

I MARCHI DEL VINO

Maria Cristina Baldini
Studio Torta - Torino



I MARCHI DEL VINO: OBBLIGO DI UTILIZZO

Il mondo dei marchi è affollatissimo: in tutti i settori e con riferimento a qualsiasi prodotto è al giorno d'oggi molto difficile riuscire a trovare un segno distintivo che sia dotato di un grado di novità sufficiente per poter essere validamente usato e registrato.

Sappiamo, infatti, che per poter adottare un marchio per contraddistinguere un prodotto o servizio è necessario che esso non sia identico o simile a marchi di soggetti terzi. Nel corso degli anni, e soprattutto nell'ultimo decennio, il numero dei depositi è notevolmente incrementato.

Se si considera il periodo 2003-2013 e ci si riferisce alla sola classe 33 nella quale è compreso il vino, il numero dei marchi che è stato depositato è il seguente: Italia circa 45.000, sede comunitaria circa 33.400, sede internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid) 19.500.

Un numero così elevato è anche causato dal fatto che il marchio è un titolo di Proprietà Industriale praticamente senza limiti temporali in quanto, a differenza di ciò che accade per i brevetti, per il modello di utilità ed il design, esso può essere rinnovato ogni 10 anni (fino agli anni '90 detto periodo era di 20 anni rinnovabile per analoghi periodi di tempo) per un numero illimitato di volte.

Capita, quindi, che nello svolgimento di una ricerca di anteriorità vengano individuati marchi i cui primi depositi sono risalenti nel tempo o aventi una registrazione comunque più vecchia di 5 anni. In questi casi è opportuno verificare tramite approfondimenti sul web ed indagini investigative se il marchio è stato regolarmente utilizzato nel tempo o se il suo uso è stato interrotto.

Infatti, non è sufficiente aver ottenuto la registrazione di un marchio e provvedere a rinnovarla alla scadenza: è necessario utilizzare il marchio per i prodotti per i quali è stato registrato. In caso di mancato utilizzo per un periodo pari o superiore a 5 anni, esso diventa attaccabile per non uso da parte di terzi tramite un procedimento legale o amministrativo a seconda delle sedi in cui è registrato.

È perciò molto importante esaminare le modalità di utilizzo adatte ad evitare la decadenza per non uso di un marchio, nonché i possibili usi del marchio modificato, riservandosi di analizzare alla prossima puntata l'estensione territoriale di detto uso, particolarmente importante in sede comunitaria, e la questione della sanatoria del non uso e dei marchi difensivi.

Ai sensi del codice di proprietà industriale italiano (articolo 24) ed in conformità con quanto previsto da Regolamento CE 207/2009 (art. 15), *“a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del suo proprietario o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”*.

Il fondamento di questa norma è quello di evitare il cosiddetto *“accaparramento dei marchi”* ossia la corsa a registrare più marchi possibili con il solo intento di impedire a terzi di usare/depositare marchi identici o simili. Questo fenomeno avrebbe, infatti, un chiaro potere distorsivo della concorrenza.



© Hungry in Bangkok (2011)