



ExCo Hyderabad 2011

Risoluzione adottata

18 ottobre 2011

Risoluzione

Domanda Q218

Il requisito dell'uso effettivo dei marchi per il mantenimento della protezione

AIPPI

Premesso che

- 1) AIPPI ha precedentemente adottato Risoluzioni relative alle questioni dell'uso dei marchi, in particolare Risoluzioni sulle seguenti questioni: Q70, Q92A, Q95, Q164, Q168 e Q210.

Considerando che:

- 1) Lo scopo del requisito dell'uso è strettamente legato alla funzione dei marchi come segni usati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi del titolare del marchio da quelli di altre imprese: al fine di esercitare la sua funzione ed ottenere protezione, un marchio deve essere effettivamente presente sul mercato. Ulteriori scopi sono altresì rilevanti, quali il bisogno di mantenere il registro marchi libero da marchi non usati in modo da facilitare l'acquisizione di nuovi marchi.
- 2) Nei paesi in cui i diritti di marchio si acquisiscono attraverso la registrazione, la questione dell'uso per mantenere la protezione sorge dopo la registrazione, mentre nei paesi in cui i diritti di marchio si acquisiscono attraverso l'uso piuttosto che con la registrazione, il requisito dell'uso è inestricabilmente legato all'acquisizione dei diritti.
- 3) Al fine di mantenere i diritti il marchio deve essere usato "come marchio". Non dovrebbe rilevare che il segno stesso sia anche protetto come denominazione sociale o attraverso altri diritti, in particolare in quanto molte denominazioni sociali sono anche registrate e usate come marchi e molti marchi sono usati anche come denominazioni sociali.
- 4) In base all'articolo 5C della Convenzione di Parigi un marchio sarà ritenuto usato anche se l'effettiva modalità d'uso differisce dal marchio come registrato, a condizione che il carattere distintivo non sia alterato.
- 5) Bisogna tenere conto delle situazioni in cui il titolare del marchio possiede marchi registrati simili, quali varianti adottate nel corso del tempo.

- 6) In conformità all'articolo 19 (2) dell'Accordo TRIPS, l'uso da parte di terzi soggetto al controllo del titolare del marchio sarà sufficiente per salvaguardare la protezione dei diritti di marchio. Più in generale, l'uso da parte di terzi è sufficiente a mantenere i diritti di marchio se l'uso è autorizzato dal titolare; casi tipici di tale autorizzazione sono l'uso da parte del licenziatario o da società collegate.
- 7) Particolare considerazione deve essere prestata a quelle giurisdizioni in cui l'uso da parte di terzi, al fine di essere riconosciuto, richiede l'esercizio del controllo di qualità dei prodotti o servizi da parte del titolare.
- 8) Se il marchio è usato solo per alcuni dei prodotti o servizi per i quali è registrato, bisogna tenere in considerazione gli interessi del titolare nel non restringere immotivatamente una ulteriore estensione dell'uso, così come quelli di terze parti, cui non dovrebbe essere impedito indebitamente l'ottenimento di nuovi marchi.
- 9) Il territorio ricomprende tutte le aree all'interno della giurisdizione del paese o dell'area geografica, salva l'applicabilità di accordi internazionali.
- 10) L'uso nel commercio include situazioni in cui prodotti o servizi sono forniti a titolo gratuito o non a scopo di lucro, ad esempio da organizzazioni di beneficenza.
- 11) La natura dell'uso differisce tra marchi di prodotti e marchi di servizi. Mentre per i primi l'uso deve essere in relazione ai prodotti, l'uso dei marchi di servizio è di natura differente a causa del carattere immateriale dei servizi.
- 12) La prova dell'uso dovrebbe essere a carico del titolare del marchio, impregiudicati i requisiti procedurali applicabili al sorgere dell'assenza di uso effettivo come difesa o come rivendicazione quando si chiede l'invalidità di un marchio registrato.
- 13) Quando la registrazione dei marchi è consentita a prescindere dall'uso pregresso, si applica un periodo di grazia dopo la scadenza del quale si applicano le sanzioni in caso di assenza di uso effettivo. Il medesimo periodo di grazia si applica quando l'uso è stato interrotto. La durata minima del periodo di grazia deve essere di tre anni, come previsto dall'articolo 19(1) dell'Accordo TRIP e non dovrebbe essere superiore ai cinque anni, in modo da consentire un bilanciamento tra interessi dei titolari di marchi registrati e quelli di coloro interessati a nuovi marchi.
- 14) Nel caso in cui il periodo di grazia sia scaduto e l'uso sia cominciato o ripreso successivamente, tale uso ha come effetto che il marchio non può essere ulteriormente contestato sulla base di mancanza d'uso. Ciò senza pregiudizio all'applicazione delle regole sull'abbandono.
- 15) Questa sanatoria non si applica quando il marchio è stato contestato sulla base della mancanza di uso effettivo. La legge applicabile dovrebbe determinare la nozione di "proper challenge", come la necessità di instaurare il procedimento formale per ottenere la cancellazione del marchio.
- 16) Particolare considerazione deve essere data ai diritti acquisiti dai terzi, per esempio attraverso la registrazione di un marchio, in un periodo in cui un marchio precedente era passibile di cancellazione sulla base di mancanza di uso effettivo.
- 17) Cause di giustificazione per mancato uso effettivo devono essere consentite sulla base dell'articolo 5C(1) della Convenzione di Parigi e Articolo 19 (1) dell'Accordo TRIP. Un esempio tipico di "valido motivo" sono le autorizzazioni amministrative pendenti o le procedure di certificazione in corso, che si estendono oltre il periodo di grazia, per esempio quelli necessari prima di immettere sul mercato dei prodotti medicinali o chimici o qualsiasi altro prodotto che richiede autorizzazione governativa.
- 18) Le persone che sostengono l'assenza di uso effettivo devono essere in grado di presentare un'azione di cancellazione del marchio dal registro o contestare l'assenza dell'uso nel rispettivo procedimento amministrativo o giudiziale. Il convenuto in un'azione di contraffazione dovrebbe essere autorizzato a sollevare la questione del non uso sia come difesa che attraverso una riconvenzionale o attraverso una azione separata avanti alla autorità competente.

Delibera:

1) Uso effettivo: principio

Il diritto di marchio dovrebbe essere mantenuto solo se il marchio è effettivamente usato, salvo un periodo di grazia ragionevole.

2) Uso del marchio

Affinchè l'uso sia riconosciuto, deve trattarsi di uso come marchio che identifica l'origine dei prodotti o servizi. Il fatto che l'uso effettivo sia considerato uso "come marchio" dipenderà, tra l'altro, dalla percezione del pubblico a cui il marchio si indirizza. Per accertare se un segno è usato come marchio, non dovrebbe rilevare se questo segno è usato oppure no anche come altro segno distintivo, quale ad esempio una denominazione sociale.

3) Uso di varianti

L'uso del marchio che differisce dal marchio registrato deve essere riconosciuto/ considerato come uso sufficiente del marchio registrato se le differenze fra il marchio usato e quello registrato non alterano il carattere distintivo del marchio. La valutazione in merito alle differenze in grado di alterare o meno il carattere distintivo dipenderà da un'analisi caso per caso. Se il titolare possiede registrazioni per un certo numero di marchi simili, e sta usando una variante del marchio, il mantenimento dei diritti per ciascun marchio registrato dovrà essere valutata comparando ciascuno con la variante del marchio in uso, indipendentemente dal fatto che la variante stessa sia registrata.

4) Uso da parte del proprietario o con il suo consenso

Il marchio deve essere usato dal titolare o da terzi con il suo consenso, quali i licenziatari o società collegate.

Se, in base alla legge applicabile, l'uso da parte del licenziatario o di altri terzi può essere autorizzato dal titolare senza il requisito del controllo sulla natura e qualità dei prodotti o servizi, l'uso fatto dal terzo dovrebbe essere attribuito al titolare. Se, in base alla legge applicabile, l'uso da parte di terzi è autorizzato solo se il titolare esercita il controllo sulla natura e qualità dei prodotti o servizi, l'uso da parte del terzo dovrebbe essere attribuito al titolare solo quando tale controllo è effettivamente svolto.

L'uso da parte del licenziatario dovrebbe essere attribuito al titolare indipendentemente dal fatto che la licenza sia registrata oppure no.

5) Uso per prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato

Il marchio deve essere usato per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Se il marchio è usato solo per alcuni dei prodotti o servizi rivendicati, il marchio non dovrebbe essere mantenuto in vita per quei prodotti o servizi per i quali non è stato usato. Tuttavia, se c'è stato uso per specifici prodotti o servizi in una categoria più ampia di prodotti o servizi, dovrebbe essere riconosciuta una categoria più ampia propriamente ristretta.

6) Territorio

Il marchio deve essere usato nel territorio nel quale è protetto. Il territorio include le zone franche (customs-free). Non dovrebbe essere richiesto alcun requisito minimo di estensione territoriale.

L'esportazione di prodotti o la fornitura di servizi dal territorio dovrebbe essere riconosciuta come uso nel territorio.

7) Uso nel commercio

L'uso deve essere fatto nel commercio, con esclusione dell'uso privato e dell'uso interno.

La distribuzione di beni e servizi a titolo gratuito o non a scopo di lucro non dovrebbe escludere il riconoscimento dell'uso come uso nel commercio.

8) Uso effettivo

Solo l'uso che sia effettivo è sufficiente per mantenere i diritti di marchio. La "genuinità" dell'uso deve essere giudicata tenendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso, che includono, tra l'altro, la natura dei prodotti e servizi, la natura dell'impresa che usa il marchio e il mercato per i prodotti e servizi. Laddove, in considerazione di tutti i fatti, si accerti che l'uso viene effettuato per stabilire o mantenere una presenza sul mercato, non dovrebbe essere considerato effettivo. A tal riguardo, non dovrebbe essere stabilita alcuna soglia minima.

Tuttavia, se l'uso è effettuato solo per proteggere od ottenere la registrazione ("token" or "sham" use), non dovrebbe essere tenuto in considerazione. L'uso effettivo può essere riconosciuto quando un marchio è usato su o in relazioni a prodotti per i quali è registrato. Nel giudicare la "genuinità" dell'uso di un marchio di servizio, si dovrebbe tenere in considerazione la natura dei servizi. L'uso nella pubblicità dovrebbe inoltre essere riconosciuto se è stata accertato un idoneo collegamento con i prodotti o servizi.

9) Prova dell'uso

Quando è richiesta la prova dell'uso, l'onere della prova dovrebbe essere a carico del titolare.

Tutte le evidenze documentali ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziali dovrebbero essere ammesse come prove d'uso nei rispettivi procedimenti.

10) Periodo di grazia

Si dovrebbe prevedere un ragionevole periodo di grazia prima che il marchio sia soggetto a sanzioni sulla base del non uso. Il periodo di grazia dovrebbe essere di almeno tre anni e non dovrebbe superare i cinque anni.

L'inizio o la ripresa dell'uso dopo la scadenza del periodo di grazia e prima che la validità del marchio sia contestata dovrebbe sanare il difetto derivante dalla mancanza d'uso.

Il rideposito della domanda di registrazione di marchi non usati, durante o dopo la scadenza del periodo di grazia, dovrebbe essere consentita, a condizione che non sia in mala fede.

11) Cause di giustificazione per il non uso

Al titolare del marchio dovrebbe essere consentito di giustificare la mancanza di uso effettivo. Nel giudicare se i motivi invocati dal titolare costituiscono "valide ragioni" per l'assenza di uso, dovrebbero essere tenute in considerazione tutte le circostanze rilevanti, per esempio la necessità di ottenere autorizzazioni per la commercializzazione, nel limite in cui tali circostanze siano fuori dal controllo o dalla sfera del titolare del marchio.

12) Contestazione/Invalidazione

Chiunque, in base ai requisiti del proprio ordinamento, deve essere legittimato a chiedere la cancellazione del marchio che non sia stato genuinamente usato.

Se una giurisdizione prevede una procedura amministrativa di opposizione o una procedura di invalidazione sulla base di marchi anteriori, il richiedente o il titolare del marchio contestato dovrebbero essere autorizzati ad invocare la mancanza di uso effettivo del marchio anteriore, con la conseguente necessità per il titolare del marchio anteriore di fornire prove d'uso effettivo.

Nei procedimenti di contraffazione il convenuto dovrebbe essere in grado di invocare la mancanza di uso effettivo, sia come difesa sia attraverso una domanda riconvenzionale.