

# La decadenza per non uso del marchio: prospettive legali ed industriali

## La decadenza per non uso del marchio: prospettive legali ed industriali

*di Cristiano Alliney*

Vorrei trattare in questo breve articolo un tema piuttosto delicato per le imprese: la decadenza per non uso del marchio, cercando di offrire al riguardo anche spunti di carattere industriale e non solo strettamente legale.

Va subito detto, per centrarne l'essenza, che la decadenza del marchio per non uso non serve a garantire "la certezza del diritto", né sanziona la semplice inerzia del titolare. Si tratta, invece, di un istituto teso a favorire un maggior novero di segni registrabili come marchio sul mercato. Una metafora della "pubblicità industriale" definisce la decadenza come "lo strumento che sfronda l'albero (il registro dei marchi) dalle foglie secche" (i marchi non usati). La sua ragion d'essere, infatti, risiede nella necessità di evitare che un privato, imprenditore individuale o azienda che sia, si appropri, con la registrazione, di segni distintivi, senza però svolgere un reale impiego degli stessi, sottraendoli alla collettività imprenditoriale e dei consumatori più in generale. Si vuole quindi evitare che marchi "vivi" dal punto di vista giuridico, ma "morti" nel relativo mercato di beni o servizi, possano impedire l'accesso a nuovi competitori in virtù di un titolo giuridico che – sia pur formalmente valido – non ha (più) un effettivo riscontro presso i consumatori.

Argomento interessante anche perché è una delle tante spie di quanto di fattuale, mercantile e concreto vi sia nel diritto industriale, al di là del formalismo della mera titolarità di diritti.

Tale principio si ritrova nell'articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale che sarebbe pedante riportare integralmente, ma che è utile sintetizzare. Secondo questa norma:

a) Il marchio può decadere se non è stato oggetto di un uso effettivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione.

b) Il marchio può decadere, nel caso in cui pur essendo stato oggetto di impiego effettivo successivamente alla registrazione, venga poi a non essere utilizzato effettivamente per un periodo ininterrotto di cinque anni.

c) La legge, inoltre, specifica che il periodo quinquennale di non impiego effettivo non comporterà la decadenza nel caso in cui sussista un motivo legittimo che possa giustificarlo.

d) Si ritiene in ultimo che possa considerarsi effettivo l'uso del marchio che ne abbia determinato una notorietà anche puramente locale.

Ma in quali casi nella vita aziendale si pone davvero il problema del non uso del marchio?

Senza entrare in dettagli tecnici o distinguo che annoierebbero, mi limito a dire in generale che, quando il titolare di un marchio registrato da almeno cinque anni voglia opporsi alla registrazione di altro marchio (che ritiene) confondibile con il proprio, potrà essergli richiesto di

fornire prove dell'uso del suo segno, implicando la mancanza di tali prove la citata decadenza.

In soldoni: in un caso di contenzioso se un'azienda usa il suo marchio può "uccidere", come usa nel gergo del mestiere, un marchio altrui la cui futura registrazione sia conflittuale con il suo diritto di privativa; se non usa il suo marchio, sarà questo ad essere "ucciso" ex officio e quello a cui l'azienda voleva opporsi si posizionerà nel mercato al suo posto.

Accade così abbastanza spesso che, al momento di effettuare controversie in Italia o all'estero, l'agente o l'avvocato di turno richieda all'impresa titolare del marchio "le prove d'uso" da depositare in tribunale, o presso gli uffici internazionali preposti per contrastare una domanda di terzi volta a registrare un nuovo marchio di terzi. In un buon numero di questi casi, stante la impossibilità, o la difficoltà di fornire tali prove nelle sedi competenti, la fase contenziosa viene transatta (concedendo quindi l'accesso al mercato del nuovo marchio, ma disinnescando la decadenza) e l'agente consiglia comunque di depositare un nuovo marchio, identico al primo. E la cosa, purtroppo spesso, si può ripresentare dopo cinque anni dalla registrazione del secondo marchio identico, e così via...

In questi casi il deposito di un marchio identico al precedente non sana nulla, serve solo a posporre il tema dell'uso di un altro lustro.

Meno solerti in linea di massima sono i succitati avvocati, o agenti di proprietà industriale nell'avvertire l'azienda di tutti gli strumenti e dei sistemi per mezzo dei quali il marchio, sia pure non usato da anni, può essere riattivato commercialmente.

Il concetto che non sempre i consulenti riescono (vogliono) a trasmettere è che la

decadenza è sì, automatica, ma produce effetti concreti sul marchio a seguito di una pronuncia giudiziale, quindi, in assenza di un contenzioso civile o amministrativo, il marchio (teoricamente) decaduto, può essere portato a nuova vita, o meglio, riportato in vita.

E, in tema di marchi riportati a nuova vita, una veloce analisi di quello che la giurisprudenza più recente ha deciso in termini di "riattivazione" e "uso commerciale", ci fa dire che non è sufficiente un uso sporadico o meramente simbolico di un marchio. Per uso effettivo del marchio si intendono non solo, come è ovvio, l'offerta di servizi o prodotti recanti il marchio e l'importazione o esportazione di questi ultimi, ma anche lo svolgimento di una campagna promozionale avente ad oggetto il segno.

Importante notare che i giudici sono concordi nel definire che l'uso può essere posto in essere dal titolare del marchio o da altri che abbiano il suo consenso. Questa opportunità ci sembra debba essere particolarmente presa in considerazione da parte delle società che formano parte di gruppi commerciali, dato che ricorre quest'ultima ipotesi nel caso di un contratto di licenza: la licenza di un marchio ad un'azienda consorella, infatti, pur potendo configurare un'ipotesi complessa sembra doversi suggerire, dato che potrebbe tenere in vita il marchio (e generare tra l'altro delle royalties) anche in un momento in cui l'azienda titolare del segno non venda i prodotti (o servizi) contrassegnati da quel marchio.

Inoltre il mancato uso non determina la decadenza quando sia giustificato da un motivo legittimo e tali si considerano tutte quelle circostanze che prescindano dalla volontà del titolare del marchio e che gli impediscano di usarlo, come ad esempio l'esistenza di un divieto - o l'assenza di un'autorizzazione - alla produzione o alla commercializzazione del

bene (fattore che incide ad esempio nei mercati ad alta tecnologia, come nel caso delle aziende farmaceutiche, di armamenti, o energetiche).

Ma, al di là delle regole che la giurisprudenza con una certa saggezza enuclea empiricamente, il problema non è solo di diritto, ma piuttosto commerciale. Il deposito (per tempo) di un marchio esattamente identico a quello decaduto, o che sta per decadere, è un escamotage legalmente ineccepibile, ma che mostra evidenti limiti quando si passi da un'ottica meramente giuridica ad una visione commerciale dei segni distintivi.

Sarà davvero utile reiterare il monopolio offerto da un segno distintivo, se poi il marchio non viene utilizzato con una sufficiente costanza? Spostare l'onere di difendere i propri prodotti/servizi da un marchio in procinto di decadere a uno appena depositato può garantire altri 6, 7 anni di sicurezza (un paio, al massimo, per la registrazione e, appunto, i cinque che decorrono da quest'ultima). Ma è realmente utile proteggere da una potenziale concorrenza merci o servizi che di fatto non l'azienda non commercia o fornisce con cadenza regolare?

Direi che l'uso del marchio attenga alla sua stessa vita, giuridica e commerciale e che, anche qualora non esistesse la spada di Damocle della decadenza per non uso, il marchio non utilizzato non potrebbe avere alcuna appetibilità nei confronti del consumatore e nessun valore di scambio sul mercato.

Quello che le aziende dovrebbero cercare di stimolare è un servizio (preferibilmente interno, dato che deve essere composto di persone che conoscano bene i mercati di riferimento e le strategie aziendali) che sappia individuare un ventaglio di

proposte pratiche da utilizzare volta per volta in merito ad una saggia gestione alternativa dei marchi d'impresa che possono presentare problemi in termini di uso effettivo.

Un esempio già anticipato potrebbe essere la concessione degli stessi in licenza ad aziende controllate o partecipate, badando di non alterarne la percezione sul mercato. Altro esempio, ancora più complesso, ma praticabile, sia pure con molta cautela potrebbe essere lo scambio di licenze di marchi incrociate, ovviamente non con aziende concorrenti sullo stesso mercato (ma nulla vieterebbe una licenza incrociata con un subfornitore o con un'azienda non controllata, né partecipata attiva su un campo affine, ovviamente non avente ad oggetto un marchio strategico). In questi casi si arriverebbe a generare redditi con marchi utilizzati da altri e rivitalizzati non solo dal relativamente stretto punto di vista giuridico, ma anche da quello del mercato.

Ma finora abbiamo parlato di marchi che le aziende non usano, o usano, per così dire, con il contagocce.

In altri casi si arriva al paradosso di aziende che in effetti un utilizzo del marchio lo effettuano anche, ma che al momento di fornire le citate "prove d'uso" hanno delle grandi difficoltà. E qui le colpe non possono essere date agli agenti, né agli avvocati.

Un'efficiente struttura aziendale può essere molto valida anche in questi casi, che sono tra l'altro meno complessi.

In azienda si dovrebbe sempre saper monitorare e tener conto del volume commerciale, della durata del periodo dell'uso, nonché della frequenza delle attività commerciali e di servizio. Credo

proprio, in sostanza, che oltre all'impegno più fantasioso (più divertente, ma più complesso) che serve a studiare alternative per non incorrere nella decadenza di marchi poco usati, è necessario un lavoro più noioso, pignolo, sistematico capace di far ricostruire l'uso nel tempo e di far memorizzare le prove negli anni.

Le ultime decisioni giurisprudenziali non aiutano, avendo punito alcuni - comprensibili - escamotage: ad esempio in diversi casi lo smercio di articoli gratuiti e meramente promozionali non è stato sufficiente a garantire un uso di un marchio, né la presenza di per sé sola del marchio su un sito internet ha costituito uso del marchio, essendo necessario provare anche una certa affluenza di pubblico nel sito e la presenza di ordini di vendite on-line.

Ma un servizio "in-house" strutturato e attento può prevenire queste situazioni ed eliminare casi di decadenza che, quando un marchio è usato suonano come una beffa oltre al danno.

Per i marchi poco o nulla usati, infine, c'è un'ultima opzione, l'eutanasia del marchio. Ma questo è un argomento ghiotto che, credo, meriti un articolo a parte.

## **Cristiano Alliney**

Avvocato e consulente in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, dopo anni di esperienza in studi legali internazionali e presso l'Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno in tema di marchi e disegni comunitari, ha lavorato dal 2006 nell'Intellectual Property Council della Fondazione Cotec presieduta dal Capo dello Stato Napolitano. Dal marzo 2010 lavora nella struttura della Gestione del Capitale Intangibile di SELEX Sistemi Integrati. Conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza", partecipa al Master "Magister Lucentinus" di Alicante, ove successivamente consegue la seconda laurea in diritto. È inoltre consulente giuridico in tema di diritto industriale della Confcommercio Roma. Ha partecipato come relatore a numerosi seminari e conferenze internazionali. Svolge attività di pubblicista ed è autore dei seguenti articoli: "La Post-sale confusion nelle decisioni delle Corti del Lussemburgo", pubblicato dalla "Gaceta Jurídica" e dell'"UDRP overview 2006", sempre nella stessa editrice.  
email: calliney@tiscali.it

## **Eccellere Business Community**

Eccellere Business Community è il portale web dedicato alle imprese di successo.

Nato nel 2004, si rivolge a imprenditori e manager appartenenti a tutte le funzioni aziendali sensibili all'importanza dell'aggiornamento e della formazione continua.

Il sito ospita una selezione di contributi inediti su argomenti di frontiera di marketing, comunicazione, management, gestione delle risorse umane, formazione, gestione strategica dell'impresa, tecnologia, mercati internazionali e riporta la testimonianza di imprese che hanno dimostrato notevoli capacità di competere nel proprio settore di mercato.

Eccellere si propone di contribuire all'evoluzione della cultura manageriale in Italia attraverso la creazione e lo sviluppo di una comunità composta da lettori, redattori, collaboratori, imprese e partner che condividono sul portale conoscenze ed esperienze sul mondo delle imprese e analizzano i nuovi fattori chiave che consentono oggi alle imprese di conquistare e mantenere il successo competitivo.