Diritto dell'economia. Nulla la registrazione solo «ostruzionistica»

Rafforzata la tutela dei marchi

Bernardo Bruno

Nullo il **marchio comunitario registrato in mala fede** al solo fine di impedire a chi lo abbia precedentemente utilizzato e diffuso di continuare a fruirne. Lo ha ribadito la recente **sentenza** n. 20715, con cui la **Corte di cassazione** ha altresì evidenziato che «ai fini della nullità in questione, rileva l'uso altrui del medesimo segno anche in un solo Stato membro». Il marchio, indispensabile ad identificare origine e qualità di un prodotto e garantirne la riconoscibilità piena, è meritevole di tutela giuridica anche prima della formale registrazione, in virtù dell'uso di fatto con cui l'utilizzatore ne diffonde la notorietà nel mercato di riferimento. Negli ultimi anni talune aziende, traendo vantaggio dalla mancata registrazione del segno altrui, ne avanzavano richiesta in altri Stati comunitari, in pregiudizio a chi ne avevano precedentemente diffuso la notorietà. L'11 giugno 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciando una storica sentenza nell'ambito del processo Lindt, è intervenuta a sanzionare condotte improntate alla mala fede, individuando tre fattori utili da indagare: a) la conoscenza dell'esistenza di un terzo utilizzatore di un prodotto identico in almeno uno Stato membro; b) l'intenzione del richiedente di impedire al terzo di continuare ad utilizzare il segno; c) un grado di tutela giuridica attribuito al marchio del terzo e a quello di cui era richiesta la registrazione. La particolare formulazione della pronuncia del Tribunale europeo, tuttavia, ha incentivato, nel tempo, interpretazioni tutt'altro che univoche circa i presupposti della malafede, inducendo alcuni ad attribuire alla portata del divieto valore prettamente territoriale. Nella vertenza in esame, promossa davanti alla Cassazione, è stata infatti proposta una lettura restrittiva del provvedimento della Corte di Giustizia, tesa a delimitare la mala fede del richiedente alla sola ipotesi in cui la registrazione del marchio fosse richiesta nello stesso Paese di diffusione, (con esclusione, dunque, delle domande proposte in altri Stati comunitari). La Suprema Corte ha assunto una posizione netta in merito, escludendo qualsiasi restrizione interpretativa. I giudici di legittimità hanno dichiarato nulla la registrazione di un marchio già utilizzato di fatto in un Paese diverso da quello in cui la richiesta è stata presentata, rilevando l'intento di ostacolare il libero ingresso del concorrente nel mercato straniero. Citando la Corte di Giustizia Europea, i giudici nazionali hanno chiarito che l'intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente, circostanze che ricorrono quando «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». La pronuncia ha il pregio di offrire una chiara interpretazione della materia, sancendo la portata extraterritoriale del divieto di registrazione in mala fede del marchio e scoraggiando condotte finalizzate a boicottare l'approccio a nuovi mercati ultranazionali da parte di concorrenti commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA