



# MARCHI IN MALAFEDE

18 OTTOBRE 2016

Monica Riva

C L I F F O R D  
C H A N C E

Seminario Aippi  
Marchi difensivi

# Sintesi degli argomenti

- Natura dell'istituto e sua peculiarità nel panorama comunitario e internazionale: un *unicum* di diritto italiano
- Casistica giurisprudenziale di riferimento
- Marchi difensivi in rapporto a:
  - Decadenza per non uso
  - Nullità / Opposizione di marchio successivo: marchio difensivo come **anteriorità invalidante** ?
  - Contraffazione: sfera di protezione del marchio difensivo autonoma o protezione ancillare a /rafforzativa di quella del marchio principale?
- Compatibilità con il diritto comunitario (il caso “**Bainbridge**” e il caso “**Proti, Prototiplus**” e “**Proti Power**”):
  - Parziale incompatibilità?
  - Totale incompatibilità e abrogazione dell'istituto?
- Registrazione in mala fede e proposito di utilizzazione del marchio; il marchio difensivo in rapporto al divieto di registrazioni non sorrette da un proposito di utilizzo (*intent to use*)

# Fonte normativa: art. 24.4 c.p.i

- Definizione e fattispecie: marchio simile al marchio “principale” - su cui vi è l’interesse commerciale diretto del titolare - registrati allo scopo di rafforzare la sua tutela - evitare fenomeni di “avvicinamento”
- Esonero del marchio difensivo, protettivo o “di protezione” dall’istituto della decadenza per non uso
- Art. 24.4 c.p.i. (*prec.: art. 42.4 l.m.*): *Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi **simili tuttora in vigore** di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere **gli stessi prodotti o servizi** .*

# Presupposti

- Appartenenza dei marchi al medesimo titolare
- Registrazione *per i medesimi prodotti o servizi*
- Marchio principale “in vigore” (si può pensare anche a un marchio principale di fatto?)
- Similitudine con il marchio principale: similitudine o confondibilità?

# Due orientamenti

## ■ Similitudine

- Il marchio difensivo deve essere simile al marchio principale, ma non deve essere confondibile con esso; diversamente verrebbe meno la funzione del marchio
- Il marchio difensivo deve impedire l'avvicinamento di terzi al marchio principale “anche in misura che altrimenti sarebbe lecita”

## ■ Confondibilità

- La confondibilità attiene solo al piano delle conseguenze, e non dei presupposti (la somiglianza è il presupposto, l'antecedente logico della confondibilità, così come l'affinità)
- Anche in caso di confondibilità tra marchio principale e difensivo, il marchio del terzo potrebbe essere confondibile con il marchio difensivo (negazione della proprietà transitiva della confondibilità)
- Comunque l'ambito di tutela del marchio difensivo potrebbe essere autonomo (vedi fattispecie tutela identico – identico)

# Assenza dell'istituto nel diritto comunitario

- Il marchio difensivo non è previsto né nella Direttiva CE 95/2008 né nel r.m.c.
- Considerando (10) r.m.c. *“È giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati”*.
- Artt. 42.2 e 57.2 r.mc. (necessità di prova di serio utilizzo del marchio comunitario anteriore sia nel giudizio di opposizione sia nel giudizio di nullità)

## Marchio difensivo ≠ uso del marchio in forma diversa da quella registrata senza alterazione del carattere distintivo (art. 24.2 c.p.i.)

- Fattispecie ≠ da uso in forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato
- C.d. uso diretto in senso giuridico (“equiparato”)
- Ipotesi prevista sia dal diritto interno sia dal diritto comunitario (art. 15.1 a) r.m.c. e art. 10, comma 1 lett. a Direttiva)
- Domanda: se anche la forma alterata è registrata si tratta di un marchio difensivo? V. *infra* caso Proti, Protiplus e Proti Power

# Cosa si è detto del marchio difensivo

- In dottrina si è fatto riferimento a un'esigenza pratica (*“rischio che il giudice valuti in termini troppo benevoli la contraffazione”*), specie tenuto conto che si tratta di marchi usati sugli stessi prodotti e quindi il grado di somiglianza necessario potrebbe essere più tenue)
- La valutazione della natura difensiva non è detta si faccia al momento della registrazione, perché quando si registrano più marchi simili, la decisione di usarne uno può avvenire in un momento successivo; l'interesse commerciale “diretto” su un dato marchio può sorgere in un momento successivo
- Istituto obsoleto, di cui si è fortemente discussa l'effettiva natura *pro* concorrenziale; ferma necessità di una interpretazione restrittiva



# Casistica giurisprudenziale

# Decadenza per non uso del marchio difensivo: Casi di esonero e conseguenze

# Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, GD, 4053

- Marchio principale: **Mio**
- Marchi difensivi: **Mio Vit; Mio Trancetto; Mio fettina; Mio fetta; Mio famiglia; Mio dessert; Mio dieta; Maramio; Mio Mao**
- Conclusione: i marchi difensivi non sono stati dichiarati decaduto per non uso (fattispecie decisa nel vigore dell'art. 42.4 l.m)
- Somiglianza valutata sulla sussistenza di un unico “cuore”

# Trib. Milano, 23 marzo 1989, GDI, 2408

- Marchio principale: **Farmitalia**

- Marchio difensivo: **Farmotal**

- Conclusione:

- > **Farmotal** non è decaduto per non uso e

- > **Farmital** (marchio del contraffattore) è confondibile sia con **Farmitalia** sia con **Farmotal**

# Trib. Roma, 8 giugno 2010, GDI, 5560

- Marchio principale: **SELEX**
- Marchi difensivi: una serie di marchi contenenti la parola Selex
- Conclusione:
  - > l'uso del “cuore” distintivo rende irrilevante l'uso degli “*elementi di contorno al cuore del marchio*”
- Applicazione piuttosto dell'art. 24.2 c.p.i. che dell'istituto del marchio difensivo

Trib. Firenze, 27 febbraio 1969, *RDI*, 1969,II,124

■ Marchio principale: **OLA'**

■ Marchi difensivi: **OP-LA', LOLA', OILA'**

■ Conclusione:

> esonero della decadenza per i tre marchi difensivi, ma solo per le stesse classi di uso effettivo del marchio principale (nel giudizio di appello e in cassazione si è poi discusso dei prodotti affini)

# Trib. Milano, 3 gennaio 2011 (banca dati IP-Darts)



- Marchio usato in forma diversa da quella registrata (semplice ovale giallo), invocato come marchio difensivo, in quanto rivendicava la preesistenza di un marchio italiano e quindi si auspicava di poter “trasporre” l’istituto interno nella disciplina comunitaria
- Il Tribunale di Milano – sulla base della mancata regolamentazione in ambito comunitario di marchi difensivi – nega l’esonero della decadenza del marchio comunitario ritenendo che applicare l’istituto per il solo fatto della preesistenza di un titolo italiano darebbe luogo a *“possibili ambiti di tutela differenziati del segno registrato in un sistema autonomo per effetto delle varie normative nazionali anche tra loro divergenti”*

# Contraffazione del marchio difensivo



# Trib. Roma, 21 marzo 2008 (ord.), RDI, II, 102 e ss.

- Marchio principale: **MR. CASE CONSULENTI IMMOBILIARI MARCHIO FIGURATIVO**
- Marchio difensivo: **Miss Case**
- Oggetto: azione di contraffazione contro Miss Case, azionando sia il marchio principale (confusione per associazione), sia il marchio difensivo (identico/identico)
- Viene affermata esplicitamente la compatibilità del marchio difensivo con il diritto comunitario
- Eccezionalità della norma: negazione di un ambito di tutela autonomo del marchio difensivo, *bensì* rafforzamento del marchio principale; il marchio del terzo deve essere confondibile anche con il marchio principale
- *Favor registrationis*

# Trib. Verona, 2 luglio 2001 (ord.), GDI, 4303

- Non vi erano marchi difensivi, l'accusa proveniva dal contraffattore (caso di tabelle di comparazione di profumi di marca\*) che accusava il titolare di *non aver registrato marchi difensivi!*
- E' uno dei pochi casi che afferma *ex professo* che ai marchi difensivi è riconosciuta una tutela **autonoma che si estende oltre i limiti della confondibilità con il marchio principale**

\* es: chanel n. 5 → canale 5

# Trib. Torino, 22 aprile 1987, *GDI*, 2163

- Marchio principale: **BIC** (effettivamente usato)
- Marchio difensivo: **BIG**
- Oggetto: contraffazione ad opera del marchio **BIG PEN**
- Conclusione: il marchio **BIG** è marchio difensivo di **BIC** e il marchio contraffattorio **BIG PEN** è lesivo dei diritti sia sul marchio principale sia sul marchio difensivo [*la fattispecie riguardava anche un caso di imitazione servile della forma del prodotto, anche con un richiamo al colore del prodotto originale, “giallo bic” – caso che oggi sarebbe definito come parassitismo*]

# Decisioni che hanno negato la natura di marchio difensivo

# Trib. Torino, 14 giugno 200 (GDI, 4162): **Lupetto - Lupo**

- Marchio Principale: **Lupetto**
- Asserito marchio difensivo: **Lupo**
- Volkswagen chiede la rimessione agli atti alla Corte di Giustizia proprio invocando l'incompatibilità
- Decisione: marchi diversi tra loro in quanto attinenti a “*sfere concettuali ed evocative distinte*”. Lupo è un marchio diverso, “*terminologicamente diverso e di forza espressiva differente*”
- Nella decisione ha avuto un peso probabilmente il fatto che anche il marchio principale (Lupetto) è stato considerato decaduto per non uso

# Trib. Cagliari, 30 maggio 2005, in *Giur. Riv. Sarda*, 641

- Marchio principale: **Levissima**
- Marchio difensivo: **LEV**
- Conclusione: i due marchi applicando lo stesso parametro adottato per il giudizio di confondibilità vengono giudicati totalmente diversi e viene negato il carattere difensivo del marchio “Lev”
- Il marchio Levia viene ritenuto valido perché non anticipato dal marchio anteriore LEV, ritenuto decaduto per non uso

## Giurisprudenza comunitaria

[Trib. CE, 23 febbraio 2006, causa T-194/03 e CGCE, 13 settembre 2007, in causa C- 234/06,

**Il Ponte finanziaria s.p.a.,  
caso Bainbridge]**

# Decisione del tribunale di primo grado: incompatibilità dei marchi difensivi con la disciplina comunitaria

- 44 – Il ruolo centrale che l'onere di utilizzazione del marchio riveste nel sistema del regolamento n. 40/94 e del resto confermato dal nono 'considerando' del detto regolamento (...)
- 45 – Ne consegue che, le registrazioni cosiddette «difensive» **non sono compatibili con il sistema di tutela del marchio comunitario voluto dal regolamento n. 40/94.**
- 46 – E vero che le disposizioni di tale regolamento che impongono al titolare di un marchio l'onere di utilizzarlo ovvero, nell'ambito dei procedimenti d'opposizione, di decadenza o di nullità, di apportare la prova del suo uso effettivo prevedono una deroga in base alla quale il titolare del marchio si sottrae alle conseguenze della mancata osservanza di tali oneri qualora sussistano «legittime ragioni» per il mancato uso.  
Tuttavia occorre considerare che la nozione di «legittime ragioni» che figura in tali disposizioni si riferisce a motivi che si fondano sull'esistenza di ostacoli all'utilizzazione del marchio o a situazioni in cui lo sfruttamento commerciale del medesimo si rivelerebbe, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, eccessivamente oneroso.



# Caso Bainbridge – Decisione del Tribunale (segue)

- Il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di marchio comunitario, invece, **non può invocare**, per sottrarsi all'onere della prova che gli incombe in forza dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, **una norma nazionale che, come l'art. 42, n. 4, della legge italiana sui marchi, consente il deposito come marchi di segni destinati a non essere utilizzati in commercio, in quanto svolgenti funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale**. Infatti, come statuito al precedente punto 45, siffatte registrazioni non sono compatibili con la normativa sul marchio comunitario risultante dal regolamento n. 40/94, ed il loro riconoscimento a livello nazionale non può rappresentare una «legittima ragione», ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, di tale regolamento, per il mancato uso di un marchio anteriore sul quale si fonda l'opposizione ad una domanda di marchio comunitario.
- Conclusione: **il riconoscimento a livello dei marchi difensivi non è una legittima ragione per il mancato uso**

# Sentenza della Corte di Giustizia

- 101 - Ebbene, il Tribunale non ha commesso errori di diritto sostenendo, al punto 46 della sentenza impugnata, che il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione del marchio comunitario non può invocare, per sottrarsi all'onere della prova che gli incombe in forza dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, una norma nazionale che consente il deposito come marchi di segni destinati a non essere utilizzati in commercio, in quanto svolgenti funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale.
- 102 - Infatti, il concetto di «legittime ragioni» contenuto in tale articolo si riferisce, in sostanza, a circostanze esterne al titolare del marchio che impediscano l'uso dello stesso, e non ad una normativa nazionale che consenta un'eccezione alla regola della decadenza del marchio per mancato uso quinquennale quand'anche tale mancato uso derivi dalla volontà del titolare di detto marchio.
- 103 - La tesi secondo la quale il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione del marchio comunitario potrebbe far valere un marchio anteriore il cui uso non è stato dimostrato in quanto lo stesso costituisce, in forza di una norma nazionale, un «marchio difensivo» **non è dunque compatibile con l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.**

# CGCE, 25 ottobre 2012, C-553/11, caso PROTI, PROTIPLUS e PROTI POWER

- Il sig. Rintisch è titolare dei marchi denominativi PROTIPLUS (1996) e PROTI (1997), nonché del marchio denominativo e figurativo Proti Power (1997) registrati per prodotti alimentari a contenuto proteico.
- Il sig. Eder, convenuto nel procedimento principale, è titolare del marchio denominativo posteriore Protifit (2003) registrato per integratori alimentari, preparati a base di vitamine e alimenti dietetici. Azione di contraffazione azionando principalmente il marchio PROTI
- Il sig. Eder eccepiva il mancato uso del marchio PROTI da parte del sig. Rintisch. Rintisch replicava di aver invece fatto uso di tale marchio attraverso l'utilizzo delle denominazioni «PROTIPLUS» e «Proti Power», anch'esse registrate
- Situazione molto simile al marchio difensivo italiano ma interpretata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a (uso del marchio in forma diversa da quella registrata). Caratteristica peculiare: anche la forma diversa è oggetto di autonoma registrazione

# Il Caso PROTI, PROTIPLUS e PROTIPOWER (segue)

- 32. In proposito si deve rilevare che nulla consente di attribuire all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 un'interpretazione che escluderebbe l'applicazione di tale disposizione ad una fattispecie quale quella del marchio difensivo. Infatti, **l'intenzione soggettiva che presiede alla registrazione di un marchio è del tutto irrilevante per l'applicazione di detta disposizione** e, ciò precisato, una nozione di marchi «difensivi» siffatta, ai quali essa non si applicherebbe, non trova riscontro nella direttiva 89/104 né in altre disposizioni del diritto dell'Unione

# Segue dispositivo

## ■ Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che non osta al fatto che il titolare di un marchio registrato, per stabilire l'uso di quest'ultimo ai sensi di tale disposizione, possa valersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato, senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale diversa forma sia anch'essa registrata come marchio.
- 2) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione della disposizione nazionale diretta a trasporre detto articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel diritto interno, secondo la quale quest'ultima disposizione non si applica ad un marchio «difensivo» la cui registrazione ha la mera finalità di garantire o ampliare l'ambito di tutela di un altro marchio, che, per parte sua, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato.

# Conclusioni parziali

- L'uso in forma modificata non è causa di giustificazione ma uso diretto in senso giuridico (“equiparato”)
- Compatibilità con la registrazione di marchi difensivi che non alterano il carattere distintivo del marchio, quindi con marchi confondibili con il marchio registrato
- Marchio difensivo inutile? Forse no

# Due interpretazioni

## ■ **INCOMPATIBILITA' PARZIALE**

ma sopravvivenza dell'istituto

## ■ **INCOMPATIBILITA' TOTALE**

e abrogazione dell'istituto

# A) INCOMPATIBILITA' PARZIALE

- La normativa nazionale non è compatibile con il diritto comunitario in questi termini:
  - Una successiva registrazione comunitaria non può essere invalidata (né in sede di opposizione né di nullità) da marchi nazionali di cui non sia provata una seria utilizzazione (art. 42.2 e 57.3 r.m.c.)
  - Gli effetti utili all'impedimento della decadenza di un marchio nazionale non si estendono al marchio comunitario che rivendica la preesistenza del marchio nazionale (Trib. Milano, GD Marangoni, 3 gennaio 2011, Vibram c. Fila)



(segue)

■ Tuttavia la situazione normativa italiana resterebbe immutata per quanto concerne:

- L'esonero della decadenza dei marchi difensivi nazionale
- L'utilizzo del marchio difensivo come anteriorità invalidante di una registrazione nazionale **in una domanda di nullità**. Nel giudizio di opposizione l'art. 178.4 c.p.i. esplicitamente richiede la prova dell'uso del marchio opposto. *“Discrasia che è il risultato della geometria zoppicante del disegno legislativo italiano”* (Ricolfi, Trattato, pag. 454). Al titolare del marchio difensivo potrà convenire attendere la registrazione per far valere la sua anteriorità
- I marchi difensivi che non alterano il carattere distintivo del marchio principale (quindi che sono confondibili con il marchio principale) sono compatibili con il diritto comunitario (caso Proti, Proti Plus). In questo caso la registrazione del marchio difensivo non sarebbe però strettamente necessaria

*(segue)*

## ■ La contraffazione del marchio difensivo

- Tesi 1: effetto moltiplicativo della sfera del marchio anteriore, quindi il segno contraffatto può essere confondibile anche solo con il marchio difensivo
- Tesi 2: i marchi difensivi sono contraffatti solo da segni di terzi che, al tempo stesso, costituiscano una violazione della sfera di protezione del marchio

## B) INCOMPATIBILITÀ TOTALE – abrogazione secondo una lettura costituzionalmente orientata

- Violazione dell'art. 117 Cos.: incompatibile con il carattere esaustivo della armonizzazione comunitaria (Ubertazzi)
- Violazione del principio di eguaglianza, art. 3 Cos
- Eccesso di delega rispetto alla normativa del codice *[legge delega 273/2002 imponeva al governo l'adeguamento alla disciplina comunitaria e internazionale obbligatoria. Contrasto art. 77 Cost].*

# Marchio difensivo e proposito di utilizzo (*intent to use*)

- Art. 19 c.p.i.: il proposito di utilizzo è una condizione necessaria al momento del deposito del **marchio di tutti i marchi**
- La sua mancanza non è espressamente sanzionata da alcuna norma: unica sanzione la decadenza per non uso?

(segue)

- Norma che impedisce l'appropriazione di **marchi c.d. “nel cassetto”** (nel panorama internazionale – vedi esempio UK - definiti anche “*ghost trademarks*”) in assenza di una genuina volontà di destinare il marchio ad una attività di impresa
- Divieto di **occupazione abusiva** del registro dei marchi con **intenti anticoncorrenziali**

# Applicazione dei principi al marchio difensivo

- In taluni casi, l'esigenza di depositare uno o più marchi difensivi può rispondere a una esigenza imprenditoriale lecita (es: registrare più marchi, riservando la scelta del marchio di interesse commerciale diretto a un momento successivo)
- In altri casi, anche il deposito di marchi difensivi può essere indice di mancanza di *intent to use* (spesso però in questo caso non vi è l'intenzione di registrare alcun marchio **oppure il marchio che si vuole usare non è registrabile**)

# Imperial Group plc v Philip Morris Ltd, 1982

## FSR 72, (Court of Appeal of England and Wales)

- Philip Morris dopo il tentativo fallito di registrare la parola “MERIT” per sigarette (ritenuta generica e non monopolizzabile) registrò il marchio “NERIT” senza intenzione di usarlo
- Il marchio fu ritenuto registrato in mala fede e senza un proposito di utilizzo
- *They wanted to treat the word "MERIT" as if they had a copyright interest in it*

# Conclusioni

- Il marchio difensivo è una figura obsoleta e potenzialmente pericolosa
- Il marchio difensivo non è parzialmente compatibile con il diritto comunitario, anche se non si può parlare di abrogazione vera e propria dell'istituto
- Anche il marchio difensivo va letto alla luce del divieto di registrazioni speculative, perché anche il marchio difensivo **deve allinearsi alla finalità per cui è prevista l'esclusiva**



# Grazie per l'attenzione!



**Monica Riva**  
Counsel

Per ricevere una copia delle slide  
potete scrivere a:  
[monica.riva@cliffordchance.com](mailto:monica.riva@cliffordchance.com)

**C L I F F O R D**  
**C H A N C E**

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Clifford Chance, Piazzetta M.Bossi, 3, 20121 Milan, Italy  
© Clifford Chance 2016  
Clifford Chance Studio Legale Associato