

USO EFFETTIVO DEL MARCHIO E ORIENTAMENTI APPLICATIVI IN MATERIA
DI ONERE DELLA PROVA

Sommario: 1. Sulle condizioni di effettività d'uso di un marchio. – 2. Sull'espletamento della prova d'uso e la valutazione del materiale probatorio depositato.

1. Sulle condizioni di effettività d'uso di un marchio

Fino all'emanazione del Regio Decreto 929/1942, il Legislatore si era astenuto dal compiere qualsivoglia intervento atto a definire i requisiti sottesi all'uso del marchio da parte del titolare e non aveva previsto un obbligo di utilizzo del medesimo da esercitarsi entro un determinato limite di tempo a pena di decadenza.

In tale contesto, pertanto, il titolare del marchio non era sottoposto ad alcun obbligo preliminare ai fini dell'acquisizione dei diritti sul marchio stesso né a vincoli in ordine alle modalità di esercizio di tali diritti una volta che essi fossero stati acquisiti.

Tale disciplina (*cf.* Legge 30 agosto 1868 n. 4577) si fondava sull'assunto – poi smentito – secondo il quale le possibilità di elaborazione dei segni distintivi utilizzabili all'interno del mercato per individuare i prodotti e servizi, presenti e futuri, fossero potenzialmente illimitate¹.

Infatti, prima della promulgazione del predetto Regio Decreto, non si avvertiva l'esigenza di limitare i segni distintivi presenti all'interno del mercato e, quindi, non si riteneva neanche necessario introdursi nella sfera dei diritti del titolare del marchio prevedendo, a titolo esemplificativo, termini di decadenza atti a intaccare i diritti quesiti di quest'ultimo. Solo dopo lo sviluppo industriale e il conseguente repentino moltiplicarsi dei segni già in uso, si manifestò la necessità di circoscrivere la tutela giuridica dei marchi a quelli che – essendo effettivamente utilizzati dal loro titolare – risultavano esserne realmente meritevoli².

¹ M. RIVA, *Commento sub art. 24 c.p.i.*, in *Codice commentato alla proprietà industriale ed intellettuale*, a cura di C. GALLI e A. GAMBINO, Torino, 2011, pp. 389 ss.

² A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale 6^a ed.*, Milano, 2009, pp. 266-267; M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 109.

Tale esigenza ha trovato la sua consacrazione normativa all'art. 24 Cod. Prop. Ind. che sancisce l'onere del titolare di utilizzare effettivamente a pena di decadenza il proprio marchio entro il termine di cinque anni decorrente dal momento della sua registrazione.

La dottrina si è lungamente soffermata sulla portata e sul significato della locuzione «uso effettivo» del marchio, in assenza di una disposizione di legge che la definisse in modo univoco e inequivocabile.

Sul tema, secondo un indirizzo dottrinale³ – peraltro maggioritariamente condiviso – con la locuzione suddetta si farebbe riferimento ad un uso del marchio idoneo a garantire il suo riconoscimento all'interno del mercato e, quindi, ad assicurare l'assolvimento della funzione distintiva ad esso preminentemente assegnata dall'ordinamento.

Viceversa, ad avviso di altro indirizzo dottrinario⁴ – sia pure minoritario – il procedimento di registrazione del marchio rientrerebbe nella categoria giuridica delle fattispecie a formazione progressiva e potrebbe ritenersi concluso solo al momento dell'utilizzo del segno, *conditio sine qua* non per la sua sussistenza.

La dottrina e la giurisprudenza – nazionale ed europea – si sono anche interrogate sui criteri da adottare nella pratica per valutare l'effettività dell'uso del marchio, dato il *vulnus* normativo determinato dall'assenza di precise indicazioni di legge in materia.

Sul punto, vi è chi⁵ ritiene che l'uso effettivo del marchio debba essere valutato quantitativamente e, quindi, facendo riferimento a una soglia minima di utilizzo del medesimo da parte del titolare, da ritenersi raggiunta solo allorquando l'uso divenga idoneo a garantire all'impresa l'acquisizione di una posizione consolidata all'interno del mercato di riferimento.

³ M. S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione* in *Commento tematico della legge marchi* a cura di G. MARASÀ, P. MASI, G. OLIVIERI, P. SPADA, M. S. SPOLIDORO, M. STELLA RICHTER JR, Torino, 1998, pp. 296-298; Trib. Milano, 9 giugno 2011, in *Aida*, 2012, p. 11; Trib. Milano, 17 giugno 2011, in *Aida*, 2012, p. 10; C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pp. 120-121; ID., *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione di impresa*, in *Aida*, 2007, pp. 243 ss.

⁴ In particolare, secondo P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Milano, 1973, pp. 162 ss. Secondo l'Autore, l'uso del marchio rilevarebbe non solo ai fini dell'istituto della decadenza ma anche nella sua fattispecie costitutiva, posto che la registrazione avrebbe una funzione meramente preparatoria all'uso del marchio che, invece, costituirebbe una condizione essenziale affinché quest'ultimo acquisisca piena tutela.

⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 267; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 222.

Secondo altri⁶, invece, l'effettività dell'uso dovrebbe articolarsi su una valutazione di tipo qualitativo attinente all'intensità della capacità distintiva del segno, ovvero alla maggiore o minore riconoscibilità da parte del pubblico interessato.

Altri ancora⁷ ritengono, di contro, che l'uso effettivo debba valutarsi in ragione della causa imprenditoriale sottesa all'utilizzo del marchio e, dunque, in virtù della giustificazione economica per la quale il marchio viene impiegato nonché in considerazione dell'effetto attrattivo che esso esercita sul pubblico interessato.

Secondo quest'ultimo orientamento, l'utilizzo del segno dovrebbe considerarsi effettivo solo qualora il suo impiego risulti idoneo a riflettere i suoi effetti sui rapporti concorrenziali esistenti, con la produzione di conseguenze economiche favorevoli altrimenti non conseguibili.

Tale ultima elaborazione dottrinarica è stata avallata anche da parte della giurisprudenza di merito⁸ secondo la quale, in conformità all'orientamento in parola, l'uso di un marchio assumerebbe rilevanza ogniqualvolta esso sia idoneo a determinare apprezzabili conseguenze nella sfera economica dei *competitors*.

La delineata incertezza interpretativa in ordine all'accezione da attribuire alla locuzione «uso effettivo» e ai criteri da adottare ai fini della sua valutazione ha comportato plurimi interventi sulla questione anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

A tal proposito, infatti, la Corte di Giustizia nel *leading case* Minimax ha indicato sistematicamente i criteri ai quali l'interprete deve adeguarsi per verificare, in concreto, l'effettività dell'uso del marchio di volta in volta sottoposto ad esame.⁹

Nella sentenza citata, la Corte ha rintracciato nel cd. «sfruttamento reale» la condizione imprescindibile per considerare il marchio effettivamente utilizzato. Tale sfruttamento si sostanzia in uso «concretamente pubblico» del marchio e idoneo a consentire il suo riconoscimento immediato da parte del pubblico interessato e, quindi, la correlativa associazione con il titolare e il tipo di bene o di servizio contrassegnato¹⁰.

Da quanto sopra, consegue che non possa considerarsi effettivo un uso del marchio che sia meramente occasionale o simulato, ovvero la cui finalità – contrariamente alle previsioni

⁶ A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, pp. 16 ss.; ID., *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, p. 40; C. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, cit., p. 120; in senso contrario T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956, p. 485.

⁷ C. MAYR, *L'onere di utilizzazione dei marchi di impresa*, Padova, 1991, pp. 134 ss.

⁸ Trib. Milano, 30 settembre 2002, in *Giur. dir. ind.*, 2003, n. 4522, p. 492 secondo cui anche una vendita discontinua consentirebbe di considerare l'uso del marchio effettivo purché sia idonea a incidere apprezzabilmente sulla sfera economica dei concorrenti del mercato di riferimento.

⁹ Corte Giust. UE, 11 marzo 2003, C-40/01, disponibile in www.curia.europa.eu.

¹⁰ Corte Giust. UE, 20 settembre 2001, C-383/99, in www.curia.europa.eu.

normative – non coincida con la volontà del titolare di acquisire un’identità all’interno del mercato di riferimento¹¹.

Pertanto, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea, la valutazione del carattere effettivo dell’uso del segno deve essere articolata in base alla percezione del medesimo da parte del pubblico di riferimento, tenendo in debita considerazione tutti gli elementi della situazione di fatto (quali, a titolo esemplificativo: la natura della merce o del servizio, le caratteristiche del mercato interessato *etc.*).

In buona sostanza, l’uso del marchio potrà considerarsi effettivo solo allorquando l’impresa, attraverso il suo utilizzo, abbia quantomeno tentato di acquisire o mantenere una posizione commerciale all’interno del mercato¹².

I suddetti criteri sono stati oggetto di ulteriore elaborazione nell’ordinanza del 27 gennaio 2004, C-259/02, «*Laboratoire de la mer*», nella quale la Corte di Giustizia ha ritenuto che per valutare l’uso effettivo di un marchio non possano adottarsi delle regole *de minimis*, con la conseguenza che per verificare l’effettività del suo utilizzo occorre considerare la serietà commerciale che lo sottintende, da rapportare poi, a sua volta, alla causa imprenditoriale che ne sorregge l’uso¹³.

A tal fine è necessario verificare la natura dell’attività economica contrassegnata dal marchio e ad esso direttamente riferibile, nonché la frequenza del suo utilizzo e le caratteristiche dei prodotti e dei servizi commercializzati.

Una volta effettuata la valutazione complessiva di tali elementi, l’uso del marchio si dirà effettivo nell’ipotesi in cui esso garantisca al titolare uno sbocco nel mercato corrispondente, ovvero l’acquisizione o la conservazione della correlata clientela.

In ogni caso, occorre evidenziare che l’esistenza di una posizione commerciale all’interno del mercato necessita di essere provata esclusivamente ove il marchio non goda di notorietà¹⁴.

Diversamente, nel caso di marchio noto non si richiede la prova d’uso dal momento che la sua notorietà – assicurandone il riconoscimento da parte del pubblico di riferimento – è già di per sé indice dell’utilizzo del medesimo.

¹¹ In tal senso anche Corte Giust. UE, 11 maggio 2006, C-416/04, in www.curia.europa.eu.

¹² C. GALLI, M. RIVA, M. BOGNI, *Commento sub art. 13 c.p.i.*, in *Codice commentato alla proprietà industriale ed intellettuale* a cura di C. GALLI e A. GAMBINO, Torino, 2011, pp. 1482-1483; C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, I, Milano, 2004, p. 661; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 4^a ed., Milano, 2007, pp. 22 ss.

¹³ Corte Giust. UE, 27 gennaio 2004, C-259/02 accessibile all’url eur-lex.europa.eu/legal_content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CO0259_SUM&from=ES

¹⁴ Corte Giust. UE, 12 marzo 2009, C-320/07P, in *Giur. dir. ind.*, XXXVIII, 2010, p. 1088.

Al contempo, come ben si comprende, l'assenza di notorietà non è circostanza idonea ad escludere *ipso iure* l'uso effettivo del marchio, posto che l'eventuale fama di cui esso goda tra i consumatori configura esclusivamente un mero elemento da tenere in considerazione ai fini della valutazione di effettività dell'utilizzo dello stesso¹⁵.

In tale ipotesi, come anticipato, sarà quindi necessario verificare se il marchio abbia acquisito autonoma capacità distintiva all'interno del mercato esaminando ulteriori fattori quali, a titolo meramente esemplificativo, la serietà dell'attività imprenditoriale svolta e la natura delle iniziative economiche intraprese.

2. Sull'espletamento della prova d'uso e sulla valutazione del materiale probatorio depositato

In ordine ai requisiti che devono essere soddisfatti affinché possa considerarsi provato l'uso effettivo del proprio marchio, il riferimento normativo è dato dalla disposizione di cui all'art. 178 Cod. Prop. Ind. – rubricato «*Esame dell'opposizione e decisioni*» – avente ad oggetto la procedura di opposizione alla domanda di registrazione di un marchio di impresa¹⁶.

¹⁵ *Ibidem*

¹⁶ L'art. 178 c.p.i., dispone «*Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice. 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio. 3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi. 5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2. 6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa. 7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)».*

Tale disposizione richiama il dettato dell'art. 15 del Regolamento Marchi Unione Europea, la cui *ratio* è quella di limitare il numero di segni registrati e, dunque, protetti così da assicurare quanto più possibile il contenimento di potenziali conflitti ad essi correlati.

Quanto sopra è confortato dal tenore del nono considerando della dir. n. 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, la quale – nel definire i criteri atti a garantire l'allineamento della legislazione degli Stati Membri in materia di marchio di impresa – dispone che «*occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza*», in modo da limitare il numero complessivo dei marchi registrati e tutelati nel territorio dell'Unione Europea e, di conseguenza, i conflitti ad essi relativi¹⁷.

Ad una prima analisi, la procedura di opposizione delineata dal Legislatore pare porsi in linea con lo spirito della normativa europea e il più generale principio di prevenzione, il quale impone di adottare *ex ante* tutte le misure utili o necessarie per prevenire il prodursi di un rischio come – per quanto interessa in ragione del caso in scrutinio – quello di confusione e associazione dei marchi da parte del pubblico destinatario della relativa offerta commerciale.

A tal fine, la procedura di opposizione è articolata in modo tale da tutelare le imprese operanti nel settore del mercato interessato sin dalla fase di registrazione del marchio – ovvero in un momento antecedente alla sua «circolazione» – consentendo così di evitare, *ab origine*, la possibile confusione tra i loro segni distintivi¹⁸.

Quanto sopra assicura una tutela preliminare anche dei diritti e degli interessi dei consumatori, i quali – mediante la suddetta anticipazione del giudizio di confondibilità – saranno messi al riparo dal rischio di confondere o associare marchi simili facenti capo a imprese differenti e di compiere, di conseguenza, una scelta di acquisto diversa da quella desiderata¹⁹.

Con riferimento agli aspetti processuali, l'art. 178 Cod. Prop. Ind. richiama la struttura del procedimento amministrativo – di tipo eminentemente documentale – pertanto ad esso

¹⁷ Il nono considerando della dir. n. 2008/95/CE prevede che «*Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili*».

¹⁸ C. GALLI, M. RIVA, M. BOGNI, *Commento sub art. 13 c.p.i.*, cit., pp. 1482-1483.

¹⁹ Trib. Milano, 17 giugno 2011, cit., p. 10; Corte Giust. UE, 18 giugno 2009, C-487/07, in www.curia.europa.eu.

risultano parzialmente applicabili le norme generali contenute nella legge 241/1990²⁰. Quando sopra viene comprovato dalla articolazione della procedura *de qua*, le cui fasi spaziano dalla trasmissione della copia dell'atto di opposizione al richiedente²¹; all'indicazione dell'Ufficio e del responsabile del procedimento fino alle deduzioni e controdeduzioni scritte delle parti.²²

Assume particolare rilievo la previsione di cui all'art. 178, comma 4 Cod. Prop. Ind.,²³ volta a disciplinare la prova d'uso del marchio anteriore, la quale impone la dimostrazione, in concreto, dello sfruttamento del predetto marchio relativamente ai prodotti e ai servizi della Classificazione di Nizza per i quali esso è stato registrato.

In ogni caso, si rappresenta che la prova d'uso può essere richiesta solo nei casi in cui marchio dell'opponente risulti registrato da almeno cinque anni, oppure – nei casi in cui il procedimento di opposizione sia stato instaurato prima della riforma del 23 marzo 2016 – ove la domanda di registrazione sia stata presentata da almeno cinque anni.²⁴

Orbene, chiarito (vd. *supra*) che il prescritto requisito di effettività dell'utilizzo del marchio deve essere idoneo a privare di novità il marchio successivo oggetto della domanda di registrazione, è evidente che l'onere probatorio non possa considerarsi assolto ove dalla valutazione sintetica della documentazione all'uopo depositata emerga un uso del segno distintivo meramente simbolico o sporadico.²⁵

Sul punto occorre precisare che la soluzione adottata dal Legislatore con l'art. 178 comma 4 Cod. Prop. Ind. costituisce un'ipotesi applicativa del principio di cd. vicinanza della

²⁰ M. FRANZOSI, M. SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, II, Padova, 2013, pp. 1123 ss.

²¹ art. 178, co. 1, c.p.i.

²² Ponendosi in linea con l'*iter* caratterizzante il procedimento amministrativo, l'art. 178 c.p.i. lascia alle parti la facoltà di raggiungere entro il termine di due mesi (cd. *cooling off period*) un accordo di conciliazione nella fase che precede lo stadio contenzioso *stricto sensu* dell'opposizione.

²³ l'art. 178, co. 4, c.p.i. dispone «*Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro (sessanta giorni) dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi*».

²⁴ Per verificare l'effettiva decorrenza del termine quinquennale per il quale il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova d'uso occorre assumere come riferimento temporale iniziale quello della data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio opposto. A tal fine, è stato considerato irrilevante che il procedimento di registrazione si protragga oltre il termine di cinque anni, Trib. UE, Sez. V, 16 maggio 2012, T-580/10, reperibile all'url eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62010TJ0580. Le prove relative all'uso effettivo del marchio al di fuori del periodo di riferimento sono in generale irrilevanti salvo che dimostrino, anche indirettamente, che il marchio sia stato oggetto di uso effettivo nel periodo predetto vd. Corte Giust. UE, 27 gennaio 2004, C-259/02, disponibile all'url eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CO0259&from=EN.

²⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 8ª ed., Milano, 2018, p. 267.

prova, secondo cui l'onere probatorio grava sulla parte per la quale il fatto risulta più agevole da dimostrare.

Più nel dettaglio, il Legislatore sul presupposto che risultasse più agevole la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio rispetto a quella del difetto del suo uso – in quanto la prima costituisce un fatto positivo di più semplice dimostrazione – ha posto l'onere probatorio in capo all'opponente, il quale è tenuto a far pervenire all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la documentazione attestante l'uso effettivo del proprio marchio entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della richiesta di prova d'uso di cui all'art. 178, comma 4 Cod. Prop. Ind.

Tuttavia, a differenza degli altri termini previsti sempre dal Codice di Proprietà Industriale – la cui decorrenza non comporta un effetto negativo automatico – il mancato espletamento tempestivo dell'onere probatorio in parola implica *ipso iure* il rigetto dell'opposizione.

Ne deriva, dunque, che la prova tardiva circa l'uso effettivo del marchio da parte dell'opponente è equiparata dal Legislatore all'omesso assolvimento dell'onere probatorio *tout court*.

Come anticipato, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, la documentazione depositata dall'opponente deve essere idonea a dimostrare la natura, il luogo, il periodo e l'estensione dell'uso del marchio nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione della domanda nazionale o di quella della registrazione internazionale del marchio anteriore.

Sul punto, occorre precisare che la previsione di cui all'art. 53, co. 4 Reg. Att. Cod. Prop. Ind.²⁶ consente l'assolvimento del predetto onere probatorio attraverso «*documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari*».

Tuttavia, la suddetta elencazione dei mezzi probatori non presenta carattere tassativo, sicché la prova ben potrebbe essere utilmente fornita anche tramite la produzione di ulteriori documenti, non inclusi nel novero della summenzionata norma.²⁷

Si precisa che la valutazione dell'interprete – indipendentemente dalla categoria e dal tipo di documentazione depositata – deve avere ad oggetto non la singola risultanza, bensì il

²⁶ L'art. 53, co. 4, reg. di attuazione c.p.i stabilisce che «*Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari*».

²⁷ M. FRANZOSI, M. SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, cit., p. 1124.

complessivo materiale probatorio acquisito nella procedura attraverso la valorizzazione di ogni elemento coinvolto e di tutte circostanze del caso concreto.

Quanto detto, trova conforto nelle pronunce della giurisprudenza europea la quale, in più occasioni – nel ribadire la necessità di effettuare una valutazione globale della documentazione depositata dall’opponente – ha ritenuto assolto il predetto onere all’esito dell’esame complessivo della documentazione depositata anche se essa, ove esaminata singolarmente, non avrebbe invece consentito di ritenere integrati gli estremi dell’effettività dell’uso.²⁸

Sull’argomento, si era già espressa la giurisprudenza europea dichiarando soddisfatto l’anzidetto requisito di effettività nell’ipotesi di uso congiunto di più marchi purché esso non fosse tale da alterare il carattere distintivo del singolo marchio e a condizione che i segni fossero rappresentati in modo tale da consentire al consumatore di percepirne la autonoma portata distintiva.²⁹

Inoltre, nel contesto di una simile valutazione risulta assolutamente ininfluenza la eventuale maggiore visibilità attribuita al marchio della casa madre, essendo sufficiente la mera sussistenza di differenze grafiche nella rappresentazione.

²⁸ Trib. UE, Sez. IV, 12 dicembre 2018, T-253/17, in www.curia.europa.eu.

²⁹ Trib. UE, Sez. VIII, 8 luglio 2010, T-30/09, disponibile in eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009TJ0030&from=IT. Secondo questo orientamento sarebbe ininfluenza l’eventuale maggiore rilevanza attribuita al marchio della casa madre, essendo sufficiente la mera sussistenza di differenze grafiche.

Lo scritto descrive le implicazioni connesse alla nozione di effettività dell'uso di un marchio e ai relativi risvolti probatori.

In particolare, esso evidenzia la delicatezza del rapporto intercorrente tra normativa sostanziale e procedurale, sottolineando come la diversa applicazione dei principi e dei criteri ermeneutici elaborati in materia possa condurre gli organi competenti all'adozione di soluzioni differenti che, in alcuni casi, rischiano di minare il diritto all'uso esclusivo del marchio riconosciuto al suo titolare e, al contempo, il diritto del consumatore a non veder alterata la propria capacità di scelta nel compimento dell'atto di acquisto di volta in volta in rilievo.

This essay is about the implications related to the notion of effectiveness in the use of a trademark and the related evidentiary implications.

In particular, it highlights the delicate relationship that exists between substantive and procedural rules, underlining how the different application of the principles and related hermeneutical criteria can lead the competent bodies to adopt different solutions. This might risk, in some cases, to undermine the right of the owner to the exclusive use of the trademark, and at the same time, the consumers' right not to have their capacity to choose made altered in carrying out the purchase.