

Alert

IP - Review

La convalidazione del marchio posteriore altrui per tolleranza: una recente interpretazione della Corte di Giustizia Dell'Unione Europea

Il titolare di un marchio di impresa che, essendone a conoscenza, abbia tollerato per cinque anni l'uso da parte di un concorrente di un marchio posteriore uguale o simile, non può più domandarne la nullità e decade dal diritto di agire in contraffazione.

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea fornisce importanti canoni interpretativi per chiarire la nozione di 'tolleranza' e, dunque, quale comportamento sia necessario tenere per evitare la convalidazione del marchio posteriore altrui.

LA CONVALIDAZIONE DEL MARCHIO

Sia la normativa comunitaria – con riferimento ai marchi dell'Unione Europea – sia il Codice della Proprietà Industriale – quanto ai diritti nazionali – contemplano l'istituto della **convalidazione del marchio**.

In breve, il titolare di un marchio che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio posteriore, essendo al corrente di tale uso, non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio posteriore non sia stato effettuato in malafede.

In definitiva, la **tolleranza consapevole** di un marchio posteriore altrui, fa sì che il marchio anteriore sia inattaccabile dal titolare del diritto anteriore.

INTERESSI TUTELATI DALLA NORMA E LA CONDOTTA DELLA TOLLERANZA

La previsione di tale istituto è stata apprezzata in quanto, si è constatato, tutela e tempera una molteplicità di interessi.

Anzitutto, tutela l'**interesse del titolare del marchio posteriore** a rendere inattaccabile l'avviamento basato sul marchio depositato in buona fede, salvaguardando il suo affidamento a continuare a usare il segno, e consentendo di acquisire la **certezza giuridica** che tale uso non può più essere rimesso in discussione dal titolare del marchio anteriore.

La norma ha, poi, lo scopo di evitare condotte abusive del titolare del diritto anteriore, il quale potrebbe ritenere conveniente astenersi dal contrastare il titolare del marchio avversario per attaccarlo successivamente, anche a distanza di molti anni, quando la sua posizione nel mercato sia ormai consolidata, così approfittando dei benefici e della notorietà acquisiti nel frattempo dall'avversario. La disposizione, infine, **tutela anche i consumatori** che, abituati dopo molti anni ad una situazione di coesistenza dei due marchi, vedrebbero improvvisamente sparire uno dei due, dando luogo, in tal modo, a un rischio di confusione sul mercato.

Alert

IP - Review

LA NOZIONE DI TOLLERANZA: COME (E QUANDO) INTERVENIRE PER EVITARE LA CONVALIDA DEI MARCHI ALTRUI

Una delle questioni più dibattute, nel tempo, è stata quella dell'ampiezza della **nozione di tolleranza**, e, di contro, l'individuazione del comportamento che integra la reazione del titolare del diritto anteriore necessaria e sufficiente ad escludere la tolleranza stessa.

Tra le varie posizioni, alcuni avevano affermato che ad integrare la reazione del titolare fosse sufficiente anche solo una semplice diffida, benché non seguita da un'azione giudiziaria. Con pronuncia a Sezioni Unite (n. 17927/2008), la Cassazione aveva già chiarito che la tolleranza può essere esclusa **solo mediante azione in giudizio**, e quindi con atto di citazione o ricorso per inibitoria dell'uso del marchio posteriore.

Sul tema, si è di recente espressa anche la Corte di Giustizia, con una sentenza del 19 maggio 2022 (causa C-466/20).

Anzitutto, la pronuncia ha chiarito che una semplice diffida con cui il titolare contesta l'uso marchio posteriore, se non seguita da un'iniziativa volta ad ottenere una soluzione giuridicamente vincolante, non pone fine alla tolleranza e non impedisce, dunque, la convalidazione. Una interpretazione diversa, secondo la Corte, pregiudicherebbe gli obiettivi del regime della preclusione per tolleranza, consentendo al titolare del marchio anteriore di eludere il regime della preclusione per tolleranza inviando ripetutamente, ad intervalli di quasi cinque anni, una lettera di diffida.

La Corte è scesa, poi, più nel dettaglio, precisando che la preclusione si verifica anche se l'atto introduttivo del giudizio, benché depositato prima della data di scadenza del termine di preclusione, non abbia soddisfatto, per negligenza del ricorrente, i requisiti del diritto nazionale applicabile ai fini della notificazione e sia stato regolarizzato solo dopo tale data per motivi imputabili al ricorrente.

Concludendo, è stata delimitata anche l'ampiezza della preclusione: **il titolare di un marchio anteriore al quale, ai sensi di tali disposizioni, sia precluso chiedere la nullità di un marchio posteriore e la cessazione dell'uso di quest'ultimo è precluso altresì di presentare domande accessorie o connesse, come le domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni o di distruzione di prodotti.**

28.09.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Niccolò Ferretti, Partner

E: n.ferretti@nmllex.it

T.: +39 02 657 5181

Emanuela Gaia Zapparoli, Associate

E: e.zapparoli@nmllex.it

T.: +39 02 657 5181

Daniele Caponetto, Associate

E: d.caponetto@nmllex.it

T.: +39 02 657 5181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it