

La tutela del marchio di fatto

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

a cura di Serena Biondi

Il marchio non registrato è un marchio di fatto. Fermo restando che il marchio registrato gode di una tutela più ampia, gode di tutela, pur se minore, anche il marchio di fatto.

Andiamo con ordine, chi ottiene la registrazione di un marchio gode di una presunzione assoluta di titolarità del diritto e di una protezione estesa a tutto il territorio nazionale. Il titolare di un marchio di fatto invece gode di tutela solo provando il preuso ed unicamente entro l'ambito territoriale nel quale il marchio è stato usato. Chi usa un marchio ma non lo registra non ottiene dunque la tutela prevista dall'articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale rubricato "Diritti conferiti dalla registrazione" tuttavia può ottenere la protezione prevista dall'articolo 12 comma 1 del Codice della Proprietà Industriale nonché dall'articolo 2571 del Codice Civile.

Queste ultime sono norme che attengono alla possibile interferenza del marchio di fatto con un marchio registrato uguale o simile. Invero, **l'articolo 12, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale** disciplina il divieto di registrare come marchi d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio. La dottrina ha sottolineato che in questa norma per marchio si intende sia il marchio che è venuto ad esistenza tramite l'uso, sia quello che è stato registrato. Anche **la giurisprudenza ha equiparato la nozione di marchio registrato e di marchio di fatto**, detta equiparazione tra i due marchi è stata rafforzata dall'inserimento del marchio di fatto tra i diritti di proprietà industriale previsti dall'articolo 1 del Codice della Proprietà Industriale.

Qual è il fondamento della norma?

L'articolo 2571 del Codice Civile prevede inoltre che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo nonostante la registrazione ottenuta da altri, nei limiti in cui il titolare se ne è valso. **Qual è il fondamento di questa norma?** Come deciso dalla Cassazione Civile - sezione I, con **sentenza numero 9889 del 2016** - la ratio di detta previsione è **la funzione distintiva** che il marchio assolve in concreto per effetto della **notorietà acquisita** presso il pubblico e ne presuppone **l'utilizzazione effettiva**.

La Cassazione Civile in questa stessa sentenza ha inoltre avuto modo di citare un principio di diritto

affermato con sentenza n. 12326 del 2015 dalla medesima sezione della Cassazione, secondo il quale in tema di segni distintivi di fatto, va chiarita la differenza tra l'uso del segno come ditta-denominazione sociale e l'uso del segno come marchio per contraddistinguere prodotti e servizi forniti. Da ciò deriva la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà dello stesso).

Ebbene, si conclude menzionando quanto stabilito **dall'articolo 2569 del Codice Civile**: la registrazione di un marchio consente al titolare di disporre in modo esclusivo del marchio registrato, fatta tuttavia eccezione che per il diritto di preuso di terzi.

STUDIO LEGALE LIONE SARLI

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-tutela-del-marchio-di-fatto/>