

# Uso nel solo territorio di uno Stato membro e nullità per malafede del marchio comunitario

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto amministrativo

E' nullo il marchio comunitario che viene registrato in malafede, da chi sappia che è già utilizzato da un terzo almeno in uno Stato membro, per il solo scopo di impedirgli di continuare a utilizzarlo.

**Massima:** L'intenzione di impedire al terzo la prosecuzione dell'uso del segno, configurabile anche per l'entrata in mercati di paesi diversi, può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente; in tal caso, può essere escluso dalla registrazione il marchio comunitario registrato in malafede, da chi sapeva che fosse già utilizzato da un terzo almeno in uno Stato membro, per il solo scopo di impedirgli di continuare a utilizzarlo.

## Osservazioni

La Suprema Corte ha richiamato la seguente interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Lindt: «C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*

Ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:

- il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;
- l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché
- il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la

registrazione.»

In estrema sintesi, la Cassazione ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia, la quale ha affermato che *«la sola consapevolezza dell'uso altrui anche in uno solo degli Stati membri non comporta di per sé stessa la malafede di chi richieda la registrazione del marchio e che a tal fine è necessario prendere in considerazione anche l'intenzione del richiedente al momento della richiesta, osserva che «l'intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente» (par. 43) e che «ciò si verifica in particolare qualora in più si dia il caso che il richiedente ha fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l'intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato»»*

Per la Cassazione, l'intenzione di impedire al terzo la prosecuzione dell'uso del segno, è configurabile anche per l'entrata in mercati di paesi diversi.

#### Giurisprudenza rilevante

1. Corte di Giustizia Europea, C-529/2007

## Disposizioni rilevanti

Regolamento UE n. 207/2009  
del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario  
Vigente al: 20-02-2018

### **Articolo 8 - Impedimenti relativi alla registrazione**

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:

i) marchi comunitari;

ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;

b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

**4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:**

**a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della**

**domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario;**

**b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.**

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

## **Articolo 51 - Motivi di decadenza**

**1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:**

**a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;**

**b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;**

**c) se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.**

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

<https://www.diritto.it/uso-nel-solo-territorio-uno-membro-nullita-malafede-del-marchio-comunitario/>