



# DEPOSITO IN MALAFEDE

Si sa che il mondo dei marchi è sempre più “affollato” per cui è difficilissimo, soprattutto con riferimento a determinati settori, riuscire a trovare un “nome nuovo”.

Ricordo, infatti, che quello della novità è uno dei requisiti per poter validamente depositare e registrare un marchio: in altre parole, il termine che si sceglie non deve essere identico e/o simile e/o confondibile con quello già adottato per marchi anteriori.

La carenza di idee abbinata al citato affollamento del settore ha incrementato il numero dei depositi che vengono effettuati in malafede: capita, cioè, che un soggetto si avvalga e faccia propria un’idea di un terzo, provvedendo a depositarla prima che si sia attivato il legittimo proprietario della stessa.

Ma cerchiamo di analizzare più nel dettaglio che cosa si intende per “malafede” che, di fatto, non è altro che uno stato soggettivo mentale difficile, quindi, da definire con chiarezza.

In effetti, nell’ambito del Codice di Proprietà Industriale non esiste una definizione di malafede: in senso ancora più ampio, il nostro ordinamento giuridico non esprime il concetto di malafede in termini positivi, a differenza, per esempio, di quello che accade per il principio contrario di “buonafede” che trova accoglimento nelle disposizioni del Codice Civile.

Il codice di Proprietà Industriale stabilisce semplicemente all’Articolo 19, 2° comma che “non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”. La sanzione per questo tipo di deposito è la nullità del marchio (Art. 25 CPI).

La definizione deve, perciò, essere tratta dalla giurisprudenza. A questo proposito ritengo che sia particolarmente illuminante quanto stabilito dal Tribunale di Milano con decisione del 19/03/2004:

*“La fattispecie tipica della registrazione del marchio in malafede si riferisce all’ipotesi in cui il soggetto possa vantare una legittima aspettativa in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo, aspettativa cui l’ordinamento attribuisce una tutela anticipata laddove essa sia pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesimo segno ese-*



*guita da un altro soggetto consapevole delle intenzioni e dei progetti del primo e che abbia agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo tale progetto.”*

È, dunque, chiaro come il deposito in malafede non sia tanto quello di chi è consapevole di violare un diritto altrui,<sup>(1)</sup> quanto la violazione di una legittima aspettativa di un soggetto che pur avendo già destinato un determinato segno/parola a fungere come marchio, non ha ancora provveduto alla sua registrazione.