

È nullo ridepositare il marchio per evitare la decadenza per non uso

Proprietà intellettuale

Ripetere l'istanza per aggirare l'obbligo di utilizzo è possibile ma non può essere l'unico fine

L'Euipo ha chiarito che ci devono anche essere ragioni commerciali

Gianluca De Cristofaro
Matteo Di Lernia

L'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha ritenuto viziata da malafede la richiesta di rideposito come marchio della famosa opera d'arte di Banksy «Il lanciatore di fiori» effettuato da parte della società che si occupa della gestione delle opere d'arte e dei relativi diritti di proprietà intellettuale dell'artista (decisione del 21 dicembre 2023). Il marchio era stato già registrato, ma non era poi stato utilizzato sul mercato come prevede il cosiddetto onere d'uso, ossia l'obbligo di utilizzo entro cinque anni dalla registrazione.

Per aggirare l'onere d'uso capita spesso che i titolari dei marchi procedano a depositare nuove domande di marchio per il medesimo segno. Questa pratica, non è di per sé vietata, ma può essere però considerata indice di malafede e dare origine a decisioni di nullità se l'elusione dell'onere d'uso è l'unico scopo del rideposito.

La malafede

Sebbene non sia richiesto che un

marchio sia già utilizzato sul mercato al momento del deposito, è previsto che, a pena di decadenza, il marchio dovrà essere utilizzato entro cinque anni dalla registrazione (il cosiddetto *grace period*), e l'uso non potrà poi essere sospeso per un periodo ininterrotto di ulteriori cinque anni.

Nel caso esaminato dall'Euipo la domanda di nullità era stata avanzata da una società produttrice di biglietti d'auguri ispirati all'arte urbana secondo la quale la richiesta di rideposito effettuata da Banksy puntava solo ad ottenere un nuovo *grace period*: non c'era però alcuna intenzione di usare quest'opera come marchio. Il risultato era che l'opera veniva quindi monopolizzata sul mercato sorpassando i limiti temporali del diritto d'autore.

La tesi alla base della domanda di nullità era quindi che l'unica ragione per cui l'artista (tramite la società di gestione) aveva depositato una nuova domanda di marchio per la stessa opera risiedeva nel malcelato scopo di eludere l'onere d'uso che incombe su ogni titolare di un marchio.

La società che gestisce le opere si era difesa sostenendo che non vi era alcuna malafede, poiché il rideposito riguardava un marchio che, invece, si era intenzionati ad utilizzare. Il rideposito sarebbe inoltre stato la conseguenza di un'azione di cancellazione subita dal marchio anteriore, di cui si volevano evitare i potenziali effetti. Infine, poiché in questa domanda di marchio vi erano alcuni prodotti e servizi differenti, la stessa non poteva considerarsi un "deposito ripetuto".

L'Euipo ha innanzitutto riscontrato che i prodotti e i servizi riven-

I PRECEDENTI

Indice di malafede

I depositi reiterati di un marchio non sono vietati ma un deposito effettuato per evitare le conseguenze del mancato uso di marchi anteriori può costituire un elemento rilevante che dimostra la malafede dell'autore del deposito. Il caso riguardava il marchio "Monopoly" Tribunale dell'Ue (caso T-663/19) decisione del 21 aprile 2021

Modernizzazione

Non è rideposito in malafede, teso a eludere l'onere d'uso, il rideposito di un marchio graficamente modernizzato e in cui vengono convogliati prodotti e servizi rivendicati separatamente dai marchi anteriori. Il caso riguardava il marchio "Pelikan" Tribunale dell'Ue (caso T-136/11) decisione del 13 dicembre 2012

Utilizzo sul mercato

Non c'è malafede nel rideposito che ha ad oggetto il medesimo segno delle registrazioni precedenti e pacificamente usato sul mercato. Il caso riguardava il rideposito da parte del brand "Moncler" del proprio marchio costituito dal gallo con la lettera "M". Tribunale di Milano, decisione del 6 settembre 2022

dicati da entrambi i marchi (registrazione anteriore e deposito successivo) fossero identici, salvo una minima parte.

Inoltre, con riferimento alla cronologia degli eventi, l'ufficio ha evidenziato la natura sospetta della scelta di depositare la domanda di marchio esattamente alla scadenza del periodo di 5 anni dalla registrazione del marchio precedente: il deposito del marchio era avvenuto il 30 agosto 2019, e cioè alla scadenza dei 5 anni dalla registrazione del primo marchio, ossia il 29 agosto 2014.

Ad avviso dell'Euipo, dunque, il rideposito come marchio era stato effettuato in malafede poiché era privo di alcuna logica commerciale ed aveva come unico scopo eludere l'onere d'uso della precedente registrazione.

I precedenti

La giurisprudenza sia nazionale che comunitaria si era già occupata della pratica del rideposito dei marchi. Le pronunce si erano però soffermate soprattutto sulla capacità del rideposito di impedire la decadenza per non uso del marchio precedente, piuttosto che sulla nullità del deposito successivo per malafede del titolare.

La decisione dell'Euipo approfondisce invece questo secondo aspetto ed esplicita chiaramente che, anche se non è vietato chiedere un rideposito per aggirare la decadenza della tutela per mancato uso, la totale assenza di giustificazioni commerciali rende il rideposito in malafede e ne comporta quindi la nullità.