costitutiva, i cui effetti non retroagiscono *ex tunc* alla data di registrazione e neppure *ex nunc* dalla data della sentenza ma decorrono a partire dalla data nella quale si sono verificati i presupposti della fattispecie estintiva. La soluzione accolta dal nostro sistema apre la via all'operare della regola di cui al 2° comma dell'art. 12 c.p.i. anche in una situazione che avesse le coordinate cronologiche del caso "Riveria": se il marchio anteriore deve considerarsi decaduto nel momento in cui esso è azionato per invalidare una registrazione successiva, esso è privato del suo potere invalidante anche se la sentenza che dichiara la decadenza sia successiva⁵³⁶.

110. D) *Gli effetti delle sentenze di nullità o di decadenza sui rapporti giuridici in corso*

Qual è l'effetto di una sentenza che accerti la nullità o la decadenza di una registrazione sui rapporti giuridici in corso? Secondo i principi civilistici la nullità dovrebbe travolgere tutti gli atti che conseguano a quello dichiarato nullo. Tuttavia la regola conosce una notevole attenuazione quando l'effetto demolitorio si produrrebbe non su di un singolo atto ma per così dire «a cascata», su di una sequenza di comportamenti apprezzabili come attività. Di ciò sono testimonianza gli effetti conservativi sanciti dalle disposizioni in tema nullità di rapporto di lavoro (art. 2126 c.c.), di nullità della società di capitali (art. 2332 c.c.) e di nullità del brevetto per invenzione (art. 77 c.p.i.).

Le regole dettate a proposito degli effetti della sentenza di nullità del brevetto per invenzione sui contratti a esso relativi trovano un preciso parallelo nell'art.

nunc, intende sottolineare come la dichiarazione di decadenza non faccia "venire meno la tutela" concessa prima del verificarsi dei medesimi presupposti, e in particolare "nel periodo che intercorre fra la concessione del brevetto (oggi: la registrazione, n.d.r.) e il decorso del periodo di franchigia" (in questo senso P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 166).

⁵³⁵ Questa tesi è stata per la verità sostenuta (da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 166 ss.) ma solo in relazione al mancato uso del marchio e limitatamente al mancato uso iniziale; essa però non ha registrato adesioni (come attesta ad es. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 270 ss.) e appare ora tramontata perché era basata sullo stretto legame fra diritto di marchio e impresa che è venuta meno con la Novella del 1992.

⁵³⁶ Sul significato e sulla portata della previsione dell'art. 12.2 c.p.i. v. §§ 38.4(i) e (iii) e 91.1.

55, par. 3, lett. b), r.m.c. Questa norma prevede che l'effetto retroattivo della sentenza che dichiara la nullità del marchio non pregiudica i contratti conclusi anteriormente alla decisione nella misura in cui essi sono stati eseguiti anteriormente a essa. La regola si riferisce in particolare al licenziatario, che abbia utilizzato il marchio poi rivelatosi invalido durante il periodo di tempo anteriore all'accertamento corrispondente; e si attiene al principio secondo cui l'accertamento del vizio della registrazione non travolge retroattivamente gli effetti del contratto sulla base del quale il licenziatario ha svolto la sua attività. Tuttavia, per ragioni di equità, chi abbia acquisito diritti sul marchio successivamente dichiarato nullo (come, per l'appunto, il licenziatario) può chiedere nella misura giustificata dalle circostanze il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.

Nel diritto comunitario questa norma si applica anche alle sentenze che dichiarino la decadenza.

Nel nostro diritto essa non trova un equivalente: ma soccorrono i già richiamati principi (del diritto dell'impresa, non del diritto civile generale). Dopo tutto, anche il licenziatario di un marchio ha almeno per un certo periodo di tempo tratto un vantaggio dall'esecuzione del contratto, anche se poi il marchio è stato dichiarato invalido o decaduto⁵³⁷. Vero è che si potrebbe dubitare dell'esattezza di questa soluzione, dopo che la codificazione del 2005 ha accolto la regola espressa corrispondente per il solo caso della nullità del brevetto per invenzione, quasi a suggerire che il principio non valga invece nell'ipotesi nella quale la nullità colpisca il marchio. A questa obiezione va replicato che, se nella materia dei marchi non soccorre una disposizione espressa, alla stessa soluzione si perviene applicando i principi generali⁵³⁸.

È il principio dell'intangibilità del giudicato che spiega invece la ragione per la quale, anche nel nostro diritto, vale la regola secondo cui l'effetto retroattivo delle sentenze di nullità e di decadenza non pregiudica «le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o nullità» (così espressamente la lett. a), par. 3 dell'art. 55 r.m.c.).

⁵³⁷ In argomento conforme P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 635 s. e in giurisprudenza App. Trento 8 novembre 2003, caso «Ferrari/Ferrari», cit. V. però, ma con riferimento al diritto nazionale anteriore alla Novella del 1992, Trib. Milano 28 settembre 1995, Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese c. Iketon Farmaceutici, in *Giur. ann. dir. ind.* 3436, caso «Citroen», che fa conseguire alla declaratoria di nullità di un marchio la nullità del contratto di cessione a esso relativo e l'obbligo di restituzione dell'intero corrispettivo. In argomento v. anche § 179.2.

⁵³⁸ In questo senso App. Trento 8 novembre 2003, caso «Ferrari/Ferrari», cit., in applicazione però dei principi sull'indebito arricchimento. È questa del resto la soluzione attestata dalla giurisprudenza tedesca, BGH 1993 *GRUR* 40 – «Keltisches Horoskop», di cui riferisce A. KUR, *Small cars, big problems? An Analysis of the ECJ's Opel/Autec Decision and its consequences*, in A. Engelbrekt-Bakardjieva (a cura di), *Writings in honour of Marianne Levin*, Norstedts, 2008, 325 ss., alla nota 32.

111. E) *Il divieto di uso del marchio dichiarato nullo*

Il 3° comma dell'art. 21 c.p.i. vieta a “chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta l'illiceità dell'uso del marchio”. Chi viola il precetto è colpito da sanzione amministrativa⁵³⁹; oltre che, si ritiene, assoggettato a inibitoria civilistica⁵⁴⁰. La formulazione della norma può di primo acchito sembrare di una semplicità disarmante; e tuttavia a una lettura più attenta si rivela piuttosto enigmatica⁵⁴¹.

Stando al tenore letterale della norma trascritta, la sentenza dichiarativa della nullità sembrerebbe produrre un divieto assoluto, operante *erga omnes*, cui consegue un effetto inibitorio parimenti assoluto dell'uso del marchio dichiarato illecito *quoad usum*. In questa sua estrema latitudine l'effetto esterno dell'accertamento andrebbe oltre ai limiti soggettivi dell'autorità di cosa giudicata della pronuncia di nullità del marchio⁵⁴², che pur già sono dilatati ben oltre la regola ordinaria per effetto della previsione specializzata⁵⁴³. L'espansione sarebbe, invero, duplice: l'accertamento potrebbe essere fatto valere non solo nei confronti del titolare del marchio dichiarato nullo ma anche nei confronti di altri soggetti, diversi da questi, che di quello stesso marchio facciano uso; e legittimati a fare valere il divieto corrispondente potrebbero essere non solo il soggetto che abbia ottenuto la sentenza dichiarativa della nullità ma anche altri soggetti, diversi dalla parte vittoriosa ma come lui interessati all'interdizione, a partire dai concorrenti “leali” di chi illecitamente impiega il marchio già dichiarato nullo fino alle associazioni dei consumatori, che ben possono trovare nella norma altra occasione di impiego dell'istituto recente della *class action*⁵⁴⁴.

Si tratta, evidentemente, di un effetto riflesso della sentenza, il cui raggio di applicazione si può attendibilmente ipotizzare nei casi in cui l'uso del segno sia

⁵³⁹ V. il 3° comma dell'art. 127 c.p.i., secondo cui, “salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta l'illiceità dell'uso del marchio”.

⁵⁴⁰ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 279.

⁵⁴¹ Anche l'interpretazione della corrispondente previsione dell'art. 10 l.m. si era rivelata difficoltosa prima della Novella del 1992. Per le letture contrastanti della disposizione all'epoca invalse v. C.E. MAYR, *sub art. 10 l.m.*, in P.G. Marchetti e L.C. Ubertaini (a cura di), *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, Cedam, Padova, 1987, 25 e C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1158 s.

⁵⁴² A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 279 vede nella regola una deroga ai limiti ordinari di efficacia soggettiva del giudicato; potrebbe peraltro essere preferibile intendere la norma come esplicitazione dei normali effetti imperativi della sentenza, ricordando che “i terzi sono soggetti all'efficacia riflessa della sentenza; non lo sono invece alla cosa giudicata” (E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, III, cit., 172; ma la tesi è illustrata a 154 ss.).

⁵⁴³ Dell'art. 123 c.p.i.

⁵⁴⁴ Sotto il profilo della responsabilità conseguente alla violazione del divieto: art. 140**bis** Codice del consumo.

illecito a prescindere dal soggetto che vi proceda, come è, ad es., nel caso di uso di segno decettivo o contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume⁵⁴⁵ e, forse, contenente segni, emblemi, bandiere e altri simboli e segni di interesse generale⁵⁴⁶. Insomma, una volta che ci sia una sentenza che dichiara decettivo il marchio Cotonelle per carta igienica o contrario all'ordine pubblico il marchio Bin Laden per abbigliamento, non occorrerebbe una nuova statuizione perché l'uso di questi marchi sia interdetto a chiunque si risolvesse a intraprenderlo e l'interdizione potrebbe essere fatta valere da chicchessia.

Accanto a questo nucleo, apparentemente solido⁵⁴⁷, si dispongono ipotesi applicative più difficili e controverse della disposizione. Sembra intanto da escludersi che essa possa trovare applicazione quando il marchio sia dichiarato nullo per impedimenti anch'essi assoluti, ma diversi da quelli or ora citati. Così, se un marchio sia dichiarato nullo perché privo di carattere distintivo o descrittivo, questa è una buona ragione perché tutti possano usarlo, seppur non come marchio e quindi in funzione distintiva, non perché ne venga impedito l'uso a chicchessia⁵⁴⁸. Manca qui l'illiceità dell'uso che la norma presuppone. E questa conclusione si impone anche se, ad es., la registrazione sia illecita per ipotesi ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, come è nel caso del marchio di forma.

Sicuro è d'altro canto che la previsione non può impedire, e non impedisce, a chi abbia ottenuto la declaratoria di nullità di una registrazione successiva di fare uso del proprio marchio anteriore o al titolare di un diritto d'autore violato dall'altrui segno di impiegarlo come marchio: anche qui l'uso del marchio da parte del titolare del diritto anteriore confliggente ha luogo *iure* e quindi manca per definizione di qualsiasi connotazione di illiceità del contegno⁵⁴⁹.

Ci si può però chiedere se la norma comporti un divieto dell'uso del marchio dichiarato nullo per conflitto con un altrui diritto anteriore operante a carico della parte soccombente in giudizio⁵⁵⁰ ed, ulteriormente, a carico di un soggetto diverso da questi⁵⁵¹. Almeno il primo interrogativo pare meritare una risposta affermati-

⁵⁴⁵ §§ 31-33. L'opinione è pacifica: v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 278 e P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 620.

⁵⁴⁶ § 34. In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁵, 278 e P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 620.

⁵⁴⁷ Che si tratti di solidità solo apparente dovrebbe emergere proprio dai due esempi prescelti: le due statuizioni che essi incorporano meriterebbero verosimilmente un ripensamento poiché pare difficile che, se il soggetto utilizzatore sia un terzo rispetto a quello risultato soccombente nel giudizio originario, l'art. 24 Cost. ammetta una coartazione del suo diritto di difesa, quale si avrebbe se si attribuisse alle pronunce l'autorità (che loro non spetta) di cosa giudicata.

⁵⁴⁸ In questo senso P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 620. La norma è stata però, forse discutibilmente, applicata anche per inibire l'uso di un marchio generico a chi lo aveva registrato da Trib. Milano 30 gennaio 1995, caso «Fernet Italia», cit.

⁵⁴⁹ In questo senso P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 620.

⁵⁵⁰ Per esempi di applicazione della norma v. App. Milano 1 dicembre 2000, caso «Budweiser», cit. (dove peraltro il segno successivo era asseritamente costituito da un'indicazione geografica) e Trib. Forlì 8 febbraio 1999, caso «Banca Manusardi», cit.

⁵⁵¹ Per un esempio di applicazione della norma v. Trib. Milano 30 luglio 2008, Anheuser Bush

va: dopo tutto, sembra abbastanza logico attribuire alla parte vincitrice la facoltà di ottenere l'inibizione dell'uso del marchio dichiarato nullo, senza dovere attendere che il successivo registrante passi dalla registrazione del segno, nel frattempo dichiarato invalido, al suo uso, per reagire contro di esso con una distinta e successiva azione di contraffazione⁵⁵². Quanto ai terzi diversi dalla parte soccombente, il divieto pare estendersi *de plano* agli aventi causa di questi, ad es. ai distributori dei beni recanti il marchio dichiarato nullo⁵⁵³.

Se poi si ritenesse che nell'uno come nell'altro caso il divieto operi, allora il tenore letterale della norma dovrebbe indurre a pensare che essa possa essere fatta valere non solo dal titolare del diritto anteriore confliggente, che ha ottenuto la sentenza a sé favorevole di nullità del marchio, ma anche da un qualsiasi terzo⁵⁵⁴. Quest'ultima conclusione appare però alquanto dubbia. Proprio perché la Novella del 1992 ha introdotto *ex novo* il riferimento alla "illiceità dell'uso del segno" e ciò ha fatto manifestamente allo scopo di "selezionare tra cause di nullità che provocano e cause che non provocano l'applicazione del divieto"⁵⁵⁵, pare infatti da escludersi che l'illiceità dell'uso presa in considerazione dalla norma possa essere anche un'illiceità relativa, che derivi dalla violazione di diritti privati altrui confliggenti. Perché mai C, che, a partire dal d.lgs. n. 447/1999, non può per definizione far valere la nullità del marchio di B sulla base di un'antiorità di A, potrebbe tutt'a un tratto azionare questa stessa anteriorità contro B una volta che il marchio di questi sia stato dichiarato nullo (evidentemente per iniziativa di A)⁵⁵⁶?

La previsione dell'art. 21.3 c.p.i. si applica solo alla sentenza che dichiara nulla, e non decaduta, la registrazione. Vi sono buone ragioni che stanno alla base di

Inc. e Birra Peroni c. Italsug Trade s.r.l. e K. Kiem s.r.l. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.* 5303, caso «Budweiser» che estende il divieto agli importatori della birra contraddistinta dai marchi dichiarati nulli nei confronti del loro dante causa.

⁵⁵² In argomento v. *infra*, § 123. Forse la regola potrebbe non trovare applicazione nelle ipotesi di eccedenza del potere invalidante sulla tutela che si sono incontrate nel corso della trattazione: §§ 76(iii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6; 91.1, 98.2 e 100.

⁵⁵³ Art. 2909 c.c.

⁵⁵⁴ Sempre salvi, comunque, gli effetti correttivi che possano derivare dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 24 Cost.

⁵⁵⁵ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 620.

⁵⁵⁶ Questa conclusione negativa trova ora una conferma importante in un'innovazione introdotta dal decreto correttivo: la rubrica dell'art. 14 c.p.i. è stata opportunamente modificata (come già segnalato al § 84.1) aggiungendo alla parola "liceità" la locuzione "e diritti di terzi", verosimilmente per chiarire che la violazione di questi ultimi in sede di registrazione è profilo che attiene non al piano della liceità del marchio ma a quello della sua validità. Non sembra che la soluzione propugnata nel testo, oltre a ridurre le prerogative dei terzi, comporti un *deficit* di tutela per il titolare vittorioso del diritto anteriore confliggente, posto che questi può far comunque ricorso all'inibitoria di cui all'art. 131.1 c.p.i., presidiata dalle penalità di mora di cui al comma 5° della stessa disposizione. Occorre però domandarsi se il riferimento contenuto nella previsione che prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 127.3 c.p.i., a un danno al terzo lesa dalla violazione ("anche quando non vi sia danno al terzo"), stia a indicare un riferimento generico ai molteplici interessi di terzi che possono essere lesi da un marchio decettivo o sottintenda uno specifico riferimento alla lesione dei diritti del titolare del diritto anteriore confliggente. Propenderei per la prima ipotesi.

questa limitazione. Non tutte le ipotesi di decadenza sfociano in un divieto di uso: si è visto anzi come la ripresa dell'uso di un marchio insufficientemente usato sia ipotesi tipizzata di sopravvenienza sanante; e d'altro canto nulla impedisce al titolare di un marchio volgarizzato di proseguirne l'uso. Se d'altro canto l'uso di un marchio sia decettivo o sia divenuto tale, a inibirne l'uso provvede la panoplia di previsioni che si sono in precedenza passate in rassegna⁵⁵⁷.

Va piuttosto sottolineato come, letteralmente, l'inibizione dell'uso di un marchio dichiarato nullo parrebbe riferirsi solo al marchio nazionale. Se non che l'applicazione della norma si lascia agevolmente estendere anche ai marchi comunitari, o sulla base del principio secondo il quale il divieto dell'uso riferibile a un marchio nazionale possa trovare applicazione anche al marchio comunitario⁵⁵⁸ o, più attendibilmente, sulla base della regola generale secondo la quale quando difetti una previsione del regolamento in materia di validità del marchio comunitario, "il tribunale dei marchi comunitari applica la sua legge, compreso il suo diritto internazionale privato"⁵⁵⁹.

Che dire però nel caso in cui l'effetto inibitorio della commercializzazione sia limitato a uno Stato membro, come è avvenuto nel caso «Cotonelle»⁵⁶⁰, ma non in altri Stati membri? È possibile che prodotti acquistati legittimamente in questi ultimi vengano esportati verso il primo? La questione è stata affrontata da una sentenza della Corte di Giustizia⁵⁶¹; essa ha fornito una soluzione articolata, affermando che in linea di principio il divieto giudiziale di importazione in questione costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci rilevante ai sensi degli artt. 30 ss. del Trattato; e che tuttavia tale restrizione può essere giustificata, quando sia necessaria e proporzionale rispetto alla necessità di evitare l'inganno dei consumatori⁵⁶².

⁵⁵⁷ Al § 102.2.

⁵⁵⁸ Art. 110, par. 2, r.m.c.

⁵⁵⁹ Art. 101, par. 2, r.m.c.

⁵⁶⁰ Sul quale v. anche per riferimenti il § 33.

⁵⁶¹ Corte di Giustizia 26 novembre 1996, causa C-313/94, F.Ili Graffione s.n.c. c. Framsa, caso «Cotonelle».

⁵⁶² La statuizione della Corte discussa nel testo va letta alla luce della sua precedente sentenza 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Soziale Wettbewerb c. Clinique Laboratoires SNC et Estée Lauder Cosmetics GmbH, in *Riv. dir. ind.* 1995, II, 332 ss., caso «Clinique». Questa decisione suggerisce che il principio di libertà di circolazione delle merci vada tenuto presente non solo successivamente, per stabilire se un divieto di commercializzazione nazionale possa essere opposto anche nei confronti delle merci importate da altri Stati membri, ma anche preventivamente, e, quindi, per stabilire se e quando un segno debba considerarsi decettivo alla luce di una disposizione nazionale, atteso che tale statuizione è inevitabilmente destinata a riverberarsi sul flusso intracomunitario di merci quando lo stesso segno sia considerato lecito in altri Stati membri. Questo principio ha portato a escludere che la denominazione «Clinique» per cosmetici possa ritenersi decettiva in quanto implicante riferimento al carattere curativo dei preparati.

112. F) *La trasformazione del marchio comunitario in domanda di marchio nazionale*

Normalmente, l'estinzione di un fenomeno giuridico è irreversibile. Così, anche la dichiarazione di nullità o di decadenza della registrazione di un marchio ad opera di una sentenza passata in giudicato dovrebbero produrre effetti irreversibili. Così non è, però, per il marchio comunitario: perché, se la registrazione di marchio estinta a livello comunitario non potesse essere in qualche modo "recuperata" sul piano nazionale, le imprese sarebbero troppo fortemente disincentivate a ricorrere alla tutela comunitaria, visto che in questa prospettiva allargata i rischi di perdita del diritto si moltiplicano⁵⁶³.

È per questa ragione che il diritto comunitario disciplina la trasformazione del marchio comunitario che "cessa di produrre i suoi effetti"⁵⁶⁴ (come, del resto, avviene anche in relazione alla domanda di marchio comunitario respinta o ritirata)⁵⁶⁵.

Il compito di raccordare il titolo comunitario venuto meno con il titolo nazionale che ne prende – parzialmente – luogo è assolto direttamente dal diritto comunitario, che, per raggiungere i propri fini, deve necessariamente ricorrere ai principi della diretta applicazione del diritto comunitario nel diritto degli Stati membri e della prevalenza del primo sul secondo⁵⁶⁶.

Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di un marchio comunitario è attribuita, nello Stato interessato, la data di deposito o di priorità del marchio comunitario stesso⁵⁶⁷. La trasformazione presuppone un vaglio dell'Ufficio di Alicante⁵⁶⁸; ma, superato questo vaglio, i poteri degli Uffici nazionali cui la domanda di trasformazione è trasmessa, in particolare per quello che concerne i requisiti formali che possano occorrere per la trasformazione, risultano circoscritti dal diritto comunitario medesimo⁵⁶⁹.

⁵⁶³ Si pensi ai diritti anteriori confliggenti, che si moltiplicano se si prendano in considerazione 28 Stati membri anziché uno solo; ma anche ai motivi di nullità, che vanno considerati alla luce di una valutazione corrispondentemente allargata. Considerazioni analoghe valgono per gli impedimenti (e v. già § 38.1).

⁵⁶⁴ Art. 112, par. 1, lett. b), r.m.c.

⁵⁶⁵ Art. 112, par. 1, lett. a), r.m.c.

⁵⁶⁶ Questa architettura normativa configura un caso – singolare – nel quale la disciplina nazionale della registrazione dei marchi (tendenzialmente riservata ai legislatori nazionali; e v. il sesto «Considerando» della direttiva) è direttamente plasmata dal diritto comunitario. Per un'applicazione v. Trib. UE 16 luglio 2014 (Sesta Sezione), causa T-66/13, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «forma di bottiglia», par. 78 ss. (in relazione alla lett. b) del par. 2 dell'art. 112).

⁵⁶⁷ Ed eventualmente la preesistenza di un marchio dello Stato in questione rivendicata ai sensi degli artt. 34 o 35 r.m.c.: par. 3 dell'art. 112 r.m.c. La stessa regola vale per le domande di marchio comunitario respinte o ritirate.

⁵⁶⁸ Art. 113 r.m.c.

⁵⁶⁹ Art. 114 r.m.c.