

La convalida del marchio: tra dottrina e giurisprudenza

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Quando il titolare di un marchio tollera per ben cinque anni l'utilizzo, da parte di un altro soggetto, di un marchio posteriore uguale o simile al proprio, viene in essere la convalida del marchio.

Articolo 28 della codice della proprietà industriale

La convalida del marchio è disciplinata dall'articolo 28 del Codice della Proprietà Industriale il quale recita come segue:

"Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. 2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c)."

Focus

Al fine di comprendere l'articolo qui menzionato, si rammenta che l' **12 c.p.i.** disciplina uno dei requisiti indispensabili del marchio: **la novità**.

Il **preuso** è invece disciplinato dall'articolo **2571 del c.c.** il quale così lo definisce: "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso".

Ebbene, ai sensi dell'articolo 28 c.p.i. il **titolare del marchio anteriore che abbia tollerato per cinque anni l'uso del marchio posteriore non può chiedere la nullità né impedirne l'uso**.

Recentemente - il 7 novembre 2019 - la Corte d'Appello, sezione I, si è pronunciata sul tema con:

La sentenza numero 4416/2019

Nella vertenza presto analizzata, la società De Rigo, titolare del marchio Police (marchio registrato per occhiali, abbigliamento e calzature) aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la società Blackboard, chiedendo di **dichiarare la parziale decadenza** (solo per i capi di abbigliamento), in capo a quest'ultima, **per non uso**, dei marchi Police 883 i quali, pur registrati per l'abbigliamento e le calzature, **nell'ultimo quinquennio erano stati utilizzati solo per le calzature**.

La Blackboard si era costituita in giudizio chiedendo (tra le altre richieste) il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale quanto segue: l'accertamento e la dichiarazione della nullità parziale dei marchi Police, di titolarità della De Rigo, in quanto registrati per calzature e abbigliamento solo successivamente ed interferenti con i propri marchi anteriori nonché la **non registrabilità della domanda del marchio Police P logo**, a nome De Rigo. Inoltre, in via subordinata la stessa convenuta chiedeva che fosse accertata e dichiarata la decadenza parziale per non uso delle registrazioni di marchio in oggetto, in quanto l'attrice aveva fatto uso del segno Police solo per l'occhialeria.

Per chiarezza espositiva, ma senza alcuna intenzione di fornire ogni dettaglio del processo bensì solo quanto di effettivo interesse per il presente scritto, si rende noto che la questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione la quale ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dichiarato assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviato alla Corte d'Appello di Milano.

Ebbene la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto intervenuta la convalida dei marchi "Police" ma ha dichiarato che la stessa non legittima assolutamente l'uso, da parte di De Rigo, del diverso segno "Police P".

Il principio alla base dell'appena esposta decisione si espone di seguito

la Corte d'Appello ha invero chiarito che **la convalida del marchio posteriore è una disposizione di natura eccezionale** e dunque non applicabile in via analogica o estensiva ad altre fattispecie.

La convalida quindi rende incontestabile l'uso di uno specifico marchio in quanto privo dei requisiti di novità **solo per i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato utilizzato**.

Per tali ragioni, il titolare del marchio convalidato non può utilizzare un marchio diverso rispetto a quello oggetto di convalida.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-convalida-del-marchio-tra-dottrina-e-giurisprudenza/>