Tribunale di Brescia, ordinanza del 26 agosto 2024 – marchio, registrazione in malafede, decadenza, contraffazione

La registrazione di un marchio in malafede, prevista dagli artt. 19, 2° co., c.p.i. e 59, 1° co., lett. b), reg. UE n. 1001/2017, costituisce una causa di nullità del segno che si verifica laddove il registrante, consapevole della legittima aspettativa di tutela di un terzo su un determinato segno distintivo, proceda alla sua registrazione al precipuo scopo di arrecare pregiudizio a tale soggetto, senza un effettivo utilizzo commerciale del marchio.

La decadenza del marchio per non uso non impedisce al titolare di domandarne una nuova registrazione, purché nel frattempo non sia stata depositata, da parte di terzi, domanda di registrazione del medesimo segno per i prodotti o servizi originariamente contraddistinti dal marchio decaduto, o non sia intervenuto il legittimo utilizzo effettivo dello stesso segno da parte di terzi.

La reiterazione della registrazione di un marchio decaduto per non uso non integra automaticamente un'ipotesi di registrazione in malafede, posto che tale condotta può essere considerata illegittima solamente nel caso in cui sia finalizzata esclusivamente a eludere la decadenza stessa (cfr. Cass. n. 24637/2008).

Sussiste contraffazione di un marchio registrato, ai sensi dell'art. 20, 1° co., lett. b), c.p.i., in caso di utilizzo da parte di terzi di un segno identico o simile a detto marchio

per prodotti o servizi identici o affini, qualora possa sussistere un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. La riproduzione di un marchio con marginali variazioni fonetiche (ad esempio, l'aggiunta di prefissi o la sostituzione di lettere), prive di effettiva capacità distintiva, non è sufficiente a escludere il rischio di confusione laddove permanga una sostanziale somiglianza tra i segni.

L'utilizzo non autorizzato di un marchio registrato può compromettere lo sfruttamento economico dello stesso, integrando il requisito del *periculum in mora* necessario per l'adozione di misure cautelari.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di reclamo promosso avverso l'ordinanza che aveva accolto le istanze cautelari formulate da una società a responsabilità limitata, volte a ottenere la descrizione e l'inibitoria: i) della produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi costituenti contraffazione di segni registrati, nonché ii) dell'utilizzo di segni interferenti con i marchi di titolarità dell'istante. Il Tribunale di Brescia ha, in larga parte, confermato il provvedimento impugnato.

Ord. 26.08.2024, n. 6376Download
(Massime a cura di Andrea Di Gregorio)