



# I MARCHI DEL VINO: OBBLIGO DI UTILIZZO

Riprendiamo l'analisi dell'uso obbligatorio di un marchio iniziata nello scorso numero di OICCE Times.

Come in ogni "sequel" che si rispetti, è opportuno un breve riassunto della puntata precedente.

Il deposito e la registrazione di un marchio permettono di acquisire diritti di esclusiva sullo stesso: tuttavia, è obbligatorio utilizzare il marchio per i prodotti/servizi protetti se si intende mantenere in vita i citati diritti e non interrompere detto uso per periodi pari o superiori a 5 anni calcolati dalla data di registrazione.

È, dunque, necessario analizzare le caratteristiche che detto uso deve avere, ossia la sua estensione territoriale e merceologica, nonché le modalità con le quali esso deve essere attuato allo scopo di soddisfare i requisiti di legge.

A questo proposito abbiamo visto come non esistano regole generali e fisse per stabilire l'intensità dell'uso e le sue modalità: la più recente giurisprudenza richiede che l'uso raggiunga un minimo di intensità ed effettività. In sostanza, un marchio è stato considerato adeguatamente usato quando il suo impiego è stato tale da modificare la situazione di mercato in cui opera il suo titolare ed abbia quindi inciso sulla sfera dei concorrenti.

Nella puntata precedente sono anche stati effettuati alcuni esempi per chiarire i principi sopra citati.

In questa puntata, in prima battuta ci occuperemo di analizzare il concetto di estensione territoriale che l'uso deve avere per poter essere considerato sufficiente ad evitare la decadenza del marchio. Infatti, è immediato come detto concetto possa presentare delle sfumature differenti a seconda che si tratti di un marchio nazionale, ossia valido in un solo Stato, oppure di un marchio comunitario, valido negli attuali 28 Stati della Comunità.

Nell'ipotesi di marchio nazionale italiano, come già per l'estensione merceologica, non esistono regole precise. Il

presupposto dal quale occorre partire è che l'uso deve essere effettivo: non si deve trattare di un uso simbolico, sporadico o fittizio e cioè messo in atto al solo scopo di evitare la decadenza. Così anche un uso meramente locale può essere considerato valido purché presenti un carattere di continuità, dimostrando la volontà del suo titolare alla creazione e conservazione di un valore del segno stesso. Occorre, oltretutto ricordare come ai sensi della legislazione italiana e comunitaria, nonché della prevalente giurisprudenza, l'apposizione del marchio nel territorio italiano al solo fine di esportare i prodotti è considerato valido uso del marchio: in

questo caso è ovvio che non si verifica alcuna commercializzazione del prodotto nel nostro territorio.

Per quanto riguarda la sede comunitaria, il territorio di riferimento è molto più ampio: inoltre, occorre tenere presente il carattere di unitarietà del marchio comunitario che comporta che esso goda di una protezione uniforme e produca i medesimi effetti sull'intero territorio della Comunità. Esso non può essere registrato o trasferito o formare oggetto di rinuncia o ancora

oggetto di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità se non per l'intera Comunità. In sostanza, il marchio comunitario non può in alcun modo essere frazionato territorialmente.

In passato, si riteneva che il marchio dovesse essere utilizzato in una parte "rilevante" della Comunità e la dottrina affermava che l'uso dovesse riguardare almeno 2 Stati. Nel corso degli anni, si è però sviluppata un'ampia giurisprudenza che ha affermato come l'interpretazione del disposto previsto dall'articolo 15 del Regolamento CE 207/2009 "...uso effettivo nella Comunità..." debba prescindere dai confini del territorio degli Stati membri. Pertanto, anche se è ragionevole attendersi che un marchio comunitario sia utilizzato in un territorio più ampio rispetto a quello dei marchi nazionali non è necessario che tale uso sia geograficamente



foto © European Union (2014)