



Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons CC BY – NC

## *Capitolo Settimo*

### *Circolazione, contitolarità e couso*

---

*Sommario:* – 174. Circolazione, contitolarità e couso del marchio: fra diritto civile generale e diritto dei marchi. – 175. I due paradigmi fondamentali della circolazione del marchio: il trasferimento e la licenza. – 176. Circolazione del marchio e funzioni giuridicamente tutelate. – 177. Il trasferimento. *A)* Libera trasferibilità e divieto di inganno – 178. (*Segue*). *B)* Trasferimento parziale e frazionamento. – 179. (*Segue*). *C)* I profili contrattuali del trasferimento. Forma e pubblicità – 180. (*Segue*). *D)* Il trasferimento del marchio di fatto. – 181. La circolazione del “diritto al marchio” e del marchio registrato “con il consenso dell’avente diritto”. – 182. La licenza. *A)* Qualificazione. – 183. *B)* Le licenze non esclusive. – 184. *C)* Le licenze esclusive; le licenze generali e parziali. – 185. *D)* I profili contrattuali delle licenze. Forma e pubblicità; legittimazione ad agire. – 186. *E)* La sublicenza. Questioni in tema di licenza di marchio di fatto. – 187. Il *merchandising* del marchio. – 188. Il *merchandising* del nome, dell’immagine e dell’opera dell’ingegno. *A)* Il fenomeno contrattuale. – 189. (*Segue*). *B)* La disciplina. – 190. Il *franchising*. La sponsorizzazione. – 191. Contitolarità e couso: *A)* Le fattispecie e le fonti normative. – 192. (*Segue*). *B)* La disciplina. Profili generali. – 193. (*Segue*). *C)* L’acquisto del diritto. Cessione e licenza della quota del diritto e del diritto nel suo insieme. – 194. (*Segue*). *D)* La legittimazione attiva; la pubblicità; la decadenza; lo scioglimento della comunione. – 195. Gli accordi di delimitazione e di coesistenza. *A)* Le fattispecie. – 196. (*Segue*). *B)* La disciplina. – 197. Le operazioni di garanzia su marchio. – 198. Vicende coattive del diritto di marchio. – 199. Vicende del marchio e diritto *antitrust*. *A)* La cessione del marchio per Stati. – 200. (*Segue*). *B)* Le licenze “verticali” di marchio. – 201. (*Segue*). *C)* Le fattispecie “orizzontali”: licenze di marchio fra concorrenti, accordi di coesistenza e delimitazione. – 202. (*Segue*). *D)* Marchio e abuso di posizione dominante.

#### *174. Circolazione, contitolarità e couso del marchio: fra diritto civile generale e diritto dei marchi*<sup>1</sup>

Fin qui abbiamo focalizzato l’attenzione sul caso semplice nel quale il diritto di marchio viene acquistato (e fatto valere) da un solo soggetto. È però possibile

<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sui profili generali della materia v. G.E. STRONI, *sub* art. 23, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 475 ss.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato*

che il diritto di marchio faccia capo a più di un soggetto: o perché il titolare del marchio attribuisca ad altro soggetto il diritto, a seconda dei casi a titolo temporaneo o definitivo; o perché il diritto faccia capo a più di un titolare già al momento in cui, con la registrazione o con l'uso, si realizza la sua fattispecie costitutiva.

Non vi è dubbio che a situazioni come queste si applichino le regole civilistiche generali. Tuttavia bisogna considerare che, con riferimento ad operazioni che abbiano per oggetto dei marchi, queste regole non sono sufficienti a esaurire il campo normativo, perché esse devono raccordarsi con la specifica normativa di settore. La disciplina specializzata presenta infatti aspetti tanto di specialità quanto di inderogabilità; e questi ultimi si profilano come particolarmente significativi, in quanto, accanto agli interessi dei soggetti parti dell'atto di volta in volta considerato – il cedente e il cessionario, il licenziante e il licenziatario o i contitolari –, assumono qui necessariamente rilievo le serie di interessi di terzi (il pubblico di riferimento, i concorrenti, la collettività in generale), che vengono toccati dalla vicenda e che possono esserne anche di riflesso pregiudicati.

In linea di principio, il raccordo tra diritto civile generale e diritto dei marchi si colloca all'intersezione fra il piano della titolarità del marchio e quello delle sue modalità di uso. Se un certo assetto sia in primo luogo ammissibile e in secondo luogo idoneo a conservare il diritto di marchio dipende, oltre che dalla configurazione civilistica degli atti che lo producono, dalla conformità con i principicardine che governano il diritto dei marchi delle modalità di uso che dagli atti in questione scaturiscono. A questo riguardo, i profili più delicati attengono alle situazioni in cui il potere di assumere decisioni in ordine alle caratteristiche dei beni contraddistinti da uno stesso marchio faccia capo a più di un soggetto, in momenti successivi (“diacronicamente”) o anche nello stesso tempo (“sincronicamente”). Qui si presentano infatti fenomeni di uso plurimo, o couso, di uno stesso marchio

---

dell'Unione europea diretto da G. Ajani e A. Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, 107 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA* 2006, 212 ss. e *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 190 ss.; P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, in *Segni e forme distintive*, cit., 157 ss.; G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 95 ss.; A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, 71 ss.; V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1997, I, 5 ss.; D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, 109 ss. e 225 ss.; P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995, 85 ss.; P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, *ivi*, 161 ss.; P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1993, II, 435 ss. Restano ancora fondamentali P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Giuffrè, Milano, 1973, 198 ss., 286 ss., 349 ss. e A. VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1959, I, 385 ss. Per il diritto britannico v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009<sup>3</sup>, 959 ss.; per il diritto USA Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, Thomson-West, 5<sup>th</sup> ed., 2004, 158 ss.; nel diritto internazionale convenzionale N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 347 ss.

che chiamano in causa tutte e tre le funzioni giuridicamente tutelate del marchio; dove, come è facile intuire, mentre il riconoscimento della tutela giuridica della funzione pubblicitaria dei marchi tende ad accrescere gli spazi di libertà del titolare e dei suoi aventi causa, l'introduzione di una forma di tutela della funzione di garanzia qualitativa del marchio opera, altrettanto comprensibilmente, nell'opposta direzione.

L'intreccio fra il piano della titolarità del marchio e quello delle sue modalità di uso è di regola studiato in relazione alla circolazione (o, come anche si diceva un tempo, delle "vicende") del marchio e in particolare in relazione alla cessione e alla licenza del marchio stesso<sup>2</sup>. Non mancano tuttavia trattazioni che affrontano il medesimo tema anche in relazione alle situazioni di comunione o di contitolarità del marchio e alle modalità di couso del segno che si realizzano per loro tramite<sup>3</sup>. Questo secondo approccio, allargato, è preferibile, perché il raccordo fra principi generalcivilistici e diritto dei marchi pone questioni in larga misura omologhe sia quando l'uso plurimo del marchio sia conseguenza della circolazione del diritto, sia quando esso derivi dal modo di acquisto stesso del diritto di marchio.

Per questa ragione, questo capitolo avrà per oggetto non solo la circolazione del marchio ma anche la comunione, volontaria o incidentale, su di esso.

### *175. I due paradigmi fondamentali della circolazione del marchio: il trasferimento e la licenza*

175.1. *Il dato normativo.* Nel diritto nazionale la disciplina della circolazione del marchio va reperita nell'art. 23 c.p.i. e nell'art. 2573 c.c. Sul piano della direttiva comunitaria vi è una corrispondenza parziale: l'art. 8 della direttiva disciplina la sola licenza. La Novella del 1992, che aveva provveduto a modificare la previsione dell'art. 2573 c.c., ha però lasciato immutata la previsione corrispondente in materia di trasferimento di ditta, l'art. 2565 c.c.; essa ha introdotto in questo modo una divergenza nelle regole che presiedono alla disciplina della circolazione di due segni distintivi di impresa strettamente apparentati e ha così creato problemi applicativi non indifferenti<sup>4</sup>.

Quanto ai marchi comunitari, nella sezione 4 del r.m.c., intitolata al "marchio comunitario come oggetto di proprietà", agli artt. 16 ss. si trova una disciplina articolata del trasferimento, della licenza e di altre vicende del marchio.

Sul piano del diritto internazionale convenzionale, l'art. 21 TRIPs codifica il principio della circolazione libera del marchio; e gli artt. 19 e 20 dettano regole ulteriori in materia di licenza.

---

<sup>2</sup> V. ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012<sup>7</sup>, 271 ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007<sup>4</sup>, 165 ss.

<sup>3</sup> V. ad es. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 959 ss.

<sup>4</sup> Sui quali v. §§ 175.4 e 177.3.

175.2. *Trasferimento e licenza: le coordinate civilistiche.* Il diritto di marchio, come ogni altro diritto di contenuto patrimoniale, può essere negozialmente attribuito dal suo titolare ad altro soggetto. Questo principio è generale; ma sul piano del diritto dei marchi trova conferma sia sul piano testuale sia su quello sistematico<sup>5</sup>.

Da un punto di vista letterale, il titolare del marchio ha “il diritto di vietare ai terzi, *salvo il proprio consenso*, di usare in commercio” un segno identico o simile al proprio marchio<sup>6</sup>. Quindi, come l’assenza di consenso è uno fra gli elementi costitutivi generali della fattispecie di contraffazione<sup>7</sup>, così il consenso prestato dal titolare all’esercizio da parte di un terzo di una o più delle facoltà esclusive relative al segno attribuite dalla legge esclude l’illiceità del comportamento autorizzato e quindi può essere posto alla base di una serie di atti, contrattuali e no<sup>8</sup>, che legittimano il contegno del terzo. A sua volta, il 1° comma dell’art. 19 c.p.i., nello stabilire che la registrazione del marchio può essere ottenuta da “chiunque” e quindi anche da parte di soggetto che non sia titolare di impresa, si preoccupa di precisare che l’utilizzazione sul mercato del segno registrato può anche avere luogo ad opera di imprese terze che “facciano uso” del marchio con il *consenso* del titolare<sup>9</sup>.

Da un punto di vista sistematico, va segnalata la scelta normativa che ha trasformato la presenza di un marchio anteriore confliggente in impedimento e motivo di nullità solamente relativo, da assoluto che era: anch’essa va in direzione del riconoscimento di un ampio potere dispositivo del titolare del marchio anteriore, perché lo rende arbitro della decisione se fare valere la propria anteriorità o meno<sup>10</sup>.

Nella prassi commerciale, per descrivere gli atti di disposizione aventi per oggetto il diritto di marchio si fa comunemente riferimento alle nozioni della cessione e della licenza; e anche nel linguaggio legislativo si ricorre a una coppia di termini corrispondente, «trasferimento» e «licenza»<sup>11</sup>.

Trasferimento e licenza esibiscono un tratto comune: nell’un caso come nell’altro, l’attuazione del programma negoziale prevede che il marchio venga usato da un soggetto diverso dall’originario titolare. Nell’un caso la sostituzione è definitiva, nell’altro temporanea. I due fenomeni presentano però anche differenze notevoli fra di loro, che si apprezzano particolarmente collocandoli nella dimensione civilistica che loro compete. In questa prospettiva si deve ricordare che con queste espressioni vengono designati non paradigmi causali ma attribuzioni (od effetti), che possono trovare titolo in una varietà di schemi negoziali<sup>12</sup>.

<sup>5</sup> E v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 107.

<sup>6</sup> Artt. 5, par. 1, direttiva marchi e 9, par. 1, r.m.c. (corsivo aggiunto); nel diritto italiano v. la dizione dell’art. 20.1 c.p.i.

<sup>7</sup> § 127.

<sup>8</sup> E v. § 182.2.

<sup>9</sup> Sul rapporto fra le nozioni di consenso accolte da queste due norme v., oltre al §§ 182.2, M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 190 ss.

<sup>10</sup> §§ 7 C) e 36.1.

<sup>11</sup> Art. 2573 c.c.; art. 23 c.p.i.; artt. 17-18 e 22 r.m.c.

<sup>12</sup> Così, con riferimento alla licenza e alla cessione di brevetto per invenzione, P. SPADA, *Invenzioni*, in T. RAVÀ, *Diritto industriale*, vol. II, *Invenzioni e modelli industriali*, Utet, Torino, 1988,

È dunque certamente vero che, mentre col «trasferimento» del diritto di marchio, la titolarità del diritto viene definitivamente attribuita all'avente causa mediante un atto a effetti istantanei, nella «licenza» la situazione iniziale quanto alla titolarità del diritto non viene modificata: un soggetto diverso dall'avente diritto si limita ad acquistare la facoltà di usare il marchio per contraddistinguere beni che saranno da lui immessi in commercio, nella misura ed entro i limiti di contenuto e di durata previsti dal titolo.

Come si è accennato il trasferimento non è un fenomeno unitario, in quanto esso si può produrre in forza di una serie di negozi assai diversi fra di loro dal punto di vista causale (vendita, donazione, conferimento in proprietà in società, apporto in associazione in partecipazione, scissione, fusione, assegnazione in proprietà a un socio in fase di scioglimento della società titolare del segno o del vincolo particolare intercorrente fra la società e un socio, trasferimento *fiduciae causa*; acquisto *iure haereditario*, legato, divisione, transazione e così via)<sup>13</sup>. Lo stesso vale per la licenza, che può trarre origine, oltre che da contratti riconducibili al tipo dell'affitto-noleggio o dell'usufrutto, anche, ad es., da una transazione o da conferimenti in godimento in società.

175.3. *Cessione e licenza: i criteri distintivi*. Le pur spiccate differenze concettuali fra trasferimento e licenza non escludono che nel caso concreto si possano nutrire molti dubbi nello stabilire se ricorra una fattispecie produttiva dell'uno o dell'altro tipo di effetti. A quale titolo, temporaneo o definitivo, una società appartenente a un gruppo fa uso di un marchio di cui sia titolare altra società dello stesso gruppo<sup>14</sup>? Se un imprenditore individuale prosegue la sua attività in forma collettiva, è da ritenersi che la società che succede nell'uso del marchio da quegli apportato ne acquisti la titolarità piena o un diritto di uso meramente temporaneo<sup>15</sup>? La risposta può essere talora malagevole e dipende comunque in larga misura dalle circostanze del caso concreto. Va osservato però che la ricerca deve essere condotta su entrambi i piani sopra individuati: quello dell'indagine civilistica, ad es. per stabilire, nel primo fra i due esempi appena formulati, se sia riscontrabile una volontà di consentire alla prosecuzione dell'uso del segno anche per il caso

---

170, seguito ad es. da P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 158-159. Diversamente N. ZORZI, *Il marchio come valore di scambio*, Cedam, Padova, 1995, 205.

<sup>13</sup> Sulla riconducibilità alla nozione di trasferimento di fenomeni come la fusione e la scissione (nonché la trasformazione in società della comunione d'azienda) v. anche per richiami L. ALBERTINI, *Trasferimento del marchio ed operazioni societarie straordinarie (trasformazione, fusione e scissione)*, in *Contratto e impresa* 2012, 900 ss.

<sup>14</sup> Un'analisi e discussione della giurisprudenza più antica al riguardo, in larga misura basata sul – non convincente – argomento che l'acquisto del diritto sul marchio sarebbe da intendersi definitivo se la società appartenente al gruppo sia autorizzata a usarlo anche come denominazione sociale (c.d. criterio delle “sorti parallele”), è nel mio *I contratti di licenza*, in A. Frignani (a cura di), *Il diritto del commercio internazionale*, Milano, 1990<sup>2</sup>, 279 ss., 300 ss.

<sup>15</sup> Per un caso di continuazione atipica, peraltro non massimato sotto questo profilo, v. App. Milano 30 gennaio 1996, Mazzini Luigi & C. s.n.c. c. Manfredi s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3461, caso «strisce parallele a forma di biscotto». Per una discussione della giurisprudenza più antica v. di nuovo il mio *I contratti di licenza*, cit., 300 ss.

che la società interessata cessi di fare parte del gruppo; e quello del diritto dei marchi, per determinare se il cesso del segno da parte di operatori divenuti reciprocamente indipendenti sia compatibile con i principi di settore.

In linea di principio, la distinzione fra trasferimento di marchio e licenza è affidata all'analisi della funzione economica svolta dall'accordo<sup>16</sup>. Il licenziante, prestando il proprio consenso alla produzione e commercializzazione dei beni contraddistinti dal marchio da parte del licenziatario, affida al licenziatario medesimo la decisione relativa a un punto fondamentale: la quantità dei beni contraddistinti dal marchio resi disponibili sul mercato<sup>17</sup>. La licenza, pur prestandosi, come vedremo, a gradi e modalità anche assai diversi di cooperazione fra licenziante e licenziatario, è dunque dettata dall'interesse del licenziante di trarre vantaggio dalle decisioni commerciali del licenziatario relative a questo parametro fondamentale. Nel caso di una cessione, invece, il dante causa perde ogni interesse allo sfruttamento economico del marchio trasferito, i cui benefici e rischi fanno definitivamente capo al solo avente causa. Correlativamente, il corrispettivo della licenza è normalmente variabile e commisurato alle componenti positive di bilancio conseguite dal licenziatario mediante lo sfruttamento del marchio sul mercato, ad es. sotto forma di una *royalty* (o canone) calcolato sul fatturato conseguito con i beni recanti il marchio; per contro, il corrispettivo della cessione è di regola fisso e pattuito in forma di somma predeterminata.

Possono tuttavia presentarsi situazioni che si allontanano da questi modelli ideali. Che dire ad es. di un corrispettivo di licenza determinato in misura forfetta-

---

<sup>16</sup> In termini sostanzialmente non diversi D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 107 s.; ma già *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 109 ss.; 225 ss. La nozione di licenziatario di marchio si rinviene non solo nel diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato ma anche in parecchi strumenti legislativi speciali: v. l'art. 12, par. 2 del reg. n. 874/2004 sulla registrazione di nomi a dominio di primo livello.eu; secondo Corte UE 19 luglio 2012 (Seconda Sezione), causa C-376/11, *Pie Optik sprl c. Bureau Gevers e European Registry for Internet Domain Names asbl*, caso «www.lensword.eu», par. 33-35, la nozione di licenziatario ai sensi di questa previsione, in assenza di un espresso richiamo al diritto degli Stati membri, deve essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'Unione; è verosimile che lo stesso principio valga, forse *a fortiori*, anche per la nozione di licenziatario accolta dalla direttiva e dal regolamento sui marchi comunitari.

La distinzione fra cessione e licenza è complicata dal fatto che alcune fra le varianti di quest'ultima, e in particolare quella che si può indicare come licenza esclusiva "in senso stretto", presentano molti tratti caratteristici (ed *in primis* l'indipendenza dell'operato del licenziatario) che sotto alcuni profili le avvicinano al paradigma della cessione: in questo senso, convincentemente, P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 164.

<sup>17</sup> D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 131-132. Il criterio, peraltro, non funziona nei rapporti di gruppo, dove la decisione in ordine alla quantità di beni contraddistinti dal marchio da immettere sul mercato fa capo alla società che esercita la direzione del gruppo; e difficilmente può essere rimpiazzato dal criterio delle "sorti parallele" cui si è fatto riferimento in una nota precedente. Fortunatamente, la questione non pare avere implicazioni operative importanti in questo contesto, dove la questione fondamentale attiene alla sorte del marchio in caso di cessazione dell'appartenenza al gruppo. Questo quesito va affrontato e risolto caso sul caso, sul piano della decessività sopravvenuta dell'uso del marchio: § 105.1.

ria? Anche in questo caso, si è detto<sup>18</sup>, l'operazione può essere compatibile con lo schema della licenza; ma ciò solo quando l'accordo preveda limiti di durata. Infatti, se il rapporto ha un termine finale, si può supporre che il licenziante miri pur sempre a trarre vantaggio alla scadenza del rapporto dall'accreditamento del segno conseguito attraverso il comportamento del licenziatario, tornando a sfruttare il marchio sul mercato direttamente o indirettamente (con altri contratti di licenza). Se per contro è pattuito un compenso forfettario e per di più il licenziante attribuisce al (preteso) licenziatario un diritto illimitato temporalmente, il contratto va attendibilmente riqualificato nei termini di un trasferimento, perché il dante causa perde definitivamente ogni interesse correlato allo sfruttamento economico del marchio<sup>19</sup>.

Considerazioni non dissimili valgono anche per il caso inverso: anche se le parti qualificano l'accordo come cessione, ma poi il corrispettivo non sia stabilito in somma fissa bensì commisurato al volume di affari dell'acquirente, vi sono buone ragioni per ritenere che il contratto vada riqualificato come licenza<sup>20</sup>.

Che dire nel caso in cui il titolare di un marchio registrato trasferisca il segno a beneficio di un'impresa, che si obbliga a ritrasferirlo alla scadenza di un periodo determinato dopo averlo sfruttato in maniera indipendente – e “solitaria”: quindi in esclusiva – sul mercato di riferimento? Data la temporaneità dell'acquisto, si potrebbe essere indotti a riqualificare il trasferimento a tempo in licenza; o addirittura a ipotizzare che il trasferimento sia fiduciario e dissimuli un rapporto di licenza (esclusiva). Questa ricostruzione non comporta dubbi sull'ammissibilità del ricorso allo schema negoziale così configurato. Oggi, come non vi sono più le ragioni cogenti che in passato si erano messe in campo per ritenere inammissibile l'intestazione fiduciaria *ab initio* della registrazione di marchio<sup>21</sup>, così non vi sono ragioni per obiettare all'operatività di un trasferimento fiduciario, che appare idoneo a produrre un effetto traslativo opponibile ai terzi anche se limitato *inter partes* sulla base del vincolo obbligatorio assunto dal fiduciario nei confronti del fiduciante. Accettando questo modo di pensare, si potrebbe accedere all'idea che il trasferimento fiduciario vada qualificato come cessione genuina, e non simulata, salvo che, secondo le previsioni dell'accordo fra le parti, esso è destinato a essere accompagnato da un'operazione, inversa e simmetrica, di ritrasferimento.

175.4. *Cessione e licenza di marchio e operazioni “parallele”*. La licenza o la cessione di marchio possono talora costituire l'unico ed esclusivo oggetto dell'accordo fra le parti. Più spesso, però, essi rappresentano aspetti, magari anche solo secondari, di un'operazione più vasta, che può altresì concernere altri beni immateriali diversi dal marchio. Si pensi a un contratto che preveda in parallelo la li-

<sup>18</sup> D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 108.

<sup>19</sup> D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 108.

<sup>20</sup> E v. in questo senso, sia pur in una prospettiva concorrenziale e non civilistica, la lett. b) dell'art. 1 del reg. (CE) n. 772/2004 della Commissione del 27 aprile 2004 relativo all'applicazione dell'art. 81, par. 3 del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.

<sup>21</sup> § 14.

cenza di brevetti per invenzioni, di *know-how* e di marchio; a un trasferimento di azienda accompagnato dal trapasso dei diversi *assets* immateriali, tra cui i marchi facenti capo al cedente. In alcuni casi, come nel *franchising*, la concessione del diritto di uso del marchio è concepita come elemento di un programma contrattuale che normalmente prevede l'attribuzione di elementi immateriali ulteriori dal *franchisor* al *franchisee* (od affiliato), come il *know-how* e il diritto a usare l'insegna, e, necessariamente, l'inserimento dell'affiliato medesimo "in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi"<sup>22</sup>.

In tutti questi casi, nei quali cessione e licenza di marchio si combinano e raccordano con altri fenomeni contrattuali, si presenta una variazione non inconsueta sul tema della qualificazione del contratto, dove si tratterà di valutare caso per caso se fra il contratto di cessione o licenza e i restanti accordi ricorra un fenomeno di collegamento contrattuale, nell'ambito del quale i diversi accordi mantengono una propria autonomia; oppure se essi costituiscono semplici componenti di un unitario e più ampio contratto misto<sup>23</sup>.

Alla circolazione del marchio possono quindi accompagnarsi vicende parallele aventi per oggetto gli altri segni distintivi di impresa: la ditta, l'insegna, i nomi a dominio usati nell'attività economica e/o altri segni distintivi tipici e atipici. Questa circostanza può esplicare conseguenze di rilievo anche da punti di vista ulteriori rispetto a quello, appena ricordato, dell'accertamento dell'unità o pluralità dei negozi. Queste conseguenze ulteriori possono, come avremo occasione di vedere<sup>24</sup>, risultare particolarmente vistose sul piano della circolazione del marchio generale; ma anche negli altri casi possono sorgere interrogativi degni di nota. Così, ci si può chiedere se da una previsione espressa di trasferimento di marchio

---

<sup>22</sup> Quest'ultimo schema contrattuale ha conosciuto una diffusione tale nella prassi commerciale da reclamare un'apposita disciplina legislativa. Così l'art. 1.1 della l. 6 maggio 2004, n. 129, norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale. Sul contratto di *franchising* v. *infra*, § 190.

<sup>23</sup> Per la definizione del fenomeno del collegamento negoziale, in forza del quale "si ha una pluralità dei negozi, ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti, ma gli effetti dei vari negozi si coordinano per l'adempimento di una funzione fondamentale" con la conseguenza che "la sorte di un negozio è variamente legata all'esistenza o alla sorte di un altro negozio o degli altri negozi" v. la classica trattazione di F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 9<sup>a</sup> ed., 1989, 215-216 e successivamente G. FERRANDO, *I contratti collegati*, in G. Alpa e M. Bessone (a cura di), *I requisiti del contratto*, in *Giur. sist. civ. e comm.* a cura di W. Bigiavi, Utet, Torino, 1991, III, 571 ss., 596 ss.; per un'applicazione Trib. Chieti 31 gennaio 1986, Soc. Generale de Fonderie S.A. c. FAR s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 2019, caso «Chappee». Per la distinzione – oggettiva e non basata sulla volontà delle parti – fra contratti collegati e contratto misto, rilevante perché ai primi si applica la disciplina dei singoli contratti, al secondo quella del tipo prevalente, secondo il principio del c.d. assorbimento o, in una seconda prospettazione, la combinazione delle diverse discipline, v. Cass. 20 dicembre 2005, n. 28233, in *Obbl. e contr.* 2007, 149 ss. e 27 aprile 1995, n. 4645, in *Giust. civ.* 1996, I, 1093 ss.

<sup>24</sup> § 177.4. Sulla disciplina della ditta e degli altri segni distintivi e sui problemi di raccordo con la circolazione del marchio da essa posta v. P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, in *Enc. giur. Treccani* vol. XXVIII, Roma, 1991; ID., voce *Insegna*, *ivi* Vol. XVII, Roma, 1990; ID., voce *Ditta*, *ivi* Vol. XI, Roma, 1989.

di impresa registrato si possa desumere alcunché su di una volontà di trasferimento dei segni distintivi minori che lo accompagnino, come i nomi a dominio, l'insegna (ed anche i marchi di fatto che siano di derivazione del marchio registrato)<sup>25</sup>.

175.5. *Profili internazionalprivatistici*. Se il marchio oggetto di cessione o di licenza è un marchio nazionale, ma la fattispecie presenti punti di collegamento con più ordinamenti, non vi è alcun dubbio sull'*iter* da seguire per individuare la legge applicabile: si applicano le regole del diritto privato internazionale nazionale<sup>26</sup>.

Se però l'operazione ha per oggetto un marchio comunitario, trovano applicazione le regole particolari che il regolamento detta con apposito riferimento ai contratti aventi oggetto il diritto al marchio e la sua utilizzazione. L'art. 16 r.m.c. individua la legge applicabile al marchio comunitario, "in quanto oggetto di proprietà", in modo unitario e quindi per l'intero territorio della Comunità, assimilandolo a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo le risultanze del registro dei marchi comunitari e "alla data considerata", il titolare ha la sede, il domicilio o una stabile organizzazione, od, in difetto, la Spagna, in cui si trova la sede dell'UAMI<sup>27</sup>. Il marchio in questione può anche essere oggetto di comproprietà; e allora la legge applicabile è quella nazionale del primo contitolare iscritto nel registro dei marchi comunitari<sup>28</sup>.

Non sarà sfuggito che questa assimilazione del marchio comunitario a un marchio registrato vale solo per i profili che attengono al marchio "in quanto oggetto di proprietà", per quanto concerne le materie disciplinate nella Sez. 4 del Titolo II e dunque in relazione, oltre che al trasferimento del diritto, alla costituzione di diritti reali sul marchio stesso, alla sua esecuzione forzata e concorsuale<sup>29</sup>. Anche a questo riguardo il diritto nazionale si applica salvo disposizione contraria delle previsioni specifiche del regolamento<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Su quest'ultimo profilo v. ora Trib. Milano 24 marzo 2011 (ord.), Officina Italiana s.r.l. in liquidazione e MSA International SA c. NK Bike s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5895, caso «Bullet e X». Sulla questione, logicamente preliminare, dell'individuazione della disciplina della circolazione dei segni distintivi di impresa diversi dal marchio (registrato) v. M.S. SPOLIDORO, *I rapporti fra il marchio e gli altri segni distintivi*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 52 ss., a 55-56.

<sup>26</sup> § 4 C).

<sup>27</sup> Art. 16, parr. 1 e 2.

<sup>28</sup> Art. 16, par. 3.

<sup>29</sup> Artt. 19-21 r.m.c.

<sup>30</sup> V. art. 16.1 r.m.c. che fa salve le disposizioni degli artt. 17-24. Nel caso deciso da Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-83/09, David Chalk c. UAMI e Reformed Spirits Co. Holdings Ltd., caso «Craic», la società richiedente, la Crack Ltd., era stata sciolta durante la procedura di registrazione del marchio e la Corona, divenuta erede universale in forza dell'art. 684 del *Companies Act* del 1985, aveva trasferito alla Reformed Spirits il marchio comunitario nel frattempo registrato; la registrazione era stata iscritta ai sensi dell'art. 17, par. 5, r.m.c. Di fronte a una contestazione del sig. Chalk, che come presidente del Consiglio di amministrazione della società poi estinta si era trasferito il marchio, i giudici comunitari hanno ritenuto (ai parr. 26 e 27) che l'UAMI non avesse il dovere di applicare il diritto inglese, che pur sarebbe altrimenti applicabile *inter partes*, in quanto la procedura di iscrizione è disciplinata dall'art. 17 r.m.c. e dalla Regola 31 del reg. n.

Né va dimenticato che, una volta che si sia compiuta la “assimilazione” del marchio comunitario a un marchio registrato nazionale, non si è ancor individuata la legge applicabile alla questione di volta in volta sottoposta a valutazione, dovendosi, sotto questo profilo, tornare a far capo alle norme di diritto internazionale privato dell’ordinamento così selezionato<sup>31</sup>. Così, nel caso in cui deceda il titolare del marchio comunitario – o il suo richiedente –, si dovrà far capo alle regole dello Stato membro individuato dall’art. 16, par. 1, r.m.c. per determinare la legge che regola la successione nel diritto o nell’aspettativa in questione<sup>32</sup>.

### 176. *Circolazione del marchio e funzioni giuridicamente tutelate*

Si è ormai più di una volta visto come l’evoluzione normativa degli ultimi decenni abbia ridefinito le funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Al principio classico, secondo cui riceve protezione la funzione distintiva del marchio, si sono sovrapposte regole che sanciscono anche la tutela del valore pubblicitario del segno. Al contempo, sono stati apportati correttivi agli abusi che potrebbero derivare dal nuovo assetto, apprestando così una salvaguardia – autonoma ancorché «derivata» – alla funzione di garanzia qualitativa del segno<sup>33</sup>.

Mentre in passato erano posti limiti alla circolazione del segno al fine di impedire che il distacco del marchio dal suo originario titolare potesse compromettere l’assolvimento della funzione distintiva del marchio, questi stessi limiti sono nel frattempo stati eliminati in conseguenza dell’intervenuto riconoscimento dei valori pubblicitari insiti nel segno e del parallelo allentamento del significato della funzione distintiva<sup>34</sup>. Oggi il titolare del marchio può quindi monetizzare il valore

---

2868/1995. Le difficoltà, concettuali e operative, di una regola che individui un diritto nazionale come fonte di disciplina di un titolo di protezione europeo, sia pur per i profili in cui questo sia considerato “oggetto di proprietà”; e nel ciò fare attribuisca valenza extraterritoriale a un diritto nazionale, che troverebbe applicazione anche in altri Stati membri (più o meno come il “passaporto europeo” che consente alla banca o all’assicurazione di uno Stato membro di operare in altri Stati membri sulla base delle regole del Paese di origine), sono state approfondite in particolare nel campo dei brevetti per invenzione: v. in particolare H. ULLRICH, *Select from within the System: the European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-11, 31 ss.

<sup>31</sup> V. nuovamente il § 4.

<sup>32</sup> Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), causa T-298/10, Christina Arrieta D. Gross c. UAMI e Rollando Mario Toro Araneda, caso «Biodanza/Biodanza», par. 39. Secondo il par. 45 della stessa sentenza la giurisdizione a decidere su di una controversia avente a oggetto la successione nel diritto o aspettativa relativa al marchio comunitario spetta all’autorità o ai tribunali dello Stato membro così individuato.

<sup>33</sup> §§ 6-8.

<sup>34</sup> Sul regime anteriore v. M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell’avviamento*, Cedam, Padova, 1984. Una rassegna delle legislazioni degli altri Stati membri in tema di trasferimento e di licenza successive alla direttiva comunitaria è in A. KUR, *Harmonisation of the Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. dir. ind.* 1996, I, 237 ss.

pubblicitario insito nel marchio molto più agevolmente che in passato<sup>35</sup>. Si spiega qui per intero il già rilevato ampliamento del potere dispositivo del titolare. Da un canto, egli non è più tenuto al rispetto del vincolo aziendale, che condizionava la validità dell'atto alla simultanea attribuzione all'avente causa del marchio di cespiti aziendali sufficienti a mettere l'acquirente in condizione di offrire beni di caratteristiche equivalenti alla produzione in precedenza accreditata sul mercato<sup>36</sup>. D'altro canto, la registrazione di marchi è oggi consentita anche in vista dell'esercizio diretto di prerogative di disposizione, non essendo più richiesto che il titolare si proponga di sfruttare il marchio all'interno della "sua" azienda<sup>37</sup>.

Anche il precetto di esclusività, che in sede di circolazione del marchio imponeva che l'impresa avente causa fosse l'unica legittimata a usare il segno sul mercato interessato e che pur resta ancora la stella polare del diritto dei segni distintivi, è inteso oggi in modo assai più elastico che in passato. Esso infatti "identifica uno e un solo imprenditore non in quanto produttore di prodotti e servizi, ma in quanto responsabile delle strategie dell'offerta" corrispondenti, essendosi nel frattempo allentato il legame legislativo del marchio con la produzione proveniente

---

<sup>35</sup> G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 480; e v. già § 7 C).

<sup>36</sup> L'innovazione non va peraltro sopravvalutata, visto che, come hanno ricordato G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 478; G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 100 e P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 89, la giurisprudenza aveva già da lungo avvallato un'interpretazione minimalistica della nozione di "ramo di azienda" che avrebbe dovuto accompagnare la circolazione del marchio (attestata ad es. da Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, Morando s.p.a. c. Société de Produits Nestlé SA e Nestlé Italia s.p.a., caso «Miogatto e Miocane/Mio» e da Trib. Perugia 11 settembre 1999, Danesi Caffè s.p.a. c. Ferruccio Flamini, in *Giur. ann. dir. ind.* 4026, caso «caffè Brasileiro», ove richiami, che ancor applica la normativa ante-1992) e, accontentandosi della trasmissione al cessionario del c.d. diritto esclusivo di fabbricazione e vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio, si era comunque collocata in una logica che aveva riguardo non tanto alla salvaguardia della funzione distintiva – sotto il profilo della continuità degli elementi aziendali oggettivi – quanto alla tutela dell'affidamento del pubblico sui caratteri dei prodotti contraddistinti dal marchio oggetto di trasferimento. Per la disciplina statunitense, ancora incentrata (almeno verbalmente) sul divieto di cessione libera (*assignment in gross*), e che tuttavia offre spazi di manovra piuttosto cospicui, v. Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 161 ss. e S.L. CARTER, *The Trouble with Trademark*, in 99 *Yale Law J.* 1990, 785 ss.

<sup>37</sup> Segnala la centralità di questa scelta – sulla quale v. già §§ 7 C) e 21 E) – P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 438. Applicazioni rigorose del regime previgente sono in Trib. Bologna 21 gennaio 1992, Fall to delle Automobili Ferruccio Lamborghini s.p.a. e La Nuova Automobili Ferruccio Lamborghini c. Tonino Lamborghini e Tonino Lamborghini s.r.l. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 2789, caso «Lamborghini»; Trib. Milano 11 luglio 1991, Guccio Gucci c. Mannarelli Massimo, *ivi* 2691 e addirittura ancora – ma in relazione ad una fattispecie particolare – in Trib. Torino 8 marzo 2013, Fondazione Bottari Lattes c. Giuliano Storia e Renato Vargiu, in *Giur. it.* 2013, 637 ss., con nota di E. TONELLO, *Note a margine (ma non tanto) si una poco ammirevole vicenda torinese*, caso «Premio Grinzane Cavour».

da una determinata impresa<sup>38</sup>. In alcuni casi, che esamineremo a tempo debito ma che, si deve anticipare, sono caratterizzati da una stretta collaborazione fra le parti e da poteri di regolamentazione e controllo da parte del titolare del marchio, non è neppure richiesto il rispetto del vincolo di esclusiva<sup>39</sup>.

Per converso, venuti meno i vincoli specifici previsti dalla normativa precedente, la norma generale che vieta che il trasferimento possa dar luogo a inganno del pubblico<sup>40</sup> ha ora assunto un ruolo centrale e cruciale<sup>41</sup>. Oggi il diritto non prescrive più nel momento della circolazione del marchio l'obbligo di una circolazione parallela di *assets* materiali o immateriali. A questo riconoscimento di una ampia sfera di autonomia organizzativa di chi fa uso del segno fa tuttavia contrappeso l'imposizione della responsabilità per il raggiungimento di un risultato impegnativo: quello della permanenza di adeguate garanzie a presidio dell'affidamento del pubblico sulle caratteristiche del bene che il pubblico stesso stimi essenziali. La prescrizione si riferisce dunque non più al mezzo ma al risultato; e in questa nuova ottica il divieto di decettività del pubblico si rivela un "presidio fortissimo"<sup>42</sup>. Nel segmento normativo corrispondente ritorna ad assumere pieno rilievo l'interesse del pubblico e dei consumatori, che in altre aree dell'evoluzione normativa pare invece appannato e talora sacrificato<sup>43</sup>. L'assetto vigente della circolazione del marchio si situa così al punto di incontro fra il principio tendenziale della libertà di circolazione e quello cogente del divieto di inganno.

L'emersione della funzione promozionale comporta un'altra importante novità. Questa è basata sul presupposto che il marchio possa ora veicolare una pluralità di messaggi, non più solo relativi all'origine dei beni da esso contraddistinti, ma anche di ordine pubblicitario e promozionale. Questo ampliamento della curvatura funzionale della disciplina ha aperto la strada, sotto il profilo della prassi negoziale, a tipologie di accordi che progettano l'uso del segno in funzione non già di caratteristiche dei beni contraddistinti che il pubblico già abbia avuto modo di apprezzare ma della notorietà e della reputazione del segno stesso. Sotto il pro-

---

<sup>38</sup> In questo senso D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 110; e cfr. anche P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 101-102. Sul difficile raccordo fra cessione libera e funzione distintiva v. in particolare A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit.

Nel ricostruire il significato odierno del requisito di esclusività, si deve d'altro canto prendere atto del proliferare nel diritto dei marchi nuovo delle già inventariate (ad es. al § 105.2) fattispecie di coesistenza di marchi confondibili tra di loro, ma appartenenti a soggetti reciprocamente indipendenti, che pure ancor oggi continuano a costituire in senso tecnico eccezioni rispetto alla regola dell'esclusività (G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 105-106).

<sup>39</sup> § 183.

<sup>40</sup> 4° comma dell'art. 23 c.p.i. e 1° comma, pt. seconda dell'art. 2573 c.c.; art. 17, par. 4, r.m.c.

<sup>41</sup> In questo senso, fra i molti, P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., specie a 167 s. e 174; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 152 ss.

<sup>42</sup> P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 174.

<sup>43</sup> V. in particolare §§ 26 B) (sulla volgarizzazione) e 113 (sull'azione di contraffazione).

filo della riflessione giuridica, questo sviluppo ha dato il via a una ricerca, non agevole e probabilmente non ancora del tutto assestata, della disciplina corrispondente<sup>44</sup>.

Infine, sempre grazie alla medesima evoluzione normativa, che consente la registrazione del marchio a “chiunque” e al contempo istituisce una serie di ipotesi in cui la legittimazione è riservata a soggetti che si trovino in una relazione particolare con il segno<sup>45</sup>, si è profilata la figura dell’avente diritto al marchio, che non esisteva nel sistema previgente. Si è quindi aperto un capitolo, del tutto nuovo in questa materia, relativo alla disciplina della circolazione del diritto (non *di*, ma) *al* marchio o, se si preferisce, del diritto alla registrazione del marchio e non del diritto sul marchio registrato<sup>46</sup>.

Se, dunque, si volesse paragonare la ridefinizione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio apportata dall’evoluzione normativa a un ciclone, allora si dovrebbe pure riconoscere che la nuova disciplina della circolazione del marchio si colloca in un luogo molto prossimo al suo epicentro, imponendo un particolare sforzo all’interprete nella ricostruzione dei molteplici nodi problematici che si affacciano nella disciplina.

### 177. *Il trasferimento. A) Libera trasferibilità e divieto di inganno*

177.1. *Il superamento del “vincolo aziendale”*. Dunque, oggi il marchio può in linea di principio essere liberamente trasferito. Tuttavia, «dal trasferimento ... del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico»<sup>47</sup>. Il principio della libera cedibilità del marchio compare nel regolamento sul marchio comunitario<sup>48</sup>; pur non essendo ancor accolto dalla direttiva, che disciplina la licenza ma non il trasferimento, esso è stata fatto prontamente proprio dal legislatore nazionale già a partire dall’adozione della Novella<sup>49</sup>. Anche sotto questo profilo ha operato la legge della competizione regolatoria: la circolazione del marchio nazionale non avrebbe potuto essere più difficoltosa di quella del marchio comunitario, se si voleva evitare che gli operatori venissero indotti ad abbandonare quello per questo<sup>50</sup>. La re-

<sup>44</sup> §§ 177-179; 187-190.

<sup>45</sup> §§ 14, 34.4, 35 e 89.

<sup>46</sup> §§ 181, 188-189.

<sup>47</sup> Art. 23, 4° comma, c.p.i.; art. 2573, 1° comma, c.c. e art. 17, par. 4, r.m.c.

<sup>48</sup> Art. 17.1 r.m.c. E v. il «Considerando» decimo del reg. n. 90/1994, ora «Considerando» undicesimo del reg. n. 207/2009, secondo cui “il marchio comunitario dovrebbe essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall’impresa di cui esso designa i prodotti o servizi”, dove i servizi di traduzione in italiano del testo comunitario hanno pensato bene di tradurre l’indicativo “is” nel condizionale, introducendo nella norma una connotazione di esitazione che è interamente fuori luogo.

<sup>49</sup> 4° comma dell’art. 15 l.m. cui si è accompagnata una modifica corrispondente dell’art. 2573 c.c.

<sup>50</sup> L’osservazione, esatta, è di G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 97.

gola si è solidificata poi grazie al diritto internazionale convenzionale con l'adozione dell'Accordo TRIPs, che accoglie la libera trasferibilità del marchio come principio non derogabile dai legislatori nazionali<sup>51</sup>.

La libera trasferibilità del marchio comporta benefici su entrambi i versanti negoziali: quello del dante causa e dell'avente causa. Per il primo, essa esalta la possibilità di realizzare economicamente, "monetizzare", come pure si dice, l'investimento pubblicitario incorporato nel marchio. Per il secondo, la regola potenzia la libertà e autonomia organizzativa che compete all'imprenditore acquirente<sup>52</sup>. Infatti, il cessionario deve sì attenersi al rigoroso divieto di inganno, ma può liberamente scegliere i mezzi con cui conseguire il risultato imposto della legge. Nulla impedisce infatti che egli si allinei al precetto mediante l'acquisto di un ramo d'azienda dall'ex titolare del marchio, come anche – secondo quanto consentiva già la giurisprudenza ante-Novella –<sup>53</sup> di quegli elementi immateriali che consentano la continuazione di una produzione in linea con i livelli qualitativi attestati dall'attività pregressa del dante causa. Ma al cessionario si dischiudono molte altre opzioni. Egli può ben essere in grado, sulla base delle sue proprie risorse produttive o di *assets* reperiti sul mercato o anche acquistati da soggetti diversi dall'ex titolare, di realizzare una produzione che esibisca caratteristiche qualitative non significativamente diverse da quelle che in precedenza caratterizzavano i beni immessi sul mercato con quel marchio. Il cessionario può altresì evitare l'inganno del pubblico in un altro modo ancora: mutando i caratteri della produzione ma fornendo al contempo un'informazione adeguata.

Non va neppur dimenticato che il trasferimento del marchio può realizzare un'operazione di riorganizzazione dei ruoli delle diverse imprese all'interno del medesimo gruppo; e allora è da attendersi che l'operazione non comporti alcuna variazione negli assetti produttivi e commerciali, salve quelle modifiche nell'intestazione dei marchi che siano intervenute per esigenze gestionali, contabili o finanziarie. In casi come questi, non sembra neppure profilarsi il rischio che dal trasferimento – assai spesso fiduciario e accompagnato da un reticolo di intese fra la società capogruppo e le imprese appartenenti al gruppo medesimo – dia adito alla possibilità di un inganno del pubblico<sup>54</sup>.

Al divieto di inganno è dunque affidato il compito, cruciale, di completare l'equazione, evitando che il prezzo corrispondente ai benefici per le parti dell'operazione vada pagato dai terzi, nella specie il pubblico e i consumatori; ed è questa l'ottica nella quale esso deve essere esaminato.

---

<sup>51</sup> Art. 21 TRIPs, su cui N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 365 ss.

<sup>52</sup> Il punto è giustamente sottolineato da P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 95.

<sup>53</sup> Richiamata da G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 100 e da P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 89.

<sup>54</sup> Operazioni che disciplinino la titolarità di diritti di proprietà intellettuale all'interno di un gruppo di società possono però dare adito a criticità sotto il profilo tributario: v. la non più recente circolare del Ministero delle Finanze, 22 settembre 1980, n. 32, che specifica quali "canoni" per utilizzo di diritti di proprietà intellettuale siano ritenuti adeguati all'interno di un gruppo di società.

177.2. *Il divieto di inganno in sede di trasferimento del marchio e la sua portata.* È comune l'osservazione<sup>55</sup> secondo cui il divieto di inganno sancito dal legislatore in sede di circolazione va ricordato con le restanti previsioni nelle quali il principio corrispondente trova emersione (in fase di registrazione<sup>56</sup>; di uso produttivo della decadenza<sup>57</sup> e di uso altrimenti illecito<sup>58</sup> del marchio). L'osservazione è senza dubbio esatta; ma non deve far trascurare che le indicazioni più importanti per interpretare il divieto di decettività in sede di circolazione derivano principalmente dal suo coordinamento con un altro dato normativo, costituito dalla novità rappresentata dall'abolizione del vincolo aziendale.

I profili di discontinuità fra il regime nuovo e quello precedente non vanno sottovalutati. In passato, se la cessione del marchio doveva essere accompagnata dal passaggio degli elementi aziendali essenziali per consentire al cessionario di mantenere invariata la qualità dei beni contraddistinti dal marchio, una volta soddisfatta questa condizione era però da escludersi un sindacato sulle scelte produttive del nuovo titolare<sup>59</sup>. In un sistema improntato dalla libertà di iniziativa economica, si diceva, il cessionario è libero di decidere le caratteristiche della sua produzione non meno di quanto lo fosse il titolare cedente<sup>60</sup>. Ora all'acquirente del marchio è stata sì riconosciuta la massima libertà di organizzazione dell'attività di impresa, perché, come si è appena sottolineato, l'acquisto di elementi dell'azienda del cedente che gli permettano di realizzare prodotti equivalenti a quelli del dante causa è oggi diventata solo una fra le molteplici opzioni che gli sono consentite. Nel nuovo sistema, però, è stato introdotto un correttivo di non poco momento a questa ampliata libertà. Il divieto di inganno, pur immutato dal punto di vista del suo tenore letterale, ha assunto un significato più ampio di quel che esso possedeva in passato e pone il cessionario di fronte a un'alternativa secca: mantenere il livello qualitativo del bene contraddistinto dal marchio (si intende: con le risorse produttive liberamente prescelte dal titolare) o informare il pubblico del mutamento<sup>61</sup>.

<sup>55</sup> Formulata, sia pur da prospettive diverse e con conclusioni spesso divergenti, da C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, in *NLCC* 1995, 1133 ss., 1164 ss.; P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 96 ss.; P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 164 ss. e G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 331 ss.

<sup>56</sup> Lett. b) dell'art. 14.1 c.p.i. e lett. g) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c., su cui § 33.

<sup>57</sup> Lett. a) del 2° comma dell'art. 14 c.p.i. e lett. c) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c., su cui §§ 102-103 e 105.

<sup>58</sup> Art. 21.2 c.p.i., su cui v. i §§ 102.2 e 177.5.

<sup>59</sup> Salvi – forse – i casi, marginali, in cui il marchio avesse un “contenuto significativo”, stando a G. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1989, I, 5 ss., 10-13. Sulla nozione di marchi espressivi e significativi e sulle particolarità che essi esibirebbero, secondo questo A., dal punto di vista del divieto di inganno v., anche per una critica, § 102.2.

<sup>60</sup> A. VANZETTI, *Cessione del marchio*, cit., 413-415 e 435-437, ancor oggi richiamato al riguardo da C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 371 ss., 395, nota 36.

<sup>61</sup> C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 395 ss.; A. VANZETTI, *La nuova*

È purtuttavia vero che l'ampliamento del significato del precetto non vale a reciderne il collegamento con le previsioni che codificano il divieto di decettività in altri momenti della vita del segno. Intanto, anche il principio di non decettività in sede di trasferimento, come pure le restanti norme che vietano l'uso del marchio decettivo o vi ricollegano la sanzione della decadenza, fanno riferimento non solo ai marchi "espressivi" o che abbiano un loro proprio contenuto significativo diretto (i marchi descrittivi, i marchi geografici, i marchi che alludono alla persona di un creatore del prodotto) ma anche a quelli privi di riferimenti significativi, esattamente come avviene in materia di decadenza<sup>62</sup>. Ciò per la medesima ragione vista a suo tempo e cioè che il marchio è portatore dei messaggi forniti non solo dal significato lessicale e semantico del segno ma anche (e più significativamente) desunti dalle caratteristiche effettive (e percepite dal pubblico di riferimento) dei beni da esso contraddistinti.

Letteralmente l'inganno rilevante in sede di trasferimento concerne tutti i caratteri dei beni che sono "essenziali nell'apprezzamento del pubblico". Vero è che la formula accolta dalla norma interna<sup>63</sup> differisce dalle previsioni in materia di decadenza e di divieto di uso decettivo, dove si trova un riferimento all'inganno del pubblico "in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del *modo* e del *contesto* in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso"<sup>64</sup>. Nelle disposizioni sul trasferimento questo riferimento manca. Peraltro, per le ragioni che si sono or ora ricordate con riguardo alla molteplicità dei messaggi di cui il marchio è portatore, non vi è ragione di dubitare che anche per valutare la decettività del marchio in sede di trasferimento si debba fare riferimento anche al "modo" e al "contesto" di uso del marchio ad opera di cedente e cessionario, rispettivamente<sup>65</sup>. Né vi è dubbio che la previsione debba essere ri-

---

*legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993, 69; in giurisprudenza Trib. Milano 10 dicembre 2003, A. Caraceni di Rita Maria Caraceni s.n.c. c. Compagna & C. s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4698, caso «Caraceni». La concatenazione fra l'ampliamento del margine di libertà imprenditoriale del cessionario e la centralità del divieto di inganno sembra sfuggire a M. MOSTARDINI, *La circolazione del marchio. Cessione e licenza*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009, 557 ss., 560, che si richiama alla facoltà ordinaria del titolare del marchio di variare le caratteristiche qualitative del prodotto, trascurando il dato normativo per cui proprio l'abolizione del vincolo aziendale ha richiesto l'introduzione di un correttivo a questo specifico proposito in fase di circolazione del segno.

<sup>62</sup> V. *supra*, § 102.2; in questo senso anche P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 164-165 che si allontana sotto questo profilo dalla distinzione proposta da G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit., esaminata e criticata allo stesso § 102.2.

<sup>63</sup> Artt. 23, 4° comma, c.p.i. e 2573, 1° comma, c.c.; ma v. l'art. 17, par. 4, r.m.c.

<sup>64</sup> Lett. a) del 2° comma dell'art. 14 c.p.i. e lett. c) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c. (sottolineature aggiunte) e 2° comma dell'art. 21 c.p.i.

<sup>65</sup> In questo senso anche P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 164-165. Sulla scorta della distinzione tradizionale fra dolo contrattuale determinante e incidente (artt. 1439 e 1440 c.c.), viene naturale domandarsi se l'inganno contemplato dalla norma sia solo quello che determina la scelta del pubblico o anche quello che influisce sulle sue condizioni; propende per

spettata anche nelle ipotesi di trasferimento coattivo del marchio registrato, ad es. ad opera degli organi di una procedura concorsuale<sup>66</sup>.

Occorre invece registrare un dissenso abbastanza profondo sul modo di intendere l'altra divergenza fra le norme poste a confronto: quella per cui in tema di trasferimento si fa riferimento ai caratteri dei beni nell'un caso "essenziali nell'apprezzamento del pubblico" e nell'altro alla "natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi".

A questo proposito, è stato ipotizzato<sup>67</sup> che la norma in tema di trasferimento di proposito ometta di riprendere il riferimento all'inganno sulla provenienza che è invece presente nelle norme su decadenza e uso<sup>68</sup>: in caso di trasferimento del marchio si dovrebbe infatti sempre mettere in conto "una soluzione di continuità nell'attività di impresa e nell'organizzazione aziendale"<sup>69</sup>. L'ipotesi esplicativa non convince: non tanto per l'obiezione che l'inganno sulla provenienza imprenditoriale sarebbe comunque sanzionato come produttivo di decadenza<sup>70</sup>, che, in definitiva, costituisce rilievo ininfluenza sul punto, visto che esso nulla dice quanto ai presupposti di applicazione del divieto di decettività specifico del trasferimento, quanto perché, come pure si riconosce, vi è almeno un caso nel quale l'inganno sulla provenienza imprenditoriale tende a tradursi in inganno su di una

---

la seconda alternativa P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 166; per le necessarie precisazioni v. però § 177.4.

La posizione assunta nel testo comporta una difficoltà: quella di distinguere fra il "modo" e il "contesto" dell'uso del marchio e i singoli atti (in particolare: i contegni dichiarativi) che quell'uso accompagnano. Ha rilevato l'ingannevolezza di una non veritiera pretesa di continuità fra l'acquirente del marchio e il sarto famoso che vi aveva dato origine traendone conseguenze sul piano dell'illiceità dei singoli atti ma non dell'uso del marchio nel suo complesso Trib. Milano 10 dicembre 2003, caso «Caraceni», cit. Si può verosimilmente tenere ferma la distinzione fra i due piani ricordando che l'uno attiene al contegno (i singoli atti), il secondo agli effetti del contegno (la conseguita idoneità decettiva del marchio); in argomento già § 102.2.

<sup>66</sup> Per l'applicazione della previsione al caso del trasferimento del marchio ad opera degli organi della procedura concorsuale in caso di fallimento del titolare v. G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 482; M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.* 2002, 604 ss., 625-626. Allo stesso modo si riteneva in passato che il trasferimento da parte della procedura fosse sottoposto all'osservanza dei due requisiti dell'esclusività e del trasferimento contemporaneo del ramo aziendale: in questo senso v. Trib. Milano 24 gennaio 1985, Nuova Faema s.p.a. c. Promac e c. Marcello Mattiolini e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 1989, caso «Faema». In argomento v. anche § 198.

<sup>67</sup> Da P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 97.

<sup>68</sup> Anche se, per la verità, anche su questo assunto occorre qualche precisazione: come è stato esattamente osservato (da M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 201) le norme comunitarie corrispondenti (lett. c) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.; ma v. anche la lett. g) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c.) si riferiscono espressamente alla provenienza geografica, non imprenditoriale. Quindi la rilevanza dell'inganno sulla provenienza imprenditoriale non può essere desunta dal tenore letterale né delle previsioni comunitarie né di quelle interne che vanno interpretate in conformità a esse, ma può essere dedotto dai principi e recuperato nella lettura delle previsioni richiamate, come è sicuramente ammissibile data la natura meramente esemplificativa e non tassativa delle ipotesi di inganno vietato.

<sup>69</sup> Così P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 97.

<sup>70</sup> G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 104.

qualità essenziale per l'apprezzamento del pubblico: quello del trasferimento di un marchio generale, in particolare se coincidente con la ditta. Per i marchi generali, infatti, tendenzialmente “la provenienza da una determinata azienda o è condizione imprescindibile perché i prodotti posseggano i caratteri essenziali nell'apprezzamento del pubblico o si risolve per il pubblico in un carattere o qualità essenziale dei prodotti”<sup>71</sup>.

177.3. *La portata del divieto di inganno in sede di trasferimento e le sue sanzioni.* La divergenza delle opinioni relative alla portata del divieto di inganno in sede di trasferimento si presta a essere misurata anche a partire dalla rilevazione delle diverse opinioni messe in campo quanto alle sanzioni che discendono dalla violazione del divieto.

A questo riguardo, si è sostenuto che la nuova disciplina non porrebbe più un requisito specificamente attinente al contratto di trasferimento; infatti, il testo nuovo prescriverebbe “soltanto una regola riguardante l'utilizzazione del marchio da parte del cessionario”, la cui violazione comporterebbe l'illiceità del comportamento e se del caso la decadenza del marchio, ma non la nullità del contratto *ex art. 1418 c.c.*<sup>72</sup>. Tuttavia allo stesso proposito si è anche propugnata la tesi opposta e simmetrica: il divieto di decettività in sede di trasferimento opererebbe solo sul piano dell’“illiceità del negozio e quindi (del)la sua nullità”<sup>73</sup> perché la sanzione corrispondente scatterebbe solo nei casi in cui l'operazione provochi “di per sé” un inganno nel pubblico.

Le due tesi interessano già in questa sede in quanto divergono non solo sul piano della sanzione ma anche dell'ampiezza e portata del divieto di inganno in sede di trasferimento. La seconda tesi presenta sotto quest'ultimo profilo una versione minimalista: l'inganno vietato dal precetto sarebbe solo quello che deriva dal negozio come conseguenza ineluttabile dell'attuazione del programma corrispondente. La prima tesi aderisce per contro a una lettura più ampia: il ricorso alle disposizioni generali che apprestano sanzione per la violazione del divieto starebbe a testimoniare che qualsiasi inganno derivante dal trasferimento o a esso collegato sarebbe (si intende: se vertente su caratteristiche essenziali nell'apprezzamento del pubblico) vietato.

---

<sup>71</sup> Come riconosciuto dal fautore stesso della tesi qui criticata: P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 97. Del resto la lettura sistematica della lett. a) del par. 2 dell'art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del 2° comma dell'art. 21 del Codice del consumo proposta ai §§ 117.2 e 117.3 fa propendere per l'idea che sia “ingannevole” il comportamento che conduca a una confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti da un marchio effettivamente usato in maniera quantitativamente significativa sul mercato.

<sup>72</sup> P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 98. Nello stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 278. Trib. Milano 10 dicembre 2003, caso «Caraceni», cit. non ha avuto occasione di pronunciarsi sul tema, diversamente da quanto assume il commento alla sentenza, visto che nel caso di specie la decettività non è stata riscontrata se non con riferimento ai singoli atti.

<sup>73</sup> C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 397 e già in precedenza *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., nota 74 a 157; nello stesso senso ora S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Giuffrè, Milano, 2012, 135 (nell'ambito della tesi già criticata al § 102.2).

Le due tesi, che paiono confutarsi vicendevolmente, si lasciano tuttavia integrare l'una l'altra con una certa facilità.

La prima impostazione, secondo cui in sede di circolazione del marchio la violazione del divieto di decettività opererebbe solo sul piano dell'illiceità del comportamento ed, eventualmente, della decadenza del marchio, senza operare tuttavia sulla validità dell'operazione, sembra smentita da dati testuali e sistematici importanti disponibili in materia di sanzioni. Da un punto di vista letterale, se è vero che il 4° comma dell'art. 23 c.p.i. ("dal trasferimento ... del marchio non deve derivare inganno") non enuncia espressamente le conseguenze della violazione del divieto, è anche vero che il collegamento fra rispetto del precetto e validità del negozio è invece ben chiaro e esplicito nell'altra previsione di diritto nazionale che ancor oggi disciplina in parallelo la materia, l'art. 2573 c.c. ("il marchio può essere trasferito ..., purché in ogni caso dal trasferimento ... non derivi inganno")<sup>74</sup>. Nella prospettiva del diritto comunitario, addirittura il rischio di errore opera sul piano dell'ammissibilità *ex ante* dell'operazione. "Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario rischierà di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento ..." <sup>75</sup>; e si deve al riguardo tener presente che un trasferimento non registrato non è opponibile ai terzi <sup>76</sup> e, quindi, secondo le categorie del diritto nazionale, privo di efficacia.

Vero è piuttosto – e qui sta il nucleo di verità della prima impostazione – che non sempre il trasferimento contrario al divieto di decettività è nullo. Quindi, anche ammettendo, come è esatto, che il ricorrere anche di questa sanzione è possibile e non escluso, si tratta ancora di determinare sulla base di quali presupposti specifici si produca la nullità del trasferimento od, alternativamente, siano di volta in volta chiamate a operare le diverse sanzioni previste per la violazione del divieto di decettività in sede di trasferimento del marchio.

A questo proposito, occorre considerare che le previsioni da ultimo richiamate possono fare riferimento a situazioni nelle quali l'inganno deriva già dal trasferimento in sé e per sé considerato e non solo dall'uso del marchio che venga operato dal cessionario in un momento successivo all'acquisto del segno. Esse visualizzano quindi anche casi nei quali il contratto non possa che dar luogo, per implicazione necessaria e per così dire "ineluttabilmente", a un uso illecito del marchio. Si pensi al caso in cui venga trasferito un marchio che abbia identificato il vino proveniente da un determinato podere ("Pajoré"), non accompagnato dall'acquisto del podere stesso e – soprattutto – delle vigne che ne hanno creato la reputazione; o in cui sia acquistato il marchio di un *hedge fund* senza però acquistare l'algo-

---

<sup>74</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>75</sup> Art. 17, par. 4, r.m.c.

<sup>76</sup> Art. 23, par. 1, r.m.c. su cui v. § 179.

ritmo segreto che ne ha fatto la fortuna<sup>77</sup>; e li si confronti, ad es., con la situazione in cui si sia acquistato un marchio generale senza provvedere a informare il pubblico della circostanza che tutta la produzione da esso contrassegnata per il periodo successivo al trasferimento fa capo a un'impresa diversa da quella che ha portato sul mercato il segno. Non sfuggirà che quest'ultima ipotesi è diversamente caratterizzata rispetto alle precedenti: qui l'inganno non è inevitabile. Esso può infatti essere scongiurato con un'adeguata campagna informativa, mentre altrettanto non si può dire nei casi sopra considerati, nei quali anche la maggior trasparenza possibile sulle caratteristiche dell'operazione – trasferimento del marchio del vino senza trapasso delle uve con cui sempre è stato prodotto; passaggio del *brand* ma non dell'algoritmo – non potrà mai eliminare l'intrinseca ingannevolezza della vicenda<sup>78</sup>.

Ora, in questi casi è comprensibile che, come affermano i sostenitori della seconda impostazione<sup>79</sup>, la sanzione per la violazione del divieto non possa e non debba attendere di operare sul piano delle conseguenze dell'uso ingannevole, potendo essa scattare già in via anticipata e incidere sulla validità stessa del contratto che sia produttivo (“ineluttabilmente”) dell'inganno, già secondo una valutazione *ex ante*<sup>80</sup>. Infatti, lo stesso programma contrattuale è contrario a norma imperativa di legge e come tale è destinato a essere fulminato dalla sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., cui si accompagna, nel caso del diritto comunitario, l'ulteriore conseguenza della non iscrivibilità del trasferimento presso l'Ufficio. La soluzione ha dalla sua anche una sua ragion pratica abbastanza scoperta: l'anticipazione della sanzione sul piano della nullità del negozio appresta un disincentivo più forte alla sua conclusione di quello che si produrrebbe ricorrendo alle sanzioni generali del divieto dell'uso decettivo successivo da parte del cessionario e della decadenza. Infatti, applicando la sanzione della nullità, quella fra le parti del negozio che abbia ragione di volersene liberare può, anche in assenza di un'iniziativa di terzi, farne valere l'invalidità.

Altrettanto unilaterale e, quindi, inaccettabile, risulta però anche la seconda impostazione, opposta e simmetrica alla precedente, secondo la quale la sanzione

<sup>77</sup> Il caso di cui al testo è ispirato alla vicenda di cui riferisce S. JONES, *Ambrosiadou wins court battle over Ikos secret trading codes*, in *Financial Times* 18-19 maggio 2013, 9.

<sup>78</sup> Ed in queste situazioni si potrebbe d'altro canto ragionevolmente argomentare che se il marchio trasferito conserva un valore venale anche senza l'*asset* produttivo che ne sorregge l'operatività sul mercato, è proprio perché l'acquirente conta che una quota del pubblico resti inconsapevole della nuova realtà.

<sup>79</sup> C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 397 e già in precedenza *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., nota 74 a 157.

<sup>80</sup> Questa conclusione, che ha trovato una sua autorevole anticipazione in A. VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. dir. civ.* 1964, I, 584 ss., 610 ss., è del resto ammessa da P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 98, che, quindi, in definitiva corregge, sia pur con riferimento ai “rari casi” come quelli discussi nel testo, la tesi secondo cui la violazione del divieto opererebbe sul piano dell'illiceità dell'uso e della decadenza, ma non su quello della validità del negozio. In senso conforme G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 103 e, se ben intendo, M. MOSTARDINI, *La circolazione del marchio*, cit., 562.

specifica apprestata dal divieto di inganno in sede di trasferimento andrebbe individuata sempre ed esclusivamente nella nullità del negozio<sup>81</sup>. A sostegno di questa impostazione si argomenta che, se così non fosse, e se la sanzione andasse anche ricercata sul piano dell'illiceità dell'uso del marchio e del suo assoggettamento a decadenza, "la disposizione si ridurrebbe a un inutile duplicato di queste altre norme"<sup>82</sup>. L'argomento trascura di considerare che, se davvero la sanzione della decettività derivante dal trasferimento fosse solo la nullità, la disposizione corrispondente non potrebbe essere *mai* fondamento dell'obbligo di adeguata informazione che pure da essa si fa esattamente discendere<sup>83</sup>: se il negozio è nullo, non potrà per definizione essere un comportamento successivo di una delle due parti – il corretto assolvimento dell'onere di informazione – a porvi rimedio. Nel nostro ordinamento infatti la nullità del negozio corrisponde a un vizio genetico e insanabile dell'atto, essendo eccezionali (ed *extra ordinem*) le ipotesi di nullità sopravvenuta<sup>84</sup>.

Né d'altro canto si vede come possa una "operazione trasparenza" salvare il trasferimento del marchio che contraddistingue un vigneto e i vini che ne provengono, se questi *assets* rimangono in mano al cedente.

Il dato normativo ci conduce nella direzione opposta. Il sistema ammette la libera cessione del marchio perché essa è controbilanciata dal "fortissimo presidio" del divieto di decettività<sup>85</sup>; ma questo presidio è, per l'appunto, fortissimo, in quanto esso è assistito non dalla sola sanzione della nullità, che opera nelle ipotesi circoscritte di decettività intrinseca dell'operazione isolatamente considerata e valutabile *ex ante* (sulla falsariga del trasferimento del marchio senza vigneto; o del *brand* senza l'algoritmo), ma comporta anche un'adeguata reazione dell'ordinamento in tutte le altre ipotesi in cui l'ingannevolezza, solo potenzialmente e virtualmente presente nell'atto, ha modo di svilupparsi e diventare attuale "a causa del modo" o "del contesto" con cui questo è utilizzato, dove allora gli sviluppi potenzialmente decettivi di un trasferimento possono trovare contrasto e rimedio sul piano non della validità del contratto ma dell'illiceità dell'uso del segno e della sua decadenza.

Dalla soluzione intermedia qui proposta risulta una più comprensiva e coordinata lettura del precetto: il divieto di inganno in sede di trasferimento opera sia nel caso in cui il trasferimento del marchio sia in sé – e "ineluttabilmente" – de-

<sup>81</sup> C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 397.

<sup>82</sup> C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 397.

<sup>83</sup> Da questo punto la posizione assunta da C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 397, risulta contraddittoria: i casi da questi citati in cui le aspettative del pubblico siano inscindibilmente connesse alla persona del titolare del marchio o a elementi aziendali non ceduti non possono veramente dirsi situazioni nelle quali il trasferimento provocherebbe di per sé un inganno del pubblico, se a evitare l'inganno in questione le parti dispongono della possibilità di "evitare la nullità del negozio" rendendo pubblico il mutamento del significato del marchio.

<sup>84</sup> V. artt. 1909 c.c. e 122, 3° comma, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

<sup>85</sup> P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 174.

cettivo, sia nel caso in cui l'ingannevolezza si riveli per le modalità con le quali il marchio trasferito è usato dal cessionario. Il corretto assolvimento dell'obbligo di informazione può soccorrere in queste ultime situazioni, ma non nelle precedenti, che restano quindi sottoposte alla sanzione della nullità qualunque sia il comportamento delle parti sul piano informativo.

A riprova dell'esattezza di questa più comprensiva e coordinata lettura del precepto sul piano delle sue sanzioni sta un dato fondamentale: che gli obblighi di informazione, che trovano il loro fondamento nell'esigenza di rimuovere (ed anzi di prevenire) il manifestarsi di profili di ingannevolezza che possono condurre all'illiceità dell'uso o alla decadenza del marchio, possono a seconda dei casi risultare idonei o inidonei allo scopo. Quindi, come la sanzione della nullità del trasferimento risulta appropriata quando l'assolvimento dell'onere di informazione sia strutturalmente inidoneo a evitare l'inganno, così la decadenza e il divieto di uso decettivo del marchio trasferito si trovano a operare quando l'onere di informazione, pur idoneo a rimuovere l'inganno, non sia debitamente assolto.

177.4. *L'onere di informazione.* In questa prospettiva, diviene dunque essenziale individuare e adeguatamente precisare gli oneri di informazione che incombono sulle parti – e in particolare sull'acquirente – in occasione e in conseguenza del trasferimento del marchio.

In linea di principio, le modalità con le quali l'onere deve essere assolto si desumono dalle sue stesse finalità. Se si tratta di salvaguardare le aspettative che si siano formate nel pubblico interessato con riguardo alle caratteristiche del bene contraddistinto dal marchio, il mezzo o lo strumento cui va affidata l'informazione sulle variazioni rilevanti nei caratteri dei beni "essenziali nell'apprezzamento del pubblico" e in particolare relativi alla "natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi" va individuato nella comunicazione aziendale in tutte le sue forme. Il riferimento è qui soprattutto alla pubblicità<sup>86</sup>, in quanto strumento privilegiato per l'istituzione e il mantenimento del rapporto fra l'impresa e la sua clientela. Da questo punto di vista è verosimile che avvertenze, *disclaimer* e altre indicazioni affidate al prodotto, alle sue confezioni e alla letteratura di accompagnamento possano sì risultare utile integrazione di una comunicazione pubblicitaria, ma si rivelino normalmente insufficienti da sole a scongiurare un rischio di inganno.

Vero è però che a questo proposito non è dato di operare generalizzazioni. L'aderenza alla situazione concreta con riferimento alle modalità dell'intervento informativo è del resto suggerita sul piano letterale anche dal principio della congruenza con il "modo" e con il "contesto" attraverso il quale il marchio sia stato caricato di un valore di garanzia di determinate caratteristiche e abbia suscitato aspettative che rischino, nella nuova situazione determinata dal trasferimento, di andare deluse<sup>87</sup>. Ciò significa ad es. che, in un contesto nel quale una quota crescente della comunicazione di azienda relativa al marchio sia migrata *online*, questo dato potrà esplicare le sue conseguenze anche dal punto di vista delle modalità

---

<sup>86</sup> P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 171-172.

<sup>87</sup> P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 171-172.

di intervento informativo, potendo richiedere che la comunicazione corrispondente sia adeguatamente presentata anche in rete<sup>88</sup>.

Non ci si può d'altro canto nascondere che la misura e intensità dell'onere informativo può variare, e anche di molto, a seconda delle caratteristiche stesse del marchio del cui trasferimento si tratta. Prendiamo il caso di un marchio che non sia ancor stato usato dal cedente. Si tratta di una situazione che poteva verificarsi anche prima dell'evoluzione normativa recente, nella quale il marchio poteva essere registrato anche da chi solamente si proponesse di usarlo nella sua impresa, ma non avesse ancor iniziato la propria attività<sup>89</sup>; cosicché, nel periodo anteriore alla decadenza del marchio per non uso, poteva succedere che il titolare decidesse di alienare il segno. A questo riguardo era piuttosto diffusa l'idea che, non avendo potuto formarsi un'aspettativa del pubblico in ordine alle caratteristiche qualitative dei beni cui il marchio era destinato (ma per i quali esso non ancora era stato usato), le parti potessero esentarsi dal rispetto del vincolo aziendale<sup>90</sup>. Uno dei profili qualificanti del nuovo diritto dei marchi è costituito da ciò, che la registrazione può ora essere richiesta anche al di là dei casi consentiti nel precedente assetto e quindi, da soggetto che non sia titolare di un'impresa e che non svolga e non intenda svolgere attività di produzione di beni o di servizi; il registrante può fin dall'inizio proporsi di valorizzare il marchio solo indirettamente, vendendolo o concedendone l'uso in licenza a terzi<sup>91</sup>. Viene dunque spontaneo formulare in termini nuovi una questione omologa a quella affrontata in passato e domandarsi se in caso di trasferimento di un marchio registrato ma mai usato, visto che un'aspettativa del pubblico non ha potuto formarsi sul mercato, venga meno – non evidentemente l'assoggettamento al vincolo aziendale, che è stato abolito in via generale, ma – il divieto di inganno (che ne ha preso il posto).

La risposta è forse meno scontata di quanto si potrebbe supporre di primo acchito<sup>92</sup>. Una fra le caratteristiche salienti della valorizzazione del marchio che si sono affermate nei decenni passati e che sta alla base dell'evoluzione normativa è proprio data dalla circostanza che il segno può assumere significati rilevanti nell'apprezzamento del pubblico a prescindere da effettive esperienze di acquisto e già prima di essere giunto sul mercato, mediante una comunicazione pubblicitaria per così dire “a freddo”, anteriore e indipendente dall'offerta di beni e servizi da esso contraddistinti. Cosicché non si può escludere che anche il marchio non usato abbia suscitato, in particolare attraverso la pubblicità, aspettative nel pubblico

---

<sup>88</sup> V. però Trib. Milano 8 aprile 2014, ALV s.p.a. e Alviero Martini c. Alviero Martini s.p.a. in *Il dir. ind.* 2014, 345 ss. con commento di S. ALVANINI, caso «Alviero Martini», che ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione del distacco del titolare del marchio patronimico dall'azienda sul sito *web* di quest'ultima, in presenza di adeguata pubblicizzazione con altri mezzi.

<sup>89</sup> Per una sintesi sull'argomento e i necessari richiami v. il mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1991, 549 ss.

<sup>90</sup> V. ad es. Cass. 17 dicembre 1987, n. 9404, M. Rizzi e Soc. Wartal Ets. c. Grundig Italiana s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 1988, 228 ss., con nota di E. MALINVERNO, caso «Minerva».

<sup>91</sup> §§ 7 C) e 21 E).

<sup>92</sup> Una valutazione possibilista è anche in G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 103.

suscettibili di essere deluse, sia pur relative a caratteristiche intangibili e immateriali piuttosto che fisiche e materiali. Come è assodato che l'investimento promozionale anche disgiunto da una presenza sul mercato abbia trovato riconoscimento e protezione nella salvaguardia della funzione pubblicitaria, così è giocoforza ammettere che, se quello stesso investimento già ha dato origine ad aspettative del pubblico, il correttivo apportato dallo statuto di non decettività debba trovare applicazione, attraverso un impiego ben temprato del divieto di inganno calibrato sulla peculiarità della situazione. Queste considerazioni assumono rilievo sul piano che qui interessa degli oneri informativi, consentendo di ipotizzare che anche per marchi non ancor concretamente impiegati sul mercato, ma oggetto di promozione in epoca anteriore al loro trasferimento, si rendano necessarie misure informative idonee a chiarire che l'impiego del segno in epoca successiva al trasferimento si colloca in un orizzonte diverso da quello in cui esso aveva conosciuto il suo iniziale – ancorché solo promozionale – accreditamento.

L'onere di informazione assume poi contorni molto diversi, a seconda che il trasferimento abbia a oggetto un marchio generale o un marchio speciale.

Nel primo caso, quello del trasferimento di un marchio generale, si impone il rilievo che il segno è per definizione usato dal cedente non per uno specifico bene ma per tutti i beni riconducibili alla sua impresa; cosicché non si pone un problema di mantenimento di una qualità specifica di un singolo prodotto al fine di non deludere le aspettative del pubblico<sup>93</sup>. Se dunque il marchio generale tendenzialmente non è portatore di un messaggio relativo alla qualità di singoli prodotti, tuttavia esso veicola un altro messaggio, relativo alla provenienza dei beni che il pubblico è abituato a ricondurre all'impresa del cedente<sup>94</sup>. Ci si chiede quindi come possa in questo caso venire rispettato il divieto di inganno del pubblico; e, visto che il marchio generale può coincidere – e tende a coincidere – con la ditta, il quesito si incrocia con la questione dei limiti e delle condizioni di ammissibilità di trasferimento della ditta, che, come è noto, è complicata dalla circostanza che il legislatore della Novella del 1992 non ha ritenuto di apportare alla previsione dell'art. 2565 c.c., relativa al trasferimento della ditta, modifiche corrispondenti a quelle operate sulla disposizione dell'art. 2573 c.c.<sup>95</sup>.

Qualunque cosa si pensi a quest'ultimo riguardo<sup>96</sup>, è da ritenersi che, nel caso del trasferimento di un marchio generale, l'inganno del pubblico che va evitato

---

<sup>93</sup> In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 277.

<sup>94</sup> A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 277.

<sup>95</sup> Ed sulla previsione correlativa dell'allora legge marchi, ora art. 23 c.p.i.

<sup>96</sup> L'idea dell'abrogazione implicita della (parte divergente) dell'art. 2565 c.c., propugnata ad es. da L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.* 1992, V, 15 ss., 19-20, non ha trovato seguito, anche per le ragioni che ho richiamato nel mio *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1998, 215 s. Accanto all'interessante proposta rivolta a scorgere nel parallelo trasferimento di un marchio generale l'equivalente del simultaneo passaggio di un ramo di azienda (formulata da G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 170; e forse accoglibile in situazioni particolari), si è avanzata l'opinione secondo cui il trasferimento della ditta resterebbe soggetto al vincolo aziendale (A. VANZETTI-V. DI

debba essere inteso come inganno relativo alla provenienza imprenditoriale del prodotto. Sulla base di questa premessa, il rischio corrispondente può essere escluso non solo se il marchio sia ceduto con l'azienda – come un tempo era prescritto – ma anche “quando il pubblico venga adeguatamente avvertito dell'avvenuta cessione del marchio stesso, così da non confidare ulteriormente nel messaggio di origine del segno”<sup>97</sup>. Dove questa seconda alternativa parrebbe attendibilmente ancor più sicura della precedente, dal punto di vista della sua legittimità, visto il nuovo sistema suggerisce che, come il rispetto del vincolo aziendale non può più ritenersi necessario sulla base delle fonti internazionali e comunitarie<sup>98</sup>, esso non può considerarsi nemmeno sufficiente per garantire la conformità dell'operazione alla disciplina, dato che il passaggio dell'azienda o del ramo aziendale del cedente non comporta (più) l'automatica osservanza del precetto<sup>99</sup>.

Quanto ai marchi speciali, il divieto di decettività va calibrato sulla natura del messaggio che essi comunicano, che, come si è visto, nel sistema attuale attiene alla qualità del prodotto ancor più che alla sua provenienza. Dunque, la norma è rispettata quando sia mantenuta costante una sostanziale equivalenza qualitativa; dove naturalmente non si possono mettere al bando differenze di rilievo minore e tanto meno i miglioramenti qualitativi<sup>100</sup>. Dopo tutto il divieto di inganno intende non negare il principio dell'autonomia organizzativa dell'imprenditore, né, del resto potrebbe farlo, date le opzioni costituzionali di vertice che caratterizzano il nostro ordinamento e quello comunitario, ma apportare correttivi limitati agli abusi pregiudizievoli del pubblico.

All'acquirente del marchio resta anche aperta l'altra opzione: quella di variare *in peius* la caratteristica dei beni contraddistinti dal marchio acquistato, avvertendo però il pubblico con adeguate comunicazioni.

Insomma, a essere vietati sono solo i “deterioramenti rilevanti e celati” del bene contraddistinto dal marchio<sup>101</sup>.

Non saprei invece comprendere per quale ragione mai l'onere di informazione non sussisterebbe quando il peggioramento del prodotto sia evidente e facilmente

---

CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 340; per una critica a questa impostazione v. tuttavia P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 7-8), cui è stato apportato però un correttivo importante (suggerito da M.S. SPOLIDORO, *I rapporti fra il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., 55 ss., specie a 59 s.): che il vincolo aziendale varrebbe solo per il trasferimento della ditta intesa come strumento di identificazione del soggetto ma non per il “cuore della ditta” in senso oggettivo, normalmente coincidente con il marchio generale, che attesta la presenza dell'impresa sul mercato.

<sup>97</sup> A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 277.

<sup>98</sup> Per questo rilievo già M.S. SPOLIDORO, *I rapporti fra il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., 59 e P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 8.

<sup>99</sup> § 177.2.

<sup>100</sup> A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 276. Così ha ritenuto che non sia decettivo il trasferimento del marchio la circostanza che l'acquirente offra una produzione sartoriale di minor pregio e inventività Trib. Milano 10 dicembre 2003, caso «Caraceni», cit.

<sup>101</sup> A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 277 (spaziatura e corsivo aggiunti).

avvertibile dai consumatori<sup>102</sup>. La regola non vale sicuramente quando il bene sia un *experience good*, di cui il pubblico può saggiare la qualità – o l'assenza di qualità – solo dopo l'esperienza di consumo (ad es. un cioccolato di alto livello che dopo l'acquisto venga prodotto a partire da materia prima di scarso pregio). Può però avere un suo senso quando il peggioramento sia diagnosticabile *ictu oculi*, perché ad es. sia facilmente constatabile nella stessa forma esteriore in cui il bene è offerto sul mercato: ma si tratta di ipotesi probabilmente abbastanza rare, perché, ad es., anche il deterioramento della qualità di un tessuto o della robustezza di una bicicletta difficilmente si lascia apprezzare senza impiego e quindi prima dell'esperienza di acquisto.

Sicuro è anche che sia illecito il comportamento dell'acquirente che, lasciata immutata la qualità del bene, faccia credere che dopo l'acquisto essa sia migliorata<sup>103</sup>. Ma la constatazione nulla ha a che fare con le regole specifiche concernenti il trasferimento del marchio, che lo stesso contegno sarebbe altrettanto illegittimo – e produttivo di decadenza del marchio – se fosse tenuto dal titolare originario del marchio e al di fuori di un'ipotesi di circolazione.

Già ci si è domandati se il marchio che denoti la paternità stilistica e creativa del suo titolare possa essere trasferito, eventualmente assolvendo – ove occorra – un onere di adeguata informazione. In linea di principio la risposta sembra dover essere affermativa, per le ragioni a suo tempo esposte<sup>104</sup>.

177.5. *Ancora sulle sanzioni*. Fin qui si è detto delle sanzioni per la violazione del divieto di inganno solo per delineare la distinzione fra i casi in cui lo stesso trasferimento è invalido rispetto a quelli in cui l'uso conseguente al trasferimento è illecito e produttivo della decadenza del marchio.

Convorrà ora completare il quadro ricordando che la nullità del trasferimento può essere fatta valere non solo dalle parti ma da chiunque vi abbia interesse e quindi ad opera dei concorrenti, delle associazioni dei consumatori<sup>105</sup> e, parrebbe, anche dei consumatori singoli<sup>106</sup>.

<sup>102</sup> G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 103.

<sup>103</sup> G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per "decettività sopravvenuta"*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 211 ss., 215.

<sup>104</sup> Per una discussione del punto v. § 103. In giurisprudenza v. in particolare Corte Giust. CE 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd., in *Racc.* 2006, I, 3089 ss., caso «Elizabeh Emanuel» e Trib. primo grado CE 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI ed Edwin Co., in *Racc.* 2009, II, 1375 ss., caso «Elio Fiorucci», parr. 28 ss.; Trib. Milano 10 dicembre 2003, caso «Caraceni», cit. e App. Palermo 18 ottobre 1999, Casa Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. c. Francesco Alliata e Sikelia s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4215, caso «Duca di Salaparuta».

<sup>105</sup> Art. 1421 c.c.; artt. 137 e 139 del d.lgs. n. 206 del 6 settembre del 2005, Codice del consumo come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. In argomento v. G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 103.

<sup>106</sup> I quali però, nel momento in cui facessero valere la decettività del trasferimento, in assenza della prova di un anteriore acquisto, mostrerebbero di esserne avveduti e quindi di non correre alcun rischio, facendo – forse – venire meno il requisito dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c.

Quanto alla decadenza del marchio, essa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, ivi incluse le associazioni di consumatori, ed essere promossa d'ufficio dal pubblico ministero<sup>107</sup>.

Alla violazione del divieto di decettività si possono ricollegare altre sanzioni. A questo proposito va osservato che, se l'uso decettivo è illecito (anche) ai sensi del 2° comma dell'art. 21 c.p.i., appare in questa prospettiva più corretto parlare di obbligo di informazione, la cui osservanza è rivolta a evitare la commissione – o la continuazione – dell'illecito, e non solo di un onere, visto che la sua inosservanza è fonte di responsabilità e non soltanto di perdita della situazione vantaggiosa derivante dalla validità del trasferimento o dal permanere della registrazione del marchio<sup>108</sup>. Contro la violazione del divieto di cui al 2° comma dell'art. 21 c.p.i. possono reagire i concorrenti anche invocando la normativa sulla repressione della concorrenza sleale<sup>109</sup>; dal canto suo l'azione aquiliana *ex art.* 2043 c.c. sarà disponibile al pubblico e agli imprenditori non concorrenti<sup>110</sup>.

Gli sviluppi normativi recenti sembrano avere spostato il baricentro del sistema sanzionatorio della decettività occasionata dal trasferimento del marchio dai rimedi propri del diritto civile e dei segni distintivi verso forme pubblicitiche di salvaguardia degli interessi collettivi messi in gioco dall'operazione. In particolare, ove l'inganno si realizzi attraverso un uso del segno<sup>111</sup> o concreti anche una pratica sleale o ingannevole, troverà simultanea applicazione la disciplina sulla pubblicità ingannevole<sup>112</sup> o sulle pratiche concorrenziali scorrette nei confronti dei consumatori<sup>113</sup>, con conseguente legittimazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>114</sup>, delle associazioni dei consumatori e, forse, anche,

<sup>107</sup> Artt. 122.1 c.p.i. e 100 c.p.c. e, per le associazioni di consumatori, artt. 137 e 139 del Codice del consumo e, quanto al marchio comunitario, art. 56, par. 1, lett. a), r.m.c.; per le necessarie precisazioni a quest'ultimo riguardo, in particolare sull'assenza del requisito dell'interesse di agire, v. Corte UE 25 febbraio 2010, causa C-408/08 P., Lancôme parfums et beauté & Cie SNC c. UAMI e CMS Hasche Sigle, caso «Color Edition», par. 36 ss. e per ulteriori richiami § 107.3.

<sup>108</sup> Come del resto aveva già molto tempo fa osservato, in un altro contesto, P. GRECO, *Lezioni di diritto industriale*, Utet, Torino, 1956, 227.

<sup>109</sup> G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 104 e P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 98; e v. la precisazione sull'onere della prova su di essi incombente formulata da P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 168.

<sup>110</sup> G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 104.

<sup>111</sup> Che si intende come impiego *ex se* pubblicitario: § 118.

<sup>112</sup> V. la direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, attuata sul piano interno dal d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007 (su cui § 118); in tema v. già G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 105.

<sup>113</sup> V. in particolare la lett. b) dell'art. 21.1 del Codice del consumo. Sul rapporto fra il divieto di pratiche sleali o scorrette e l'azione di contraffazione v. § 117.

<sup>114</sup> Su cui v. già P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 98. V. ora l'art. 27.2 del Codice di Consumo e l'art. 8 del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (sul quale, anche per qualche riflessione critica, § 118).

quanto alle pratiche scorrette, del singolo consumatore<sup>115</sup>. Il meccanismo sanzionatorio è ora completato dalla previsione della *class action* all'art. 140bis del Codice del consumo<sup>116</sup>. Resta naturalmente da vedere quanto questo riorientamento normativo troverà concreta realizzazione nella prassi.

### 178. (Segue). B) *Trasferimento parziale e frazionamento*

178.1. *Il trasferimento merceologicamente parziale del marchio e il rispetto della condizione di esclusività dell'uso del marchio.* Il marchio comunitario e nazionale “può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato”<sup>117</sup>. È quindi espressamente sancita la legittimità del trasferimento parziale.

Il trasferimento parziale ha la sua fonte in un atto di autonomia; ma trova poi un immediato riflesso sul piano amministrativo nei registri degli Uffici marchi e nella relativa pubblicità. Infatti, dopo il trasferimento parziale, dal registro risulta necessariamente più di un titolare del marchio; e le prerogative proprietarie appartengono quindi separatamente a ciascuno dei titolari dei diritti risultanti dal frazionamento. Da quel momento, ciascun marchio risultante dal frazionamento va per la sua strada: così, in fase di rinnovo, “la rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti e servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari”<sup>118</sup>. Correlativamente “se la domanda di rinnovazione e le tasse pagate si riferiscono solo a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi”<sup>119</sup>.

Ma questa vita separata dei marchi risultanti da un frazionamento presuppone una definizione chiara e precisa dei rispettivi confini. L'esigenza di una assoluta chiarezza e precisione è percepita con particolare nettezza dal diritto comunitario, che a questo riguardo prescrive che “i prodotti e servizi contemplati dalla registrazione originaria sono ripartiti fra registrazione residuale” (*scil.*: che fa capo all'originario titolare) “e nuova registrazione *in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione*”<sup>120</sup>.

<sup>115</sup> In questo senso v. l'accento in A. VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2011, I, 5 ss.

<sup>116</sup> Introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99. L'azione corrispondente a tutela di “diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette” è espressamente prevista dalla lett. c) del 2° comma dell'art. 140bis, come modificato dall'art. 6 della l. 24 marzo 2012, n. 27. In argomento v. Ph. FABBIO, *Azione di classe ex art. 140-bis c.c. e illeciti “concorrenziali”: ambito di applicazione oggettivo e soggettivo*, in *AIDA* 2010, 383 ss.

<sup>117</sup> Artt. 23, 1° comma, c.p.i. e 17, par. 1, r.m.c.

<sup>118</sup> Art. 16.3 c.p.i.

<sup>119</sup> Art. 159.6 c.p.i. In argomento v. già § 91.2.

<sup>120</sup> Regola 32, par. 2, del reg. n. 2868/95/CE (corsivo aggiunto).

Sembra trovare così espressione una sorta di *favor separationis*, rivolto a far sì che le conseguenze dell'atto di autonomia che determina il frazionamento di un marchio originariamente unico in più marchi distinti trovi un immediato e univoco riflesso sul piano amministrativo, della trascrizione dell'atto e delle risultanze del registro.

Tuttavia, il principio dell'ammissibilità di un trasferimento parziale opera in tutta la sua pienezza solo con riferimento a marchi registrati per beni non simili o, usando il linguaggio legislativo impiegato dal legislatore nazionale, affini<sup>121</sup>. Se un determinato marchio sia registrato per agenzie di viaggio e per prodotti da fumo, il titolare potrà cederlo solo per il primo settore e riservarsi il secondo; o cederlo per il primo settore all'operatore X e per il secondo all'operatore Y.

Più discussa è la possibilità di procedere a un frazionamento più spinto del marchio, relativo anche a beni affini. Può il titolare riservarsi il diritto al marchio per orologi, cedendolo al soggetto X per cravatte, al soggetto Y per occhiali, al soggetto Z per cinture, e così via? Questa prassi è spesso realizzata attraverso contratti di licenza; nel qual caso però il licenziante mantiene la titolarità del marchio e con essa la possibilità di controllare che i licenziatari si attengano a regole comuni e, come si vedrà fra non molto, può per questa via assicurare la legittimità dell'operazione. Non è così nel caso di trasferimento: ciascuna impresa diviene titolare del marchio risultante dal frazionamento limitatamente alle classi di sua pertinenza e può quindi sfruttarlo in piena autonomia dalle altre.

Si è quindi osservato che il marchio registrato per prodotti affini, ancorché appartenenti a classi diverse, è il medesimo: e che quindi in quest'ultimo caso il trasferimento parziale non rispetterebbe il requisito della esclusività nell'uso del marchio<sup>122</sup>. Ora, a questo riguardo si è esattamente osservato che, anche se testualmente il riferimento alla condizione di esclusività nella circolazione del marchio sarebbe stato eliminato dalla disciplina, questa innovazione nel tenore letterale rispetto alle norme previgenti sta solo a significare che il nuovo regime ammette espressamente la possibilità della stipulazione di una licenza non esclusiva<sup>123</sup>; e che questa possibilità è stata ammessa in ragione della specificità dell'assetto corrispondente, caratterizzato, lo si vedrà, dalla necessità della previsione di poteri di regolamentazione e di controllo del titolare idonei ad assicurare che la responsabilità della qualità dei beni contraddistinti dal marchio possa continuare a essere attribuita al solo titolare del segno<sup>124</sup>. Sotto ogni altro profilo il requisito dell'esclusività continua però a trovare applicazione: esso è espressione

---

<sup>121</sup> Anche qui i due termini verranno impiegati come equivalenti.

<sup>122</sup> P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 100 ss. Del tema mi sono occupato in *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA* 1993, 115 ss., a 132 ss. ove ulteriori richiami.

<sup>123</sup> Detta anche licenza semplice, nella quale il licenziante non si obbliga ad astenersi dall'uso concorrente del marchio e dalla concessione di altre licenze. Anche se spesso questi due termini vengono impiegati indifferentemente, nella trattazione che segue si preferisce evitare l'uso del secondo, per evitare la possibilità di una confusione con le ipotesi di licenza che sia sì esclusiva, ma (non assoluta, bensì) semplice (v. § 184.4).

<sup>124</sup> § 183.

del principio fondamentale del diritto dei marchi, secondo il quale il segno, per potere assolvere la sua funzione essenziale, che rimane pur sempre quella distintiva, può essere utilizzato solo per contraddistinguere beni provenienti da un'unica fonte, sia pur intesa nel senso più elastico e ampio che si è più volte richiamato<sup>125</sup>.

Secondo questa prima impostazione, dunque, sarebbe ancor oggi illegittimo – e, quindi, invalido – l'atto di disposizione del marchio registrato per prodotti affini a quelli che restino registrati a nome del cedente oppure vengano trasferiti a altro soggetto. Inoltre, l'uso del medesimo marchio per prodotti affini ad opera di soggetti economicamente indipendenti sarebbe vietato e produttivo della decadenza.

Molto più possibilista è invece una seconda posizione, che ammette entro limiti più larghi anche un "frazionamento spinto" del marchio, che abbia per oggetto il marchio con riferimento a prodotti affini a quelli per i quali il cedente conservi la titolarità<sup>126</sup>. Si riconosce al riguardo che in questo caso si determina una situazione equivalente alla contitolarità di uno stesso marchio da parte di imprenditori diversi; e che questa a prima vista pare poco compatibile con il rispetto della funzione distintiva del marchio<sup>127</sup>. Tuttavia si ricorda – non a torto – che le pur fondate preoccupazioni per un inganno del pubblico di riferimento possono rivelarsi ingiustificate quante volte alla contitolarità si accompagnino facoltà di uso del marchio idoneamente armonizzate<sup>128</sup>.

Forse sul piano teorico questa seconda, più permissiva opinione potrebbe di primo acchito risultare anche accettabile<sup>129</sup>: dopo tutto è esatto che la condizione di esclusività concerne non tanto il piano della (con)titolarità quanto quello del-

<sup>125</sup> In questo senso P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 100 ss.; sul permanente primato della funzione distintiva v. ad es. §§ 7 e 176.

<sup>126</sup> A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 272-273; P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 172 ss.; in precedenza, e in termini più recisi, A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 64 ss. La stessa valutazione varrebbe, nella prospettiva dei suoi proponenti, per il caso in cui il cedente attribuisca la titolarità del marchio per beni affini fra di loro a due diversi cessionari.

<sup>127</sup> Mentre, come si vedrà (ai §§ 183.2 e 3), l'assetto corrispondente è (logicamente) accettabile in caso di licenza.

<sup>128</sup> In questo senso P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 173 s.; C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 390 e, se ben intendo, A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 273. Per una distinzione, che non mi sembra condivisibile, fra il caso in cui il trasferimento parziale abbia oggetto un marchio destinato a essere usato per gli stessi prodotti o per prodotti diversi, produttivo l'uno di una (lecita) comunione, l'altro di un (inammissibile) frazionamento, v. G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 106 ss.

<sup>129</sup> Come suggerito da P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 174-175; la soluzione può trovare conferma nell'ampio riconoscimento del potere dispositivo del titolare del marchio che caratterizza l'assetto attuale: v. per tutti A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 273 e anche per altri richiami § 175.1. Si potrebbe sotto questo profilo aggiungere l'esito di operazioni di frazionamento del marchio alle già inventariate (al § 105.1) fattispecie di coesistenza di marchi confondibili tra di loro appartenenti a soggetti reciprocamente indipendenti, a patto che si tenga presente che la situazione qui considerata nasce da un'atto di autonomia (il negozio di trasferimento, appunto).

l'uso. Si potrebbe quindi pensare che anche le operazioni di "frazionamento spinto" possano essere considerate ammissibili e, più precisamente, valide se e in quanto il trasferimento parziale possa essere riqualificato come istitutivo di una comunione; e che, in questo specifico caso, esse possano anche risultare sottratte al rischio della decadenza del marchio per decettività, se accompagnate da salvaguardie contrattuali idonee a evitare i pericoli di inganno che possono derivare dal couso<sup>130</sup>. Questa soluzione ha dalla sua un merito ulteriore: di fare salvi quei trasferimenti parziali che risultino da atti di ultima volontà, che possono ad esempio prevedere l'assegnazione da parte dell'imprenditore del marchio ai propri eredi in aree differenziate, anche se merceologicamente affini<sup>131</sup>. Si potrebbe infatti plausibilmente argomentare che l'ordinamento non ha ragione di invalidare un atto di ultima volontà in una situazione nella quale dopo tutto gli eredi hanno la possibilità di evitare, operando conformemente a diritto con un accordo *inter se*, il prodursi dell'effetto vietato dalla norma imperativa che vieta l'uso decettivo del marchio<sup>132</sup>. Resta naturalmente, in questo caso, una difficoltà insita nella sequenza fra gli atti: se l'attribuzione del marchio agli eredi è atto del testatore, ad esso gli eredi devono far seguito con un accordo – e con contegni conformi a quell'accordo – sull'uso del marchio comune idoneo a evitare l'inganno del pubblico; il che non è scontato e neppure facile<sup>133</sup>.

Non ci si può d'altro canto nascondere che un frazionamento spinto farebbe sorgere difficoltà ulteriori anche dal punto di vista amministrativo. Se il riparto fra le registrazioni non è *ab initio* idoneo a evitare con certezza "qualsiasi sovrapposizione"<sup>134</sup>, le incertezze corrispondenti sono destinate a riverberarsi anche sui rinnovi successivi. Dunque, un frazionamento spinto può rivelarsi difficilmente

---

<sup>130</sup> Sul ruolo svolto al riguardo dagli accordi di coesistenza v. §§ 195-196. Va segnalato che l'ipotesi considerata nel testo può ricorrere solo in casi particolari: quando al consenso traslativo prestato dal venditore agli acquirenti si accompagni un consenso degli acquirenti medesimi *inter se*, oppure il trasferimento abbia per oggetto quote di contitolarità. Sono debitore a Paolo Auteri di una riflessione sul punto, i cui errori o imprecisioni restano naturalmente di mia esclusiva responsabilità.

<sup>131</sup> Vetture rispetto a candele, nel caso deciso da Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2002, Maserati s.p.a. c. Stilma s.p.a. e Chiara Spallanzani, in *Giur. ann. dir. ind.* 4501, caso «Maserati».

<sup>132</sup> Resta però da chiedersi, su di un piano operativo, se, salvo il caso in cui lo scopo pratico che le parti hanno in mente sia quello di un accordo di coesistenza (§ 195) realizzato con il mezzo tecnico dell'acquisto di una quota di proprietà di marchio, davvero sia realistico pensare che le parti che intraprendono operazioni di "frazionamento spinto" siano poi propense ad accompagnarle con salvaguardie contrattuali idonee a evitare i pericoli del couso e, per di più, a prevedere che esse siano destinate a operare *ad aeternum*, o, più precisamente, fino al momento dello scioglimento della comunione così instaurata, come pur sarebbe necessario per salvaguardare l'interesse del pubblico. Non è infatti facile immaginare che gli acquirenti delle frazioni di marchio siano facilmente pronti a sborsare cifre importanti per restare vincolati senza limiti di tempo a una regia comune. E, del resto, se così fosse ci sarebbe da dubitare che l'effetto del contratto sia davvero qualificabile come cessione, e non come licenza.

<sup>133</sup> Come si vedrà trattando della comunione di marchio accompagnata da couso (§§ 192.2 e 193.3) e degli accordi di coesistenza.

<sup>134</sup> Secondo quanto si è visto richiedere la Regola 31, par. 2, del reg. n. 2868/95.

compatibile anche con il rispetto delle regole che disciplinano il rapporto fra titolare del marchio e Ufficio.

178.2. *La nozione di affinità rilevante ai fini della disciplina del trasferimento parziale.* Dopo aver registrato che le difficoltà del trasferimento parziale insorgono quando il negozio abbia per oggetto marchi registrati per beni simili (od affini), resta da domandarsi come si faccia a stabilire in concreto quando ricorra la somiglianza fra beni. I punti di riferimento normativi non mancano, visto che abbiamo incontrato la nozione corrispondente in sede di esame degli impedimenti e motivi di nullità relativi, di contraffazione come anche in materia di decadenza<sup>135</sup>.

Resta da chiedersi se la nozione di somiglianza sia la medesima nei diversi segmenti normativi o vada di volta in volta calibrata in funzione degli scopi della disciplina che va ricollegata a quella nozione. Almeno in linea di principio, il quesito ha già trovato una risposta nelle pagine che precedono<sup>136</sup>: è parso di potere argomentare che la nozione di somiglianza ai fini della decadenza posseda una propria autonomia rispetto a quella individuata ai fini della disciplina del conflitto dei marchi, dovendo il ricorrere della prima essere ricollegato alle caratteristiche intrinseche dei beni indicati nella registrazione e fatti oggetto di uso effettivo piuttosto che alla maggiore o minore affermazione del marchio sul mercato, che invece appare potere assumere rilievo ai fini del conflitto<sup>137</sup>.

Anche accettando la premessa che la nozione di somiglianza varii in funzione degli scopi che a essa sono assegnati, resta però da determinare quale sia il perimetro della nozione in questione ai fini che qui interessano e quindi nella prospettiva dei limiti al trasferimento parziale. Sul punto non constano molte prese di posizione. Un autore<sup>138</sup> ha sostenuto che sarebbe “ragionevole determinare il rapporto di affinità ai fini del limite al trasferimento parziale con maggior rigore” – e quindi, se ben intendo, restringendo anziché ampliando il concetto di somiglianza – “che non ai fini della determinazione della sfera di protezione”, in quanto da un lato l’ambito dei prodotti affini in sede di tutela del marchio anteriore si sarebbe venuto sì estendendo ma anche relativizzando, ricomprendendo in tale ambito anche beni per i quali il pericolo che il pubblico attribuisca effettivamente a essi una stessa provenienza è incerto; dall’altro lato si potrebbe presumere “che le parti – si intende: di un negozio produttivo del trasferimento parziale del marchio – siano i migliori giudici dell’effettivo rischio di confusione”. Il ragionamento non convince su nessuno dei due versanti in cui si articola: che le imprese che si trovano a disporre di pezzi dello stesso marchio possano avere un’idea accurata delle percezioni del pubblico può essere plausibile, visto che essi si trovano sul mercato; ma il nostro ordinamento non si basa sul presupposto che le imprese interessate operino nel senso di minimizzare il rischio di confusione, ché, se così fosse, non occorrerebbe l’elaborata disciplina a tutela della funzione di garanzia qualita-

---

<sup>135</sup> §§ 50-53, 132 e 94.4 rispettivamente.

<sup>136</sup> § 94.3.

<sup>137</sup> Nei limiti segnalati al § 55.3.

<sup>138</sup> P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 104-105.

tiva della quale il nostro sistema, a torto o a ragione, ha ritenuto di dotarsi<sup>139</sup>.

Quanto poi al rilievo che la nozione di somiglianza, nell'estendersi, sia divenuta più incerta, può pur essere vero; ma, se così è, questa constatazione costituisce una buona ragione per rivedere e correggere la nozione di somiglianza in tema di impedimenti e motivi di nullità relativi e di contraffazione; non per adottare un concetto diverso e più restrittivo solo ed esclusivamente al fine di misurare la somiglianza dei beni ai fini della valutazione del trasferimento parziale. Una seconda e più ristretta nozione di somiglianza trova sì cittadinanza nel nostro ordinamento; ma in materia di decadenza, nella quale, come si è visto, si tratta di misurare l'effettività dell'uso del marchio e non il rischio di confusione del pubblico.

Quindi in definitiva le nozioni di somiglianza dei beni rilevanti ai fini della tutela e del trasferimento sembrano presentare punti di contatto fra di loro così stretti da portare alla loro identificazione, rimanendo una nozione più ristretta – e oggettiva – di somiglianza riservata alla materia della decadenza.

178.3. *Il trasferimento geograficamente limitato del marchio.* Sempre in ossequio al requisito dell'esclusività dell'uso, è da ritenersi che il trasferimento del marchio non possa concernere una zona geografica territorialmente limitata all'interno dello Stato italiano (quando, si intende, i settori merceologici interessati siano i medesimi). Il cedente non può ad es. riservarsi alcune regioni e cedere il marchio per altre; né trasferirlo a X per una certa zona e a Y per un'altra. Il marchio è protetto per tutto il territorio dello Stato e la circolazione di un prodotto immesso legittimamente sul mercato in una parte di esso può liberamente avere luogo sul resto del territorio, grazie al principio dell'esaurimento interno<sup>140</sup>. Se quindi si avessero due titolari dello stesso marchio in zone diverse non sarebbe rispettato il requisito dell'esclusività: lo stesso segno contraddistinguerebbe produzioni diverse di imprese indipendenti fra di loro<sup>141</sup>. È quindi da ritenersi che lo stesso atto di frazionamento geografico di un marchio sia vietato e quindi, secondo una prima prospettazione, invalido in assenza di idonei correttivi sul piano dell'uso programmato<sup>142</sup>; o, in una seconda prospettazione, forse pre-

<sup>139</sup> In argomento v. § 7 D), ove il rilievo secondo cui, anche se in linea di principio la salvaguardia dell'avviamento del marchio è nello stesso interesse del titolare del marchio, il rischio di comportamenti abusivi si manifesta proprio in situazioni nelle quali un marchio venga appositamente "lanciato" per farne commercio, come possono essere quelle che danno luogo ai fenomeni di frazionamento spinto esaminati nel testo.

<sup>140</sup> Non si dica che il cedente potrebbe produrre e vendere in una zona, l'acquirente nell'altra; o che l'acquirente X potrebbe produrre e vendere in una zona e l'acquirente Y nell'altra; infatti, anche in questi casi si produrrebbe l'effetto dell'esaurimento (§§ 149-150). Quindi, anche se si potrebbe dire che il cedente assumerebbe un *obbligo contrattuale di esclusività*, impegnandosi a non produrre e vendere e a non consentire di produrre e vendere, il *requisito dell'esclusività nell'uso del marchio* non sarebbe comunque rispettato, perché, circolando liberamente i beni contraddistinti dal marchio in tutto il territorio di protezione del segno, il pubblico non saprebbe se la loro provenienza sia ascrivibile all'una o all'altra impresa.

<sup>141</sup> P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 162 e *Cessione e licenza di marchio*, cit., 102; G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 105-106.

<sup>142</sup> "Vuoi che si consideri impossibile l'oggetto del contratto per la parziale indisponibilità del

feribile<sup>143</sup>, produttivo di una situazione instabile di contitolarità fra acquirenti delle quote, soggetta al rischio di decadenza del segno per decettività in assenza di un accordo fra i contitolari sulle modalità di uso del segno.

Per il marchio comunitario vale a questo proposito la regola espressa sancita dal par. 2 dell'art. 1, secondo il quale "il marchio comunitario ... può essere ... trasferito ... solo per la totalità della Comunità".

Per contro, le registrazioni nazionali «parallele» dello stesso marchio in Stati diversi possono essere trasferite, nel rispetto della legislazione degli Stati interessati, anche a soggetti diversi<sup>144</sup>. L'assetto corrispondente può comportare una divisione del mercato lungo i confini degli Stati interessati e anche restrizioni alla libera circolazione delle merci: esso quindi va valutato alla luce delle norme del Trattato in materia di libera concorrenza<sup>145</sup> e, quando esso si riferisca a Stati membri della Comunità, anche in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi<sup>146</sup>.

178.4. *Comunione incidentale e trasferimento mortis causa di quote di contitolarità del marchio: impostazione e rinvio.* Come si è accennato, il marchio può essere attribuito a più di un soggetto non solo per atti *inter vivos* ma anche per effetto dei meccanismi del diritto delle successioni. Nessuna difficoltà si ha nel caso in cui più eredi siano chiamati nella proprietà dell'azienda di cui fosse titolare il *de cuius* e dei marchi in essa impiegati e l'attività di impresa venga proseguita unitariamente (a seconda dei casi: da uno solo di essi; in forma societaria; o da un terzo avente causa dagli eredi).

I problemi nascono invece quando lo stesso marchio sia utilizzato da più imprese indipendenti tra di loro, ad es. perché un erede succeda in un ramo di azienda e un altro in un ramo diverso; oppure a essi siano destinate zone geografiche diverse. Ci si può trovare allora di fronte a ipotesi di comunione sul marchio cui può accompagnarsi un couso del segno<sup>147</sup>. Si è infatti visto come una modalità di impiego plurimo del segno derivante da una successione si può porre in contrasto con il principio dell'esclusività dell'uso quando, come nei casi precedentemente illustrati, lo stesso segno sia usato per gli stessi beni o beni affini da imprese fra

---

diritto vuoi che si consideri il contratto in contrasto con un principio di ordine pubblico quale è certamente anche negli ordinamenti interni il principio di libera circolazione delle merci": così P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*, in *Riv. dir. ind.* 1996, I, 5 ss., 25.

<sup>143</sup> Perché consentirebbe, *inter alia*, di far salvi gli effetti utili degli atti di ultima volontà che assegnassero a coeredi zone distinte del territorio di protezione del marchio, rimettendo a questi ultimi (in assenza di indicazioni del *de cuius*) di provvedere alla determinazione e soprattutto al rispetto di regole idonee a evitare l'inganno del pubblico. In argomento F. MORRI, *Ditta e marchio*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni* diretto da G. Bonilini, Vol. I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, Milano, 2009, 661 ss., 673, nota 23.

<sup>144</sup> V. anche per richiami il § 147.

<sup>145</sup> V. § 199.3.

<sup>146</sup> Peraltro nei limiti (ristretti) indicati da D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 87.

<sup>147</sup> Per una qualificazione più rigorosa di queste situazioni v. §§ 191.2 e 193.1.

loro indipendenti e i titolari del segno non abbiano l'accortezza di attenersi a regole uniformi nell'uso del marchio. Alla violazione del principio di esclusività può conseguire la decadenza del marchio; la valutazione dipende dalle modalità di couso programmate e attuate dai coeredi. Sul tema si dovrà quindi ritornare esaminando le situazioni di comunione e di couso del marchio<sup>148</sup>.

### 179. (Segue). C) *I profili contrattuali del trasferimento. Forma e pubblicità*

Dopo questa ricognizione delle prescrizioni cogenti del diritto dei marchi relative al trasferimento, è venuto il momento di dare conto dei profili generalciviltistici e contrattuali della materia. Converterà proseguire avendo cura di percorrere il doppio binario della trattazione, la quale può assumere pieghe anche notevolmente diverse a seconda che il marchio del cui trasferimento si tratta sia nazionale o comunitario: anche a questo riguardo l'impronta delle scelte dell'ordinamento giuridico di riferimento si esercita in modo non irrilevante sul dato negoziale.

179.1. *La presunzione di trasferimento del marchio insieme con l'azienda.* Si è ricordato che il simultaneo trasferimento dell'azienda non è più condizione necessaria per il trasferimento del marchio. Non deve tuttavia sfuggire che il trasferimento dell'una talora può essere condizione sufficiente per quello dell'altro. Infatti, «quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda»<sup>149</sup>. Dunque, se venga acquistata l'azienda cui il marchio si riferisce, si presume sempre il trasferimento del marchio corrispondente salvo quando il segno in questione sia costituito dal nome patronimico dell'alienante. E anche in quest'ultimo caso non è richiesto che il consenso traslativo sia specifico ed espresso<sup>150</sup>: esso può essere desunto, secondo i principi, anche da fatti concludenti, che la giurisprudenza pare propensa a ravvisare con particolare larghezza quando ricorrano fattispecie di continuazione «atipica» dell'attività d'impresa (ad es. perché un'impresa collettiva succeda nell'attività precedentemente svolta singolarmente da un imprenditore individuale o, viceversa, un ex socio prosegua individualmente l'attività di una società disciolta e liquidata)<sup>151</sup>. Viene così adottata per il marchio nazionale una regola che corrisponde alla previsione di diritto scritto accolta per il marchio comunitario<sup>152</sup>.

<sup>148</sup> §§ 191 ss.

<sup>149</sup> Così il 2° comma dell'art. 2573 c.c.

<sup>150</sup> Né tantomeno documentato per iscritto: v. *infra*, § 179.3 e v. comunque il par. 2 dell'art. 17 r.m.c.

<sup>151</sup> Sul tema mi sono soffermato in *Questioni in tema di circolazione della ditta (e continuazione "atipica" dell'attività d'impresa)*, in *Giur. comm.* 1989, I, 960 ss., le cui conclusioni mi paiono confermate dalla giurisprudenza successiva (v. ad es. App. Milano 30 gennaio 1996, caso «strisce parallele a forma di biscotto», cit.).

<sup>152</sup> Par. 2 dell'art. 17 r.m.c. Sull'equivalenza, ai fini che qui interessano, delle espressioni

La presunzione opera pure per il marchio di fatto<sup>153</sup> e anche se l'azienda pervenga *iure successionis* al suo nuovo titolare<sup>154</sup>.

179.2. *Termini e condizioni del trasferimento.* Non vi è molto da dire su termini e condizioni del trasferimento, se non che essi risultano dall'interazione fra la volontà delle parti e l'operare delle regole dispositive del tipo negoziale di volta in volta ricorrente<sup>155</sup>. Così, se il trasferimento è effetto di un contratto di vendita, è da immaginarsi che fra le pattuizioni usuali (ed anzi richieste per la configurabilità del tipo) vi sia la corresponsione di un prezzo, che, si ricorderà, tendenzialmente assumerà la forma di un importo fisso, visto che la presenza di un corrispettivo variabile parametrato sui risultati ottenuti dalla controparte suggerisce una riqualificazione del contratto nei termini di una licenza<sup>156</sup>.

Al tipo della vendita sono connaturate le garanzie di cui agli artt. 1479 ss. c.c. Vero è che per il marchio comunitario la decisione che pronunci la decadenza o la nullità del marchio oggetto del trasferimento non pregiudica il contratto di trasferimento, che pure alla stregua dei principi generali del nostro diritto sarebbe nullo per mancanza dell'oggetto<sup>157</sup>, nella misura in cui esso sia stato "eseguito anteriormente a essa"<sup>158</sup>. Tuttavia, secondo la stessa norma, chi abbia acquisito diritti sul marchio (comunitario) successivamente dichiarato nullo può chiedere, "per ragioni di equità", e "nella misura giustificata dalle circostanze il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto." Restano comunque "salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa"<sup>159</sup>.

La causa di nullità del marchio trasferito può essere facilmente riconoscibile dall'acquirente (ad es. perché il marchio sia soggetto a un motivo di nullità asso-

---

"azienda" e "impresa", impiegate rispettivamente dal legislatore nazionale e comunitario, e sulla più ampia portata oggettiva della previsione comunitaria, che si riferisce anche ai marchi formati da un segno di identificazione personale, v. F. SERPIERI, *sub* art. 17 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2007, 924.

<sup>153</sup> Trib. Torino 15 dicembre 2009 (ord.), Raffaele Ugliano c. s.r.l. Ghigo e s.r.l. Maru, caso «Fazenda do Brasil» (ined.).

<sup>154</sup> In questo senso F. MORRI, *Ditta e marchio*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., 672, che opportunamente coordina questa norma con il 2° comma dell'art. 457 c.c. ricordando come, se la successione nell'azienda sia oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di produrre le conseguenze di cui al 2° comma dell'art. 2573 c.c., non si faccia luogo alla successione legittima con riguardo al marchio.

<sup>155</sup> Dove, si intende, la legge applicabile andrà preliminarmente determinata, sulla scorta dei criteri indicati, anche per il marchio comunitario, al § 175.5. La trattazione che segue presuppone che l'esito della verifica conduca a selezionare la legge italiana; in caso diverso, si dovrà far capo alla legge straniera individuata dalla norma di conflitto.

<sup>156</sup> § 175.3.

<sup>157</sup> Come aveva ritenuto la giurisprudenza anteriore alla Novella del 1992 citata da G.E. SIRONI, *sub* art. 23, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 492-493.

<sup>158</sup> Art. 55, par. 3, lett. b), r.m.c. Per una lettura di questa previsione e per l'impostazione della questione rispetto al marchio nazionale v. § 110.

<sup>159</sup> Art. 55, par. 3, r.m.c.

luto di agevole diagnosi); e allora si discuterà dell'applicabilità della causa di esclusione della garanzia di cui all'art. 1491 c.c.

Abbiamo incontrato più di una situazione nella quale una violazione dei precetti di diritto dei marchi rende invalido lo stesso contratto di trasferimento del marchio; in questo caso, all'accertamento della nullità dovranno conseguire le restituzioni delle reciproche prestazioni delle parti. Essendo però difficile identificare quale delle due parti sia specificamente gravata dall'obbligo di dare notizia della causa di invalidità al suo contraente, è arduo immaginare un'effettiva operatività dell'obbligo di risarcire il danno subito dalla parte che abbia "confidato senza sua colpa nella validità del contratto"<sup>160</sup>.

179.3. *Forma e pubblicità nel trasferimento del marchio.* Nel nostro diritto vi-ge in linea generale il principio della libertà delle forme. Esso si applica anche agli atti attraverso cui si realizza la circolazione del marchio, salvi i casi in cui la disciplina del tipo negoziale non disponga altrimenti (così, per la donazione, l'art. 782 c.c.). Si potrebbe osservare al riguardo che, nel caso – ora eventuale, ma non per questo infrequente – in cui il trasferimento del marchio si accompagni alla circolazione dell'azienda, vale la prescrizione civilistica che richiede la prova per iscritto del contratto che abbia per oggetto il trasferimento dell'azienda medesima<sup>161</sup>; e tuttavia resterebbe da precisare al riguardo che la forma scritta è in questo caso richiesta per la prova del trasferimento dell'azienda in quanto tale e non, invece, del marchio, che può anche circolare in assenza di documentazione scritta grazie all'operare della presunzione su cui ci si è poc'anzi soffermati.

Peraltro, la regola generale sulla libertà di forma mal si coordina con le previsioni in tema di pubblicità. La legge interna dispone la trascrizione degli atti che realizzano la circolazione del marchio presso l'Ufficio<sup>162</sup>. Ma a sua volta la trascrizione presuppone la presenza di un atto scritto, normalmente apprestato dalle parti nella forma di scrittura privata autenticata<sup>163</sup>. La stessa previsione consente peraltro una certa semplificazione operativa, ammettendo che la nota di trascrizione da presentarsi all'Ufficio sia accompagnata anche "da qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 196", che può essere rappresentata da un semplice atto ricognitivo dell'intervenuta cessione<sup>164</sup>.

<sup>160</sup> Art. 1338 c.c.

<sup>161</sup> V. l'art. 2556 c.c., operante limitatamente alle imprese soggette a registrazione e quindi con esclusione del trasferimento dell'azienda di imprese agricole o piccole (artt. 2135 e 2083 c.c.). Sul punto G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 123.

<sup>162</sup> Art. 138, 1° comma, lett. a), c.p.i. Sui registri tenuti dall'Ufficio nazionale e comunitario v. § 14. I rapporti fra la disciplina speciale della trascrizione e le regole civilistiche generali sono disciplinati dalla previsione dell'art. 2696 c.c.

<sup>163</sup> Art. 138.3 c.p.i.

<sup>164</sup> E v. alla lett. a) del 1° comma dell'art. 196 c.p.i. il riferimento all'idoneità di "una dichiarazione... di avvenuta cessione ... firmata dal cedente e dal cessionario" in relazione alla cessione di marchio. È questa la strada seguita dalla prassi, che prudentemente provvede all'autentica notarile delle sottoscrizioni; in argomento v. N. BOTTERO, *La vendita di diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in M. Callegari e E. Desana (a cura di), *La vendita*, Zanichelli, Bologna, 2014, 563 ss.,

Assai diverse, e improntate a un maggiore rigore formale, sono le prescrizioni dettate al riguardo per il marchio comunitario: per il trasferimento è di regola richiesta la forma scritta, addirittura a pena di nullità<sup>165</sup>.

Un'accentuazione del ruolo svolto nel diritto comunitario dalla forma scritta deriva anche dalla diversa funzione che ivi è assegnata all'iscrizione dell'atto nel registro.

Nel diritto interno, si ritiene, la trascrizione costituisce una forma di pubblicità (legale) dichiarativa e non costitutiva: essa vale solo a risolvere il limitato problema del conflitto fra acquirenti, facendo prevalere, fra due acquirenti dello stesso diritto o di diritti confliggenti, chi per primo abbia trascritto il proprio acquisto<sup>166</sup>; e ciò solo per gli atti fra vivi, in quanto "i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti"<sup>167</sup>.

Nel diritto comunitario invece gli atti produttivi della circolazione del marchio nel registro sono soggetti a iscrizione; e questa formalità svolge un ruolo ben più intenso e articolato. Gli atti corrispondenti non sono opponibili se non dopo la loro iscrizione nei confronti di tutte le categorie di terzi<sup>168</sup>. La regola vale dunque

567-568 ove richiami e la – non chiarissima – Circolare dell'UIBM 27 luglio 2005, n. 471, 9-10. Una semplificazione ulteriore avviene anche in relazione alla trascrizione della fusione della società titolare del marchio, la quale, sempre grazie alla lett. a) del 1° comma dell'art. 196 c.p.i., richiede solo una "certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente", senza che occorra una distinta dei titoli coinvolti nella formalità, in conformità alla ricostruzione ricordata da P. SPADA, *Procedure e ponderazione degli interessi: un campionario nella recente giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi in materia di brevetti e marchi*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, cit., 659 ss., a 673 ss., che richiama l'attenzione sulla diversa disciplina della nota di trascrizione relativa al trasferimento di azienda ed, in parte, alla scissione.

<sup>165</sup> Art. 17, par. 3, r.m.c. In sede di iscrizione, la lett. d) del par. 1 e il par. 5 della Regola 31 del reg. n. 2868/1995 richiedono la presentazione dei "documenti da cui risulti il trasferimento" e di una domanda di registrazione del trasferimento firmata da entrambe le parti, oltre che del formulario di trasferimento compilato e sottoscritto da entrambe le parti.

<sup>166</sup> 1° e 2° comma dell'art. 139 c.p.i. In questo senso Trib. Perugia 11 settembre 1999, caso «caffè Brasileiro», cit. e, in dottrina, G. ANGELICCHIO (e M. BERTANI), *sub art. 138 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 673; nel regime previgente G. MARASA, *La circolazione del marchio*, cit., 126 s. Sulla inopponibilità al fallimento del trasferimento non trascritto del marchio v. M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 619.

La distinzione tradizionale fra pubblicità dichiarativa, costitutiva e sanante (su cui v. ad es. G. COTTINO, *Diritto commerciale*, vol. I, *Imprenditore, impresa e azienda. Segni distintivi, brevetti e concorrenza*, Cedam, Padova, 1993, 210-211) sembra oggi essere oggetto di ripensamento e articolazione (ad es. in G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, vol. I, *Impresa – Contratti – Titoli di credito*, Zanichelli, Bologna, 2013<sup>6</sup>, 39 ss., 41 s.). Una riflessione di ampio raggio sulla tensione istituita fra il modello traslativo consensualistico e la preferenza attribuita al primo trascrivente è in E. FERRANTE, *Consensualismo e trascrizione*, Cedam, Padova, 2008.

<sup>167</sup> Art. 129.4 c.p.i.

<sup>168</sup> Artt. 17, par. 6 e 23, par. 1, r.m.c. L'iscrizione nel registro e la pubblicazione avvengono a richiesta di una delle parti, sulla base di una domanda scritta: e v. la Regola 31 del reg. n. 2868/95/CE. La prescrizione formale, che sembra sotto più di un profilo produrre effetti controintui-

non solo in caso di conflitto fra acquirenti<sup>169</sup>, ma anche ad es. per disciplinare l'opponibilità dell'acquisto nei confronti dei contraffattori: in poche parole, l'acquirente del marchio che non abbia iscritto il suo acquisto non ha legittimazione attiva neppure ai fini della tutela<sup>170</sup>.

Le varianti comunitaria e nazionale della disciplina della pubblicità esibiscono altre divergenze. Un atto di acquisto del marchio comunitario è opponibile, anche se non ancora iscritto, a quel terzo che abbia acquisito diritti sul marchio stesso dopo la data del primo acquisto, se questi al momento dell'acquisto successivo era a conoscenza del primo acquisto<sup>171</sup>; e ciò, sembra lasciare intendere la sequenza logica fra le norme, anche se il terzo abbia proceduto per primo all'iscrizione. La norma si lascia fin qui allineare abbastanza bene al diritto interno applicabile al trasferimento del marchio nazionale, che pure esso prevede l'opponibilità dell'*exceptio doli* al successivo acquirente pur in mancanza di tempestiva registrazione del primo acquisto<sup>172</sup>.

Le divergenze si profilano quando il conflitto interessi *ex uno latere* un soggetto che abbia acquisito il marchio insieme con l'azienda. Chi abbia «acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale», ci dice la norma comunitaria, non è sottoposto alla regola che subordina l'opponibilità ai terzi all'iscrizione dell'acquisto del marchio nel registro<sup>173</sup>; e tuttavia, si ritiene, l'effetto vantaggioso per l'acquirente dell'azienda resta comunque subordinato a un adempimento pubblicitario, che, nel nostro ordinamento è dato dal deposito del contratto avente per oggetto l'azienda per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2556, 2° comma, c.c.<sup>174</sup>.

---

tivi (sui quali v. anche § 185), ma anche possedere qualche pregio (sul quale v. § 197.3), trae le proprie origini, a quanto pare, dal diritto francese: M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 213 e nota 2. Essa sembra subire una notevole attenuazione in campo successorio: secondo Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., par. 40 s., se il decesso avviene durante un procedimento di fronte allo UAMI (nella specie: un'opposizione alla domanda di registrazione), l'avente causa *iure haereditario* si considera essere subentrato al *de cuius* fin dal momento del decesso. Anche Trib. UE 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-62/13, Sofia Golam c. UAMI e Glax Group Ltd., caso «Metabio-max/biomax», par. 22, sembra accontentarsi della prova dell'avvenuta informazione del trasferimento ad opera delle parti, pur in assenza (parrebbe) della prova dell'intervenuta iscrizione.

<sup>169</sup> Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Craic», cit., par. 30.

<sup>170</sup> La regola, incontrandosi con il nostro diritto processuale, pone sul tappeto la questione se l'iscrizione costituisca una condizione dell'azione, che può sopravvenire fino alla definizione del merito, o un presupposto della fattispecie traslativa, cosicché l'acquisto potrebbe essere fatto valere solo contro gli atti successivi all'iscrizione. In argomento v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 111.

<sup>171</sup> Pt. seconda del par. 1 dell'art. 23 r.m.c. Per una piana applicazione v. Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Craic», cit., parr. 36 ss.

<sup>172</sup> E v. il 1° comma dell'art. 2193 c.c.

<sup>173</sup> Par. 2 dell'art. 23 r.m.c.

<sup>174</sup> In questo senso, plausibilmente, G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 128.

Nel diritto nazionale, invece, chi abbia acquistato il segno insieme con l'azienda può soccombere nei confronti dell'acquirente anche del solo marchio, se questi sia stato il primo a procedere alla trascrizione<sup>175</sup>. Dunque, l'acquirente del solo diritto al marchio nazionale è destinato a prevalere anche nei confronti dell'acquirente dell'azienda che pur abbia in precedenza provveduto a depositare il contratto avente per oggetto l'azienda ai sensi dell'art. 2556, 2° comma c.c., quando sia mancata una trascrizione dell'acquisto di azienda (commerciale) ai sensi del c.p.i.<sup>176</sup> anteriore alla trascrizione dell'acquisto del solo marchio.

La divergenza è importante sotto un profilo sia teorico sia operativo. Intanto appare degno di nota che il legislatore comunitario, che pure ha abbracciato risolutamente la regola dell'ammissibilità della cessione libera del marchio, si mostri meno sensibile alle ragioni dell'acquirente del solo marchio rispetto a quelle del marchio accompagnato dall'azienda<sup>177</sup>.

Da un punto di vista pratico, occorre poi tenere presente che la divergenza fra la regola nazionale e quella comunitaria è destinata a creare un qualche azzardo, tutte le volte che il venditore sia, come spesso accade, titolare di un portafoglio di marchi se non identici quantomeno simili, alcuni dei quali siano comunitari e gli altri nazionali. Per l'operare delle divergenti regole ora esaminate, l'acquirente dei soli marchi nazionali prevale sull'acquirente dell'azienda, mentre per i marchi comunitari si può produrre la situazione opposta. Siccome poi i marchi, se identici o simili, interferiscono fra di loro, in ultima analisi nel conflitto prevarrà l'acquirente del marchio più antico, visto che questo si rivelerà idoneo a provocare l'invalidazione a cascata di tutti i marchi successivi: essi saranno sì validamente acquistati, ma affetti da nullità relativa per la presenza di marchi anteriori confliggenti, con tutte le conseguenze che questo esito potrà produrre sotto il profilo delle garanzie contrattuali dovute dal venditore alla parte soccombente. Si tratta forse di un tema nel quale un maggior allineamento fra le regole comunitarie e nazionali potrebbe giovare.

179.4. *Il trasferimento della domanda di marchio.* La disciplina della forma e della pubblicità del trasferimento del marchio comunitario si applicano, per espressa disposizione legislativa, anche alla domanda di marchio<sup>178</sup>.

Nel diritto nazionale manca una disposizione corrispondente e, quindi, si ritiene, "non sembra possibile ... la trascrizione dell'atto di trasferimento della domanda"<sup>179</sup>. La conclusione, avanzata prima dell'adozione del Codice, sembra

<sup>175</sup> Ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 139 c.p.i. La regola segna una forte discontinuità rispetto al passato: nel regime di trasferimento del marchio sottoposto al vincolo aziendale, l'acquirente del solo marchio era per definizione destinato a soccombere, perché il suo acquisto, in assenza di un contemporaneo passaggio del ramo aziendale, era comunque destinato a rivelarsi improduttivo di effetti: in questo senso fra i molti C. PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 1970, 132-133.

<sup>176</sup> Lett. a) del 1° comma dell'art. 138 c.p.i.; in questo senso G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 128.

<sup>177</sup> Così G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 128.

<sup>178</sup> Art. 24 r.c.m. e Regola 31, par. 8, del reg. n. 2868/95/CE.

<sup>179</sup> G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 125.

confermata dal tenore letterale delle norme odierne: la disciplina della trascrizione si riferisce agli “atti che trasferiscono... i diritti su titoli di proprietà industriale”<sup>180</sup> e non le corrispondenti aspettative. Dunque, nel conflitto fra due acquirenti, prevale non chi trascriva per primo, visto che qui la trascrizione non è possibile, ma il primo acquirente: il criterio della trascrizione cede al criterio del *prior in tempore potior in iure*<sup>181</sup>. Non è facile dare conto delle ragioni della scelta (sempre che esse ci siano). Vero è che le norme definitorie riservano la nozione di “titoli di proprietà industriale” alle posizioni giuridiche soggettive attive consacrate dalla registrazione (o brevettazione)<sup>182</sup>; ma è anche vero che gli effetti della registrazione decorrono dalla data della domanda<sup>183</sup>; cosicché non si comprende perché sia trascrivibile il trasferimento della registrazione e non dell’atto prodromico a essa che le è immediatamente equiparato *quoad effectum*.

E soprattutto non si comprende perché il legislatore nazionale accetti di correre il rischio di un’altra divergenza fra i risultati cui conduce l’applicazione della disciplina comunitaria e nazionale. Si pensi, di nuovo, al caso di domande per un marchio comunitario al tempo T1 e nazionale, simile, al tempo T2; e a una doppia alienazione, nella quale prevarrebbe l’acquirente del marchio comunitario che primo trascriva e quello del marchio nazionale che primo acquisti; salvo che poi la novità dell’acquisto di quest’ultimo verrebbe minata dall’anteriorità comunitaria confliggente. Forse il legislatore nazionale dovrebbe rendersi a un certo punto conto che i sistemi sono due e che non è poi così difficile coordinarli fra di loro anziché guidarli incoscientemente verso una collisione programmata.

Per ogni altro verso, la disciplina del trasferimento del diritto sul marchio registrato che si è delineata nelle pagine precedenti trova anche applicazione anche al trasferimento dell’aspettativa alla registrazione del marchio. Da questo punto di vista, la disciplina della circolazione del diritto al marchio è desumibile – si ritiene: per via analogica –<sup>184</sup> da quella relativa al diritto di marchio.

#### 180. (Segue). *Il trasferimento del marchio di fatto*

In ambiente anglosassone, l’idea che sia possibile trasferire un marchio di fatto senza simultaneo passaggio del ramo aziendale desta ancor oggi sospetto<sup>185</sup>. Entro quelle coordinate normative, la circolazione libera del marchio è vista come una deviazione rispetto alle regole desumibili dal rispetto della funzione distinti-

<sup>180</sup> Lett. a) del 1° comma dell’art. 138 c.p.i.

<sup>181</sup> Così G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 122.

<sup>182</sup> 1° comma dell’art. 2 c.p.i.

<sup>183</sup> 2° comma dell’art. 15 c.p.i. Sul non agevole raccordo di questa norma con la previsione del 1° comma dell’art. 132 c.p.i. v. § 15.2.

<sup>184</sup> Seguendo sotto questo profilo l’argomentazione proposta da G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 122.

<sup>185</sup> L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 962.

va, imposta sì dal riconoscimento della giuridica tutela della funzione pubblicitaria e tuttavia limitata ai casi nei quali consti una registrazione del segno, che renderebbe quest'entità suscettibile di autonoma considerazione; per contro l'azione delittuale di *passing off* non sarebbe trasferibile<sup>186</sup>.

Da noi, la questione è vista in un'angolazione diversa: ci si chiede se sia preferibile desumere la disciplina dei segni distintivi di impresa non registrati dalle regole in materia di ditta o di marchi registrati; e si fanno valere le – buone – ragioni che militano per questa seconda soluzione, desumendole dalla quasi totale identità degli interessi che vengono in gioco nella circolazione dei marchi registrati e non<sup>187</sup>.

In punto ammissibilità del trasferimento, il nostro diritto dispone di un dato testuale importante: in materia novità del marchio, la legge fa riferimento a “l'uso precedente del segno da parte del richiedente *o del suo dante causa*” per indicare che esso “non è di ostacolo alla registrazione”<sup>188</sup>. La norma presuppone quindi che il marchio di fatto anteriore preusato possa essere oggetto di trasferimento dal suo primo utilizzatore ad altro soggetto, che poi ne chiede la registrazione come marchio. Non sorprende quindi che la nostra giurisprudenza dia sostanzialmente per scontata la trasferibilità del marchio di fatto<sup>189</sup>. In punto disciplina, prevale l'idea che si debba dare applicazione analogica alle regole relative alla circolazione del marchio registrato, ad esclusione, si intende, di quelle che specificamente presuppongano la registrazione (come è nel caso della pubblicità e della trascrizione)<sup>190</sup>. Quindi, stando in questo ordine di idee, si ritiene che il marchio non registrato possa essere liberamente ceduto, senza necessità di rispetto dell'ormai abrogato vincolo aziendale<sup>191</sup> e con il solo limite del divieto di inganno<sup>192</sup>; che a esso si applichi la presunzione di trasferimento con il ramo aziendale<sup>193</sup>; e così via.

Si tratta di soluzioni che sono sicuramente coerenti con l'idea, che è parsa preferibile per le ragioni a suo tempo indicate<sup>194</sup>, che la fattispecie costitutiva del marchio di fatto, da intendersi come “diritto non titolato”<sup>195</sup>, possa essere reperita

<sup>186</sup> L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 962.

<sup>187</sup> M.S. SPOLIDORO, *I rapporti fra il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., 55.

<sup>188</sup> Lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. (corsivo aggiunto).

<sup>189</sup> V. ad es. Trib. Torino 15 dicembre 2009 (ord.), caso «Fazenda do Brasil» (ined.), cit. e Trib. Torino 15 giugno 2005, Astigiana Materassi s.n.c. di Silvano Ballardelli e C. c. Centro Arredo Casa di Cantamessa Marco & C. s.n.c., in *Sez. spec. PII* 2005, I, 402 s. (solo massime). Anche in dottrina il punto sembra pacifico: v. G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 121; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 221 s. (che alla nota 106 di 222 riferisce di isolate pronunce contrarie).

<sup>190</sup> Sul punto v. già § 12.

<sup>191</sup> C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 221 s.

<sup>192</sup> M.S. SPOLIDORO, *I rapporti fra il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., 55.

<sup>193</sup> Trib. Torino 15 giugno 2005, cit.

<sup>194</sup> §§ 12, 77.2, 77.3 e 155.1.

<sup>195</sup> Artt. 1 e 2 c.p.i.

all'interno del Codice della proprietà industriale. La soluzione parrebbe assai più dubbia se si volesse desumere il fondamento della tutela del marchio di fatto nell'illecito concorrenziale<sup>196</sup>.

Il diritto comunitario non offre suggerimenti al riguardo: esso non prevede marchi non registrati.

### 181. *La circolazione del “diritto al marchio” e del marchio registrato “con il consenso dell’avente diritto”*

Con l'espressione “diritto al marchio” si designa non soltanto quella posizione di aspettativa che spetta al soggetto che abbia depositato la domanda di marchio nelle more della conclusione del procedimento di registrazione. Infatti, a seguito della Novella del 1992, come si è inaugurato un regime di legittimazione aperta alla registrazione del marchio, così in quella medesima occasione si è introdotto un correttivo agli abusi cui il nuovo regime si presta, istituendo delle vere e proprie “riserve di registrazione” a beneficio dei soggetti che si trovino in un rapporto particolare rispetto all'entità oggetto di registrazione<sup>197</sup>. Infatti, al titolare del diritto al nome anagrafico “notorio”, del ritratto, di un diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo al segno, alle amministrazioni pubbliche con riguardo ai segni tratti dal patrimonio territoriale, al titolare di un diritto di priorità derivante dalla registrazione all'estero e così via<sup>198</sup>, è attribuito non solo il diritto negativo di provocare la nullità della registrazione non autorizzata che venga ottenuta da un terzo, che già competeva nel regime previgente, ma anche il diritto positivo di provocare l'intestazione a sé della registrazione o della domanda di registrazione<sup>199</sup>.

Insomma, nel momento stesso in cui il marchio riceve tutela anche in funzione del valore pubblicitario in esso incorporato, assume contorni precisi una vera e propria azione di rivendicazione del marchio stesso, destinata a fornire giuridico

---

<sup>196</sup> In quanto si potrebbe ritenere che possa succedere nella titolarità della posizione soggettiva attiva corrispondente solo l'imprenditore che acquisti l'azienda e non il solo segno. Si ritiene che il permanere del vincolo aziendale in materia di marchio non registrato non sarebbe in contrasto con gli obblighi internazionali: in questo senso N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trade-marks and Designs*, cit., 368.

Erroneo comunque sarebbe fondare l'opinione favorevole alla trasferibilità “libera” del marchio non registrato sull'idea, a suo tempo criticata (§§ 114.3 e 155.4), di una qualificazione proprietaria e quindi reale della tutela corrispondente. In concreto, qualunque titolare di un marchio di fatto, ivi incluso il suo acquirente, per invocare la tutela corrispondente deve dare prova della fattispecie costitutiva del diritto azionato, che può essere fornita solo con le modalità a suo tempo esaminate (al § 156.2); ed è difficile immaginare che l'avente causa possa far valere a proprio beneficio la notorietà conseguita dal segno quando esso ancora apparteneva all'originario titolare se non dando la prova che il pubblico istituisca un qualche rapporto di continuità fra l'uso anteriore del marchio, ad opera del venditore, e quello successivo, ad opera dell'acquirente.

<sup>197</sup> V. art. 118.2 c.p.i. e §§ 14, 34.4, 35.1 e 89.

<sup>198</sup> §§ 83 e 89.

<sup>199</sup> §§ 89 e 90.

riconoscimento a una posizione di appartenenza (il “diritto *al marchio*”) e rivolta ad apprestare a favore dell’aveute diritto una garanzia di recupero dei risultati conseguiti *non iure* dal terzo non autorizzato.

In un assetto così caratterizzato, l’aveute diritto sull’entità oggetto di riserva che intenda procedere al suo sfruttamento economico ha dunque due opzioni: quella di autorizzare – prestare il proprio “consenso”, nella terminologia legislativa, che anche in questo caso fa ricorso a questa espressione ampia e poco impegnativa –<sup>200</sup> un terzo a procedere alla registrazione oppure di procedere egli stesso alla registrazione dell’entità in questione.

Quale sia la qualificazione del negozio con cui viene prestato il “consenso” in questione, si vedrà a tempo debito, quando si tratterà del *merchandising*<sup>201</sup>.

Quello che però qui interessa è sapere se ed entro quali limiti le vicende dell’entità destinata a essere registrata e usata come marchio in conformità alle determinazioni dell’aveute diritto siano sottoposte alla disciplina della circolazione dettata per il marchio. Ed il quesito si pone sia che l’aveute diritto eserciti l’una o l’altra delle due opzioni che gli competono<sup>202</sup>.

L’analisi è assai più semplice se l’aveute diritto proceda direttamente alla registrazione del marchio a proprio nome<sup>203</sup>, come oggi gli è senza ombra di dubbio consentito anche se egli non sia titolare di impresa e si proponga di procedere all’impiego del marchio sul mercato solo ed esclusivamente attraverso l’operato di terzi che da lui ottengano titolo. In questo caso, quando l’aveute diritto proceda poi a un atto di disposizione, oggetto di circolazione è, a tutti gli effetti, un diritto di marchio (registrato) o una domanda di marchio; e quindi occorre domandarsi se alle vicende si applichino *in toto* le regole che già si sono esaminate quanto al trasferimento, ivi inclusi il divieto di inganno, i limiti al “frazionamento spinto” che si sono in precedenza inventariati e le regole in materia di forma e di trascrizione, come anche quelle che verranno esposte in relazione alle licenze<sup>204</sup>; oppure se tali regole non debbano subire modifiche e adattamenti in funzione della peculiare curvatura dell’operazione, nell’ambito del quale il segno è – come meglio si vedrà – impiegato in funzione promozionale piuttosto che distintiva<sup>205</sup>.

<sup>200</sup> V. gli artt. 8, 1°, 2° e 3° comma; 19, 3° comma e dall’altro art. 20, 1° comma, c.p.i.; per un inventario ed una ricostruzione sistematica v. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 190 ss.

<sup>201</sup> *Infra*, §188.2.

<sup>202</sup> Come si avrà modo di vedere – al § 189.4 – questo percorso non è ancor sufficiente a esaurire la disciplina applicabile alle vicende dell’entità, in quanto la natura stessa del diritto che a essa si riferisce e la (correlata) qualificazione del negozio che ne consente l’uso al soggetto che acquista e usa il marchio possono esplicitare importanti riflessi al riguardo, mediati, come si vedrà, dall’impiego della categoria del collegamento negoziale.

<sup>203</sup> Per un esempio v. la situazione analizzata da Trib. Torino 28 dicembre 2013 (ord.), Vissani c. Seri System s.p.a., Inoxriv di Rivadossi Figli s.p.a. e Iges, caso «Vissani», nella quale il noto cuoco aveva stipulato un contratto di licenza per sfruttare la notorietà del suo nome.

<sup>204</sup> *Infra*, §§ 182-186.

<sup>205</sup> §§ 182.1, 182.3 e 187-189.

Può però anche essere che l'atto dell'avente diritto abbia per oggetto non il diritto di marchio o la domanda corrispondente ma il semplice diritto al marchio e quindi la posizione soggettiva attiva di "riserva" che gli compete e che è fondata sul diritto (sul nome, sul ritratto, sull'opera dell'ingegno, ecc.) sottostante. Anche in questo caso, pur prescindendo per il momento dalla qualificazione del negozio di autorizzazione relativa al diritto sottostante, è dato di rilevare che, se l'utilizzazione programmata dalle parti concerne l'impiego di quell'entità come marchio, l'autorizzazione non ha però direttamente per oggetto il marchio, che ancor non è esistente né come diritto né come aspettativa ricollegata a una richiesta di marchio; il che, come si è rilevato, "porta ad escludere l'applicazione *diretta*" della disciplina della circolazione del marchio, "ma non quella *analogica*"<sup>206</sup>. Questo per tutti i profili che non presuppongono l'intervenuta registrazione del marchio (inclusi, riterrei, il divieto di inganno e i limiti al "frazionamento spinto"), con esclusione però delle norme relative alla pubblicità e alla trascrizione, per le quali la disciplina del marchio registrato "non è applicabile neppur per analogia"<sup>207</sup>. Anche qui, tuttavia, resta da domandarsi se e in quale misura la curvatura promozionale, anziché distintiva, dell'operazione non influisca sul regime giuridico<sup>208</sup>.

Occorre infine visualizzare la situazione, che è logico sviluppo e conseguenza delle operazioni appena delineate, in cui il terzo che agisca sulla base del "consenso" dell'avente diritto proceda alla programmata registrazione come marchio. È da ritenersi che, una volta che la registrazione sia intervenuta (o la domanda sia stata depositata), ulteriori fenomeni di circolazione tornino nell'alveo della disciplina del marchio in quanto tale, salvi – ancora una volta – gli adattamenti imposti dalla curvatura funzionale dell'operazione<sup>209</sup>.

## 182. La licenza. A) Qualificazione

182.1. *Generalità*. Si sono viste le differenze che intercorrono fra il trasferimento del marchio e la sua licenza sul piano degli effetti. Mentre nel caso di trasferimento la titolarità del marchio passa in via definitiva all'acquirente, con la licenza essa rimane in capo al licenziante; mediante la licenza il titolare si propone di ritrarre vantaggio affidando al licenziatario la decisione relativa alle quantità

<sup>206</sup> Così G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 122.

<sup>207</sup> G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 122. Si potrebbe dubitare che questa conclusione valga anche per il marchio comunitario, alla luce dell'estensione delle regole sull'iscrizione nel registro alle domande di marchio operata dall'art. 24 r.m.c.; e tuttavia almeno questa difformità fra diritto interno e comunitario ci pare risparmiata, visto che l'estensione si riferisce solo a quella posizione di aspettativa che trova il proprio fondamento in un precedente atto (il deposito della domanda) rivolto nei confronti dell'Ufficio stesso.

<sup>208</sup> §§ 182.3 e 187-189.

<sup>209</sup> §§ 182.3 e 187-189.

di beni da immettere sul mercato, mentre nella cessione cessa ogni suo interesse alle sorti del marchio<sup>210</sup>.

Altrettanto netta, almeno sotto un profilo teorico, è la distinzione fra licenza e lavorazione per conto. In quest'ultima l'accordo ha per oggetto non il marchio ma i beni destinati a esserne contraddistinti. Il titolare del marchio è committente dei beni e ne acquista la proprietà; se, come di solito avviene, è previsto che il subfornitore provveda ad apporre il marchio sui beni da lui fabbricati e destinati al titolare, ciò avviene al fine di permettere a quest'ultimo di immetterli sul mercato muniti del segno nei tempi e nei modi che verranno decisi dal titolare stesso<sup>211</sup>.

Non è licenziatario neppure l'acquirente dei beni che li acquisti per rivenderli: se l'acquisto avviene all'interno dell'Unione, esso produce l'effetto dell'esaurimento e la facoltà di usare il marchio che in questo caso compete all'acquirente deriva dalla legge e non dalla volontà delle parti<sup>212</sup>.

Vero è che la licenza può presentarsi in figure anche piuttosto diverse fra di loro e che di tale variabilità estrema occorre tenere conto anche ai fini della ricostruzione dei contorni del fenomeno cui la legge ricollega la disciplina propria della licenza<sup>213</sup>.

La licenza può essere non esclusiva o esclusiva. La prima è caratterizzata da ciò, che essa assume la compresenza sullo stesso mercato di beni contraddistinti dal marchio che provengono da imprese diverse (il licenziante e il licenziatario; oppure più licenziatari operanti in contemporanea). Nella prospettiva che ora interessa, il carattere esclusivo o meno della licenza va apprezzato a partire da un dato

<sup>210</sup> § 175.2. Non si può escludere che, come si è ipotizzato in quella sede, il titolare del marchio affidi lo sfruttamento economico del marchio ad altro imprenditore ricorrendo a un trasferimento, "fiduciario" in quanto sottoposto a termini e condizioni, tra cui una limitazione temporale; si tratta di verificare caso per caso se operazioni come queste realizzino un effettivo trasferimento, sottoposto a obbligo di retrocessione, oppure una licenza (esclusiva o parziale, nel senso di cui ai §§ 184.2 e 3), con tutte le conseguenze di disciplina che possono discendere dalla qualificazione prescelta.

<sup>211</sup> Sulla distinzione fra licenza e lavorazione per conto v., oltre ai §§ 96.1 e 150.4, D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 134 ss.; P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 158 e *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 258 ss. In argomento cfr. anche F. GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, merchandising*, in *Contratto e impresa* 1987, 173 ss. Non sempre le situazioni sono così nette come le propone la teoria: v. ad es. v. Trib. Torino 30 novembre 2009 (ord.), Richard Ginori 1735 s.p.a. c. Seri System s.p.a. e GMF, Grandi Magazzini Fioroni s.p.a., ined., caso «Manifatture di Laveno 1856», ove si è ritenuto che "Quando, nell'ambito di un contratto misto di licenza di marchio e di rivendita di prodotti del concedente, il concessionario affidi a imprese estere la produzione di prodotti contrattuali muniti del marchio, che poi vengono acquistati dal concedente titolare del marchio, il quale a sua volta li rivende al concessionario, con quest'ultimo negozio si produce l'esaurimento del diritto di marchio e quindi la commercializzazione da parte del concessionario non può comportare alcuna contraffazione del diritto di marchio".

<sup>212</sup> D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 113 ss.; P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 158 e *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 304. Per richiami giurisprudenziali, v. § 114.1.

<sup>213</sup> In quest'ordine di idee M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 224-225.

normativo: l'individuazione del mercato su cui i beni contraddistinti dal marchio possono, per scelta legislativa, liberamente circolare<sup>214</sup>, che, quindi, ha una dimensione europea sempre per il marchio comunitario e nei limiti in cui operi il principio di esaurimento per i marchi nazionali. Quando sul medesimo mercato possano essere compresenti beni contraddistinti dallo stesso marchio ma provenienti da imprese fra di loro indipendenti, l'ordinamento qualifica la licenza come non esclusiva e perciò prevede ampi poteri di regolamentazione e di controllo del licenziante sull'attività di produzione e commercializzazione dei beni recanti il segno. La seconda può a seconda dei casi ammettere o precludere il contemporaneo sfruttamento da parte del titolare<sup>215</sup>; nelle stesse licenze esclusive che precludono l'uso concorrente del licenziante, il coinvolgimento del titolare può pur sempre restare possibile e variare enormemente nelle sue modalità e intensità, andando da un modello *hands-off* nel quale il titolare lascia mano libera al licenziatario a un modello *hands-on* nel quale ogni aspetto del bene da contraddistinguere con il marchio, dallo stile ai materiali, dai canali di distribuzione alla stessa comunicazione aziendale sono minuziosamente disciplinati da prescrizioni contrattuali, spesso anche suscettibili di specificazione e completamento in corso di esecuzione del contratto<sup>216</sup>.

Nella prospettiva del licenziatario, si deve distinguere il caso in cui questi abbia convenienza a utilizzare il marchio altrui in quanto il segno contraddistingua beni dotati di caratteristiche particolari, non riproducibili senza il consenso e la collaborazione del titolare, dal caso, assai diverso nei suoi presupposti di fatto e quindi, si vedrà, nel regime giuridico, nel quale la convenienza dell'operazione (sempre per il licenziatario) attenga nelle caratteristiche non dei beni ma del segno destinato a contraddistinguerli e più precisamente stia in ciò, che il marchio oggetto di licenza goda di rilevante notorietà e reputazione<sup>217</sup>. Né si può dimenticare che la licenza è, come più di una volta si è ripetuto, un effetto che può scaturire da una molteplicità di tipi contrattuali; con la conseguenza che gli stessi obblighi contrattuali e caratteri delle prestazioni dovute possono variare in funzione della disciplina desumibile dal tipo di volta in volta prescelto dalle parti.

Queste pur ampie variazioni sul tema della licenza sono purtuttavia tutte accomunate da un dato costante: il ricorrere del consenso da parte del titolare del marchio a che il licenziatario eserciti una o più fra le facoltà esclusive che al primo competono. Da un punto di vista testuale questo consenso trova la sua base ancor una volta nella previsione generale che delinea gli elementi costitutivi della

---

<sup>214</sup> In altri contesti, come ad es. quelli del *franchising* e della valutazione *antitrust*, l'unità di misura prescelta per valutare il carattere esclusivo della concessione ha carattere negoziale e non normativo e fa riferimento alla zona geografica affidata al singolo affiliato: §§ 190.2 e 200.2.

<sup>215</sup> Nella letteratura anglosassone si distingue talora fra *sole* e *exclusive license*, dove la prima prevede anche un obbligo di astensione dallo sfruttamento del marchio da parte del titolare, la seconda un impegno a non concedere altre licenze.

<sup>216</sup> Sul punto v, M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 224-225.

<sup>217</sup> P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 160.

fattispecie della contraffazione<sup>218</sup>, ma anche nella più specifica norma che stabilisce che l'utilizzazione del segno sul mercato può avvenire anche ad opera di imprese terze che "facciano uso" del marchio con il "consenso" del titolare<sup>219</sup>.

182.2. *Il dato strutturale.* Sotto il profilo strutturale, questo consenso può presentarsi in molteplici varianti. Esso ha normalmente, ma non necessariamente, una base contrattuale. Nella licenza "non esclusiva" l'obbligo del licenziante ha per oggetto un prestazione di *pati*, consistente nell'obbligo del titolare di consentire l'esercizio da parte del licenziatario di facoltà relative al marchio che rientrano nell'ambito dell'esclusiva<sup>220</sup>, autorizzandolo al contempo allo sfruttamento economico del marchio in conformità alla funzione giuridica a questo propria<sup>221</sup>. Da questo punto di vista, la licenza "esclusiva" si arricchisce mediante la previsione, accanto alla descritta obbligazione di *pati*, di un'obbligazione di *non facere*: il licenziante si impegna, nei limiti pattuiti, a non concedere altre licenze a terzi diversi dal licenziatario contraente ed, in alcuni casi, a non sfruttare economicamente il segno in concorrenza con il licenziatario.

La nostra tradizione dogmatica scorge in quest'ultimo caso effetti costitutivo-derivativi del contratto<sup>222</sup>. Per la verità, si tratta di una ricostruzione che non può

<sup>218</sup> Artt. 5, par. 1, della direttiva, 9, par. 1, r.m.c. e 20.1 c.p.i.

<sup>219</sup> Art. 19.1 c.p.i. Sul rapporto fra le nozioni di consenso accolte dagli 19.1 e 20.1 c.p.i. v. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 190 ss.

<sup>220</sup> In questo senso anche la ricostruzione accolta in materia di diritti connessi al diritto d'autore da Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C-533/07, Falco PrivatStiftung e Rabitsch c. Weller-Lindhorst, in *Racc.* 2009, I, 3327 ss. e in *AIDA* 2009 1260, caso «Falco», par. 31: "il titolare del diritto concesso assume nei confronti della controparte unicamente l'obbligo di non contestare lo sfruttamento di tale diritto da parte di quest'ultima".

<sup>221</sup> Una sentenza recente della Corte di Giustizia [Corte UE 19 luglio 2012 (Seconda Sezione), caso «www.lensword.eu», cit., par. 47] si è preoccupata di sottolineare anche questo risvolto per così dire "positivo" della licenza, consistente nella concessione da parte del licenziante a beneficio del licenziatario del diritto di sfruttare economicamente il marchio sul mercato, sottolineando come questo profilo non sia solamente l'altra faccia della medaglia dell'obbligo (solo apparentemente "negativo") del titolare di non esercitare il diritto esclusivo che a questi spetta. Questa accentuazione, che ha dalla sua valide ragioni (sulle quali *infra*, in questo stesso §; ma anche ai §§ 195.5 e 196.6), si spiega nel caso di specie con l'esigenza di evitare che potesse essere qualificata come licenza una semplice prestazione di servizio professionale rivolta alla registrazione fiduciaria di un nome a dominio di primo livello .eu, posto che questa qualificazione avrebbe consentito di eludere le restrizioni soggettive previste dalla normativa di settore. La sentenza, pur condivisibile nelle conclusioni, non brilla per chiarezza di idee: essa ha desunto, al par. 47, la conclusione che l'attività del preteso *licenziatario* si avvicinasse alla prestazione di servizi dalla premessa che la precedente sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 2009, caso «Falco», cit., avesse escluso che l'attività del *licenziante* fosse riconducibile alla prestazione di servizi, fornendo così un esempio moderno dell'argomentazione nell'antichità nota come *lucus a non lucendo*.

<sup>222</sup> Così P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 297 s., 309-310 e, con riferimento peraltro ai negozi aventi per oggetto invenzioni e opere dell'ingegno, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, 649, 658 ss., 816 ss. e P. GRECO-P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di dir. civ. it.* sotto la direzione di F. Vassalli, Utet, Torino, 1974, 269 ss.; con riferimento al ritratto P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Utet, Torino, 1959,

oggi più essere seguita, per ragioni teoriche e operative. Essa infatti era, sotto il primo profilo, basata sul presupposto, che si è rivelato nel frattempo insostenibile<sup>223</sup>, della “realità” del diritto di marchio (e degli altri diritti su beni immateriali). Sotto il secondo profilo, essa costringe in schemi fissi e troppo rigidi la assai accentuata varietà e diversificazione dei fenomeni che vanno ricondotti alla nozione di licenza<sup>224</sup>.

È però vero che gli stessi schemi di riferimento offerti dalla dogmatica tradizionale mantengono un valore descrittivo e un’efficacia evocativa notevoli, cosicché a essi val la pena di fare riferimento in prima approssimazione<sup>225</sup>, evitando però accuratamente di restare prigionieri delle – non condivisibili – ipoteche concettuali a essi sottese e mantenendo la libertà di articularli sulla base delle indicazioni provenienti dalle norme di diritto positivo (e dalla realtà negoziale da cui queste traggono origine).

Dunque, secondo la dogmatica tradizionale, con la licenza si possono produrre tre fenomeni assai diversi fra di loro<sup>226</sup>. In una prima proiezione, l’unitario diritto del titolare si fraziona nel nuovo diritto, reale o personale, di godimento del licenziatario, che viene ‘costituito’ dal contratto, e nel residuo diritto, che resta in capo al titolare fino al momento della scadenza finale della licenza nel quale i due diritti torneranno a consolidarsi in capo al licenziante. A questo profilo costitutivo si accompagna un effetto derivativo: il licenziatario è da questo punto di vista avente causa di un diritto frazionario e, più precisamente, di un diritto reale o personale di godimento, attribuitogli dal titolare. Non appare fuori luogo, sotto questo profilo e anche in un’ottica più moderna, discorrere di un’investitura dal licenziante al licenziatario<sup>227</sup>: quest’ultimo si trova collocato in una posizione soggettiva attiva propria, “costituita” dal contratto e opponibile ai terzi (nei modi, si in-

---

163 ss.; la terminologia è ancor oggi seguita dalla lett. b) del 1° comma dell’art. 138 c.p.i. Per una revisione critica di queste impostazioni v. M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 220 ss.

<sup>223</sup> V. § 114, ma anche §§ 52, 54.2, 85 e 116; nello stesso senso, e proprio nella prospettiva della qualificazione della licenza di marchio, M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 224 ss., nonché, nella prospettiva delle licenze di diritto d’autore, M. BERTANI, *Diritto d’autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, 181 ss.

<sup>224</sup> Per questo rilievo M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 224 ss.

<sup>225</sup> Come del resto fa la lett. b) del 1° comma dell’art. 138 c.p.i., che ricorre alla terminologia tradizionale non già per aderire alla classificazione dogmatica impiegata (come è noto al legislatore non spetta il compito corrispondente) ma al limitato fine di individuare gli atti soggetti alla disciplina della trascrizione.

<sup>226</sup> Per la triplice caratterizzazione, in termini di schemi reali, obbligatori e infine – come si vedrà fra un attimo – delittuali, impiegata nel testo, v. la ricostruzione – lucida nel suo impianto generale; e dotata di una solida retrovia di teorizzazioni germaniche – del significato del consenso di G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA-G. RESTA, *Le persone e la famiglia*, 1 *Le persone fisiche e i diritti della personalità* in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 2006, 361 ss., a 631.

<sup>227</sup> E v. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 195.

tende, previsti dalla legge), ancorché derivata dalla posizione maggiore facente capo al licenziante.

Se, in questa prospettiva, lo schema esplicativo della licenza esclusiva è, dunque, per così dire “reale”, nel senso che il contratto che a essa dà origine comporta una disposizione (seppur non traslativa, ma, per l'appunto, costitutivo-derivativa) del diritto esclusivo facente capo al licenziante, lo schema esplicativo della licenza non esclusiva è, come spesso si dice restando nella tradizione dogmatica ricevuta, “obbligatorio”. Non si ha qui un atto di disposizione a favore del licenziatario dei diritti spettanti al titolare; ma questi si obbliga ad astenersi dall'esercizio di prerogative esclusive relative al marchio nei confronti del proprio contraente, autorizzando o permettendo l'uso del proprio segno (versante positivo) o anche solo impegnandosi a non fare valere le prerogative che da esso derivano contro il licenziatario (versante negativo).

Alla dogmatica tradizionale va riconosciuto anche il merito di delineare, sia pur sotto traccia, un terzo schema della licenza di (bene immateriale, e, per quanto qui interessa, di) marchio, che viene descritto come “delittuale”<sup>228</sup>, con terminologia generalcivilistica che può suonare un po' bizzarra se impiegato in un contesto come quello che ora ci occupa, ma che sicuramente possiede una sua efficacia. Il riferimento è qui a una modalità di prestazione del consenso del titolare all'uso del segno da parte del terzo che non ha né effetti dispositivi del diritto né costitutivi di un obbligo ma semplicemente è idonea a rimuovere l'illiceità del comportamento: *volenti non fit iniuria*<sup>229</sup>. Siamo qui al cospetto non di un contratto e neppure di un accordo, ma di una semplice (o, come pur si dice, “mera”) autorizzazione<sup>230</sup>. Si tratta di un fenomeno che, pur assumendo crescente importanza in alcuni settori del diritto della proprietà intellettuale nei quali si sono affermate

<sup>228</sup> Ad es. da G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 631.

<sup>229</sup> V., oltre a A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 237 e G. RESTA, *I diritti della personalità*, loc. cit., A.M. GAMBINO-E. MAGGIO, *Il contratto di endorsement*, in R. Bocchini e A.M. Gambino (a cura di), *I contratti di somministrazione e distribuzione*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Utet, Torino, 2011, 467 ss., 468 nonché, con riferimento al consenso all'uso commerciale del nome e degli attributi della personalità, R. COSTI, *Il nome della società*, Cedam, Padova, 1964, 55 e G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1959, 164. Una trattazione attenta ai profili specifici del diritto della proprietà intellettuale è in A. OHLY, “*Volenti non fit iniuria*” – *die Einwilligung im Privatrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002.

<sup>230</sup> “Dichiarazione unilaterale di volontà”, secondo M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 194; la quale, secondo l'opinione espressa da questo stesso A. in un'opera successiva (*La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 219), non darebbe luogo “ad una vera licenza”. E v. G.E. SIRONI, *sub art. 20*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 291 ss., 297 ove ulteriori richiami. Per una ricostruzione generalcivilistica dell'ammissibilità di negozi unilaterali atipici, e del suo coordinamento con il dogma secondo cui le modificazioni nella sfera patrimoniale dei terzi non si potrebbero produrre senza il consenso del terzo (o quantomeno della conoscenza dell'attribuzione accompagnata alla possibilità di rifiuto) v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000<sup>2</sup>, 247 ss., 257 ss. e L. BIGLIAZZI-GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, *Diritto civile*, 3. *Obbligazioni e contratti*, Utet, Torino, 1989, 496 ss., 527 ss. e in particolare 531 ss., 790 ss.

modalità unilaterali di prestazione del consenso all'uso dell'entità protetta dal diritto<sup>231</sup>, occupa uno spazio in definitiva residuale nel campo delle licenze di marchio, nel quale i tratti distintivi del paradigma contrattuale conservano un rilievo fondamentale nella stragrande maggioranza delle operazioni: si pensi sia alla frequenza con la quale ricorre la previsione di un corrispettivo, la *royalty*, a carico del licenziatario, sia – e forse soprattutto – l'assunzione di obblighi da parte di questo soggetto (relativi ad es. ai territori o ai settori di impiego) nei confronti del titolare (e spesso a beneficio indiretto degli altri licenziatari).

Appare tuttavia importante menzionare questa terza e distinta situazione prodotta dal consenso dell'avente diritto, non solo e non tanto per sottolinearne la diversità rispetto alle due precedenti, le quali – come si è appena visto – traggono la propria origine da un contratto sinallagmatico e non in un atto unilaterale del titolare, quanto per tracciare una ulteriore linea di demarcazione, che può apparire sottile e talora impalpabile, ma in effetti è piuttosto netta e visibile a un occhio attento e, per ritornare ai “meriti” della dogmatica tradizionale, è suggerita proprio dal terzo corno della tripartizione da questa offerta.

Più precisamente: si devono tenere distinte con cura fra di loro l'autorizzazione del titolare che assume la forma del consenso dell'avente diritto, la quale, per l'appunto, rimuove l'illiceità del comportamento del terzo, da un lato, e la semplice tolleranza del titolare, dall'altro lato. Come hanno avuto occasione di osservare i giudici comunitari, maneggiando queste due delicate nozioni che, si noti, sono entrambe dotate di un significato autonomo e uniforme radicato nel diritto dell'Unione<sup>232</sup>, la tolleranza si distingue dal consenso perché essa “implica che chi tollera resti inerte al cospetto di una situazione alla quale avrebbe avuto la possibilità di opporsi”<sup>233</sup>; mentre il consenso, che, lo abbiamo visto a suo tempo,

---

<sup>231</sup> Come testimoniato per i settori dell'*open source software* da M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, cit., 176 ss. e da V. ZENO-ZENCOVICH-P. SAMMARCO, *Sistema e archetipi delle licenze open source*, in *AIDA* 2004, 234 ss.; per quanto concerne il fenomeno delle c.d. liberatorie v. oltre a G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 639 ss., I. GARACI, *I contratti per lo sfruttamento del nome e dell'immagine. Parte generale*, in A.M. Gambino (a cura di), *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, Giappichelli, Torino, 2012, 111 ss., a 116 ss. Come rilevato da M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 219, nel caso di licenza gratuita, si può porre – quando, per tale carattere di gratuità, essa non sia riconducibile a uno degli schemi tipici attraverso i quali si realizza l'effetto della licenza – “il problema della causa sufficiente”.

<sup>232</sup> In conformità all'insegnamento di Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, Inc.*, caso «Budweiser», par. 39, con riferimento alla nozione usata all'art. 9, par. 1, della direttiva marchi con riguardo alla convalida (sulla quale v. §§ 85-87). E v. anche in termini generali Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, caso «bottiglia di plastica», par. 25, con riferimento alla nozione di *malafede*.

<sup>233</sup> Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 44. Sulla caratteristica di “passività” della tolleranza anche nel diritto interno v. ad es. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2001<sup>9</sup>, 222. Si potrebbe pensare che vi sia un modo sicuro per stabilire se ricorra un'autorizzazione o la mera tolleranza: nel secondo caso, ma non nel primo, al titolare compete un diritto al risarcimento del danno in caso di uso inautorizzato. Il criterio distintivo ha però un evidente difetto, che lo rende inutilizzabile in una prospettiva operativa: la presenza o meno di un

deve essere espresso in modo certo e inequivoco, sta a indicare il ricorrere di quella *volontà* la cui presenza fa venire meno uno fra gli elementi costitutivi dell'illecito della contraffazione<sup>234</sup>.

Resta ora da domandarsi come vada riveduta e corretta questa – pur evocativa – tripartizione fra schemi reali, obbligatori e delittuali, che ereditiamo dall'insegnamento ricevuto, per depurarla delle incrostazioni dogmatiche che si sono nel frattempo rivelate insostenibili e ricondurla ai non inimportanti dati normativi disponibili. Il compito si rivela possibile a condizione che si faccia un retto governo dei dati ricostruttivi nel frattempo conseguiti e delle norme di riferimento.

A questo fine basta tenere a mente che il diritto di marchio non attribuisce al suo titolare un diritto reale, visto che quest'entità non è suscettibile di godimento diretto, ma una riserva di attività nei confronti dei terzi, realizzata attraverso la

---

diritto al risarcimento del danno è una conseguenza, e non un antecedente, della qualificazione del contegno del titolare.

<sup>234</sup> Nello stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 237; C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., nota 57 a 1147-1148 e v. già § 127.2 e 127.3. Naturalmente Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 43, cita al riguardo il precedente “canonico” fornito da 20 novembre 2001, cause C-414-416/99, Zino Davidoff SA c. A.&G. Imports Ltd., Levi Strauss & Co. Levi Strauss (UK) Ltd. c. Tesco Stores Tesco plc e Costco Wholesale UK, in *Giur. ann. dir. ind.* 4601 e in *Racc.* 2001, I, 8691 ss., casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss»; nello stesso senso, nella giurisprudenza italiana, Trib. Bologna 8 febbraio 2010, In.Pro.Di. Inghirami Produzione Distribuzione s.p.a. e Pri.Mola s.p.a. in liquidazione c. Le Cravatte di Pancaldi, in *Giur. ann. dir. ind.* 5528, caso «Pancaldi».

La nettezza di questa distinzione concettuale tende però talora ad appannarsi – oltre che in parte delle analisi dottrinali: v. ad es. M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 219 – in altri testi comunitari: le “Direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI”, parte E, capitolo 5, Licenze, consultabile all'indirizzo [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences\\_it.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_it.pdf), che mostrano di confondere fra l'uno e l'altro fenomeno, recitando che “la semplice tolleranza o il consenso unilaterale espresso a un terzo dal titolare di un marchio non costituisce licenza”; e la stessa confusione è presente nelle (pur pregevoli) Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 maggio 2012, caso «www.lensword.eu», cit., par. 36.

L'importanza della percezione della specificità di questo consenso “delittuale”, inteso come volontà dell'avente diritto che fa venire meno l'*iniuria*, non va sottovalutata sul piano teorico. Il consenso dell'avente diritto non va infatti confuso con la tolleranza: mentre la tolleranza può in qualsiasi momento venire meno, perché essa, più che revocabile, è precaria, nel senso che in ogni momento può subentrare la proibizione del comportamento tollerato (F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., 222; per un'applicazione Trib. Bologna 8 febbraio 2010, caso «Pancaldi», cit.; entro questi limiti, condivido la posizione di M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 219 secondo cui “la mera tolleranza o il consenso precario all'utilizzo del marchio... non danno luogo ad una vera licenza”; anche se mi pare che vada tenuto presente, e anzi sottolineato, come sia teoricamente possibile e praticamente non trascurabile l'evenienza del ricorrere di un consenso dell'avente diritto che non è precario ma, caso mai, revocabile; e che quindi va ricondotto alla nozione di licenza), non sempre il consenso dell'avente diritto è soggetto a revoca unilaterale (ché anzi esso può produrre un'obbligazione: sull'atto unilaterale come fonte di obbligazione, in particolare di rinunciare a fare valere un proprio diritto, v. L. BIGLIAZZI-GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, *Diritto civile*, 3. *Obbligazioni e contratti*, cit., 553); e, anche quando esso sia revocabile, l'esercizio di questa facoltà può essere sottoposto a limiti che vanno dalla necessità di un congruo preavviso a obblighi di indennizzo a beneficio della controparte (in questo senso G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 654 ss.).

previsione di un diritto esclusivo<sup>235</sup>. A partire da questa prospettiva, è facile comprendere come per ricostruire con il dovuto rigore l'effetto di una licenza non giovi affatto porsi il quesito, certo ricorrente nella tradizione ma che si rivela privo di senso una volta abbandonata la falsa premessa della realtà del dritto di marchio, se il licenziatario acquisisca una posizione giuridica autonoma rispetto al bene-marchio; e come siano inevitabilmente destinati a rivelarsi vani gli sforzi che da quella premessa derivano, volti a ricollegare la configurabilità di una posizione giuridica autonoma all'ipotizzato acquisto di diritti reali frazionari o di diritti personali di godimento opponibili ai terzi<sup>236</sup>.

Il percorso da compiere per ricostruire gli effetti della licenza è, in effetti, assai diverso.

In primo luogo si tratta di stabilire se, posto che il diritto di marchio va inteso come riserva di attività attribuita al titolare nei rapporti con i terzi, che si realizza attraverso la struttura esclusiva del diritto, grazie alla licenza si verifichi solamente una mera rinuncia del titolare di un marchio a fare valere il proprio diritto nei confronti del terzo che usi un segno appartenente al terzo medesimo e confliggente con quello del titolare, consistente quindi nell'assunzione di un'obbligazione di *pati* da parte del titolare, o si realizzi anche un'investitura o, come forse più esattamente si può dire, una sostituzione del licenziatario nelle prerogative che la legge riserva al titolare<sup>237</sup>, attraverso la quale il titolare medesimo attribuisca al licenziatario la facoltà di usare il marchio del licenziante. In questo ultimo caso, al versante negativo della rinuncia si aggiunge il versante positivo dell'autorizzazione a usare il marchio del licenziante: l'uso del terzo contemplato nel negozio ha per oggetto *il marchio del titolare*, non quello del terzo; e, grazie al negozio stesso, l'uso in questione, pur operato dal terzo, è imputabile al titolare autorizzante<sup>238</sup>.

In secondo luogo, si tratta di stabilire se la licenza sia o non sia esclusiva. Infatti, se la concessione della licenza è esclusiva, il licenziatario, oltre a essere autorizzato, si trova a condividere il potere esclusivo spettante al titolare e, correlativamente, partecipa della riserva di attività attribuita dalla legge al titolare.

A partire da questa impostazione, appare chiaro che ai fini della ricostruzione dell'effetto della licenza assuma rilievo non già la distinzione fra effetti reali e obbligatori della licenza<sup>239</sup>, ma la bipartizione – che, fra l'altro, trova un fonda-

<sup>235</sup> § 114. Nello svolgimento di questa premessa sul piano specifico della qualificazione degli effetti della licenza seguo da vicino l'impostazione, che mi pare particolarmente convincente, di M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 222 ss.

<sup>236</sup> Spesso invocando a questo riguardo la previsione dell'art. 1585 c.c. in tema di affitto. In senso critico però già T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 658 ss.

<sup>237</sup> Totale o parziale: v. *infra*.

<sup>238</sup> Questa distinzione si rivela di rilevante importanza ricostruttiva in molti accordi di coesistenza, nei quali – come meglio si vedrà al § 195.5 – il titolare del marchio non autorizza la controparte all'uso del proprio marchio, ma rinuncia a farlo valere nei confronti del segno, identico o simile, che sia usato dalla stessa controparte.

<sup>239</sup> E la sua (pur descrittivamente utile) appendice per così dire “delittuale”: v. *supra*, in questo stesso paragrafo.

mento normativo saldissimo nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato –<sup>240</sup> fra licenza non esclusiva ed esclusiva e che, come si è rilevato, dipende dalla caratterizzazione dell’obbligazione assunta dal titolare in termini di *pati* (sia esso limitato al versante negativo della rinuncia o esteso a quello positivo dell’autorizzazione, per la licenza non esclusiva) o in termini di *pati* accompagnato da un obbligo di *non facere* (per la licenza esclusiva). Vero è che il carattere fondamentale di questa distinzione si colloca in linea di continuità e non di rottura rispetto all’insegnamento ricevuto; ma nella prospettiva qui propugnata esso trova una base testuale solida e sicura, che mancava nella dogmatica tradizionale, proprio sul piano delle previsioni che attengono alla legittimazione attiva, disciplinata per l’appunto diversamente a seconda che la licenza sia o non sia esclusiva<sup>241</sup>. E si tratta di profilo la cui centralità si presta a essere colta, come meglio si vedrà a tempo debito<sup>242</sup>, proprio a partire dall’accoglimento di un’impostazione che intende il diritto di marchio come riserva di attività: dove l’indagine relativa alla legittimazione assume rilievo per verificare se e in quale misura il licenziatario partecipi di quella riserva e possa valersi *nomine proprio* della struttura esclusiva del diritto.

Storicamente, il carattere fondamentale di questa bipartizione si è venuto delineando e consolidando quando la licenza esclusiva realizzava obbligazioni del titolare di *pati* e di *non facere* rispetto a un impiego del marchio in funzione distintiva. Se il contratto attribuisce al licenziatario un potere autonomo e “solitario” di determinare i beni da destinare al mercato muniti del segno, si può infatti più facilmente fare strada l’idea che, sul mercato contrattualmente affidatogli in esclusiva, il licenziatario svolga il ruolo di *alter ego* del titolare, operi, come pure si è detto, sulla base di un’investitura da questi proveniente<sup>243</sup>. Vi è però da domandarsi se quella caratterizzazione continui ad avere lo stesso significato – e le stesse implicazioni sul piano della partecipazione da parte del licenziatario alla prerogative esclusive spettanti al titolare – quando le parti, in sintonia con l’evoluzione normativa, programmino un uso da parte del licenziatario esclusivo in funzione concorrentemente o prevalentemente promozionale<sup>244</sup>.

Porsi questo interrogativo equivale a domandarsi in quale misura i profili funzionali della licenza reagiscano su quelli strutturali. È quindi venuto il momento di soffermarsi sul dato funzionale.

182.3. *Il dato funzionale: licenze “ordinarie” e altri fenomeni di sfruttamento contrattuale del marchio* (franchising, merchandising, events e collegate licensing). Dunque, il consenso del licenziante – quale che sia la forma che esso assu-

<sup>240</sup> Artt. 22, par. 1, r.m.c., 8 direttiva e 23.2 c.p.i.

<sup>241</sup> Art. 22, parr. 2 e 3, r.m.c. Nel diritto nazionale dei marchi – e degli altri beni immateriali – manca una disciplina espressa concernente la legittimazione del licenziatario; per le ragioni per cui nel diritto nazionale vigente la lacuna può oggi ritenersi colmata v. *infra*, § 185.4.

<sup>242</sup> § 185.4.

<sup>243</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 195.

<sup>244</sup> Per una presa di posizione sul punto v. *infra*, § 187.3.

me dal punto di vista strutturale – ha per oggetto l'esercizio da parte del licenziatario di una o più fra le facoltà esclusive che competono al titolare del marchio ed, in particolare, la fabbricazione, la vendita e l'importazione di beni contraddistinti dal marchio. Questo consenso è rivolto ad attribuire la decisione relativa alle dimensioni di disponibilità dei beni in questione – ad es. al numero di esemplari da destinare al mercato – all'iniziativa del licenziatario<sup>245</sup>; solo mediamente il risultato conseguito da questi va a beneficio del titolare, nel breve periodo, sotto forma di *royalty* percepite; nel lungo periodo, in termini di rafforzamento della posizione del marchio sul mercato.

Se dunque, la funzione economica della licenza è da ricollegarsi all'interesse del licenziante di trarre vantaggio (non dalle sue proprie decisioni in ordine al marchio, ma) dalle strategie commerciali del licenziatario, in particolare in ordine alle quantità di beni contraddistinti da immettere sul mercato, questa unitaria connotazione causale si presenta soggetta a deviazioni non indifferenti e arricchimenti significativi affacciandosi in negozi che possono a prima vista apparire semplici sottospecie della licenza e che invece a ben vedere presentano tratti specializzanti non indifferenti.

Per quanto concerne il c.d. *franchising*<sup>246</sup>, la nota specializzante del segmento dell'operazione che ha per oggetto i diritti di proprietà intellettuale è data non tanto dalla circostanza che oggetto della licenza siano anche altri beni immateriali, come l'insegna o il *know-how*, quanto dal c.d. "carattere aggregativo" dell'operazione. In quanto tale, la licenza per così dire "ordinaria" ha invece carattere bilaterale: in essa si fronteggiano licenziante e licenziatario. Può poi essere che i licenziatari siano più di uno; e anzi se la licenza non è esclusiva sarà questa l'occorrenza più frequente; ma anche in questo caso la presenza di altri licenziatari, oltre al contraente, non penetra nella struttura del negozio. Qui sta la differenza con il *franchising*: che non può essere qualificato come tale, se non sulla base della presenza di una pluralità di *franchisee* e di modalità di inserimento di ciascun singolo *franchisee* nell'organizzazione complessiva; tant'è che l'inserimento dell'affiliato medesimo, "in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi"<sup>247</sup> è eretto a elemento costitutivo della fattispecie legislativa.

---

<sup>245</sup> È questa la ragione per la quale D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 109 ss., ha perseguito con notevole rigore e coerenza l'obiettivo di espungere dalla nozione di licenza tutte le situazioni contrattuali nelle quali al licenziatario non compete una decisione in ordine alle dimensioni di disponibilità dei beni protetti sul mercato, facendo – esattamente – valere l'argomento che non si può propriamente parlare di licenza quando i beni muniti del marchio circolino liberamente in ragione di una decisione del titolare stesso produttiva dell'esaurimento; non è quindi configurabile una licenza "di mero commercio" (113 ss.), di importazione di beni immessi in commercio nell'UE (140) e di esportazione verso Stati membri dell'UE (148).

<sup>246</sup> Sul fenomeno e sulla disciplina del *franchising*, con particolare riguardo al raccordo fra i profili dell'operazione che specificamente attengono al marchio, da un lato, e i restanti aspetti del contratto, dall'altro, v. § 190.

<sup>247</sup> Così l'art. 1.1 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

Quanto al c.d. *merchandising* dei marchi, questo è caratterizzato da una nota specializzante che concerne le caratteristiche dell'oggetto dell'operazione e imprime all'operazione una curvatura promozionale e pubblicitaria<sup>248</sup>. Il fenomeno del *merchandising* si è per la verità inizialmente affermato (circa un secolo fa, negli Stati Uniti)<sup>249</sup> in relazione allo sfruttamento del valore promozionale di *properties* diverse dai marchi: ritratti di persona, nomi e opere dell'ingegno. Si trattava – e si tratta – di entità che conquistano l'attenzione del pubblico attraverso una loro utilizzazione “primaria”, in un campo dove esse conoscono la loro iniziale affermazione; e che di lì partono alla conquista di settori anche molto diversi, attraverso la programmazione di una loro utilizzazione “secondaria” attraverso operazioni per l'appunto di *merchandising*. Quando, molto tempo dopo, oltre alla metà del secolo scorso, ci si è avveduti che lo stesso meccanismo poteva essere impiegato per i marchi, si è scorta la nota caratteristica del *merchandising* dei marchi in ciò, che l'utilizzazione secondaria programmata con l'operazione concerneva un settore merceologico molto distante da quello in cui il marchio in questione si era conquistato i suoi galloni: il logo della “Coca Cola” apposto sulle magliette rappresenta una delle prime realizzazioni del fenomeno.

La distinzione fra utilizzazione primaria e secondaria ha nel frattempo perso molto del suo significato nel campo dei marchi, anche perché oggi l'acquisto del diritto di marchio non presuppone più, come in passato, la prospettiva seria di un'utilizzazione diretta del suo titolare<sup>250</sup>. Tuttavia la nota caratteristica della distanza merceologica fra le iniziali utilizzazioni dirette del marchio e quelle realizzate con lo strumento contrattuale ha mantenuto un sufficiente rilievo per meritare qualche attenzione nella ricostruzione della disciplina applicabile all'operazione<sup>251</sup>.

La chiave per la ricostruzione del fenomeno sta però nella fortissima curvatura promozionale impressa al marchio e all'operazione che lo concerne. Nel *merchandising* non sussiste un interesse del licenziatario a utilizzare il marchio altrui per contraddistinguere prodotti che abbiano caratteristiche particolari non riproducibili senza il consenso e la collaborazione del concedente, come avviene nelle licenze ordinarie<sup>252</sup>: infatti il titolare del marchio per definizione non si è ancor mai cimentato nel settore in cui è programmata l'utilizzazione “secondaria” del segno. Dunque, l'interesse dell'operazione, per entrambe le parti, sta nello sfruttamento del capitale di notorietà incorporato nel segno in un settore di-

<sup>248</sup> Sulla quale mi sono soffermato in *I segni distintivi dello sport*, cit., 134-135.

<sup>249</sup> Per richiami v. il mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., 1 ss.

<sup>250</sup> Art. 19.1 c.p.i.

<sup>251</sup> Un'altra giustificazione della separata considerazione del *merchandising* dei marchi rispetto allo schema per così dire ordinario della licenza sta nei punti di contatto che la prima operazione conserva con le altre tipologie di *merchandising* che hanno per oggetto immagini, nomi e diritti d'autore: v. §§ 187-189. Sulla particolarità della collocazione del fenomeno della sponsorizzazione v. § 190.

<sup>252</sup> Riprendo qui la contrapposizione usata da P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 160.

stante da quello che ne ha visto l'affermazione originaria. Questa chiave di lettura pone all'ordine del giorno un quesito non da poco: quali e quante delle norme in tema di licenza, dettate a salvaguardia della funzione distintiva del marchio, devono essere adattate e ripensate quando il segno sia usato non solo e non tanto in funzione distintiva quanto in funzione promozionale? Se il logo della Coca Cola compare su di una *tee shirt* e anzi su più *tee shirt* provenienti da più licenziatari, dobbiamo preoccuparci della costanza qualitativa della produzione recante il marchio allo stesso modo in cui dobbiamo preoccuparsi della costanza qualitativa delle diverse tavolette di cioccolato recanti il marchio Lindt<sup>253</sup>?

Nella prassi si fa riferimento anche ad altre tipologie di licenza individuandone profili di specialità in ragione di altre caratteristiche peculiari del loro oggetto. Così, separata considerazione trovano talora il c.d. *Olympic e Sports Events licensing*; o anche il c.d. *Collegiate licensing*, che concerne i simboli ed emblemi delle Università (soprattutto anglosassoni). Questi ultimi fenomeni non meritano però, almeno ai presenti fini, una trattazione separata; sufficienti possono essere richiamati ai profili sotto i quali si possano registrare le deviazioni più appariscenti dalle regole ordinarie<sup>254</sup>.

182.4. *Ancora sul dato funzionale: co-branding e marchi di accompagnamento* (Begleitungsmarken). Una diversa calibratura dei messaggi promozionali e distintivi veicolati dal marchio è ravvisabile non solo nei fenomeni, quale il *franchising* e il *merchandising*, presi in considerazione nel paragrafo precedente. Si può forse ragionare in modo non molto diverso a proposito di due fenomeni come il c.d. *co-branding* e il ricorso ai c.d. marchi di accompagnamento (o *Begleitungsmarken*).

Con il primo termine si designano fenomeni “con i quali i titolari di marchi diversi, portatori di messaggi differenti ma compatibili tra loro, li associano tra loro in relazione a determinati prodotti, per sfruttare le sinergie tra questi messaggi”<sup>255</sup>. Si tratta non di rado di comportamenti degni di attenzione dal punto di vista *antitrust*, attraverso i quali il produttore di un farmaco già brevettato che sta per diventare *off-patent*, perdendo la tutela brevettuale, assolda uno o più produttori di farmaci generici, convincendoli a entrare in una forma di alleanza per il periodo successivo al termine della protezione, anziché impegnarsi in una lotta concorrenziale che, pur benefica per i consumatori, riduce i margini di profitto di entrambe le categorie di imprese. A quanto pare, l'alleanza è suggellata attraverso un accordo attraverso il quale il produttore del generico è autorizzato a immettere la sua propria produzione affiancando al proprio *brand* quello del titolare del bre-

<sup>253</sup> In argomento v. *infra*, § 187.

<sup>254</sup> Una considerazione separata merita invece la licenza di marchi collettivi, che presenta particolarità proprio in ragione della peculiarità delle funzioni giuridicamente tutelate di questa tipologia di marchi; in argomento v. §§ 203-204.

<sup>255</sup> La definizione, felice, è in C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 388. Per un caso di *co-branding* “involontario” o, forse meglio, “passivo”, realizzato dal riconfezionatore di prodotti altrui valendosi delle facoltà conferite dall'operare dell'esaurimento in assenza di un consenso del titolare del marchio, v. § 153.4.

vetto scaduto. In termini non diversi dal punto di vista funzionale (anche se assai meno pericolosi sotto il profilo concorrenziale) si può presentare la situazione nella quale l'editore di un quotidiano decida di ripubblicare una serie di articoli di un proprio collaboratore particolarmente gradito al pubblico appoggiandosi a una casa editrice. Gli articoli di Bobbio su "La Stampa" di Torino possono essere pubblicati, per fare un esempio ipotetico ma non implausibile, dalla casa editrice Einaudi. Anche qui i due *brand*, del giornale e dell'editore, possono presentarsi affiancati a mobilitare l'attenzione simultanea dei diversi strati di cui si compone il pubblico di riferimento.

Nell'un caso come nell'altro, il farmaco in *co-branding* e il libro a doppio marchio vengono venduti da uno dei due *partner*: qui presumibilmente dal produttore del generico e dall'editore. E tuttavia resta da domandarsi se la "licenza" corrispondente, che ben potrà anche essere a titolo oneroso<sup>256</sup>, comporti una vera e propria investitura del licenziatario nella posizione del titolare o sia prevalentemente rivolta a programmare un uso promozionale dell'altrui *brand*.

Un assetto di interessi non dissimile sembrerebbe potersi presentare nel caso, non infrequente, in cui il titolare del marchio di un componente ("Intel" inside; o "Teflon", per fare due esempi piuttosto noti) o relativo alla prestazione di un trattamento (che contraddistinguono un prodotto in quanto oggetto di lavorazioni complementari: ad es. tintura)<sup>257</sup> autorizza il produttore del prodotto finale, sia esso un *personal computer*, una padella o una stoffa, ad apporre sul prodotto il marchio che designa il componente o il trattamento. Si tratta di casi classici di marchi usati in funzione di accompagnamento (*Begleitungsmarken*)<sup>258</sup>. Questi sono forse meno infrequenti di quanto non si possa pensare, in quanto possono interessare, o quantomeno lambire, anche fenomeni che più spesso vengono concettualizzati come ipotesi di *merchandising* come l'apposizione sul prodotto di marchi di creatori del gusto e della moda o dei designer (Armani, Ferrari, Pininfarina, e simili). Qui le cui modalità di impiego possono indicare un semplice contributo sotto il profilo ideativo ed estetico; e allora il loro impiego tende ad accompagnare un marchio "principale", che invece sta a designare il responsabile delle scelte di produzione e commercializzazione del bene finale.

Ed anche qui resta da domandarsi se la licenza di utilizzazione di questi marchi di accompagnamento programmi un uso del segno che veicola messaggi di indole, esclusivamente o prevalentemente, distintiva o promozionale. Ci si deve correlativamente domandare se l'uso del marchio consentito dal titolare comporti un'investitura, come abbiamo visto essere il caso nelle licenze esclusive nelle quali sia

<sup>256</sup> Anche, se nel primo dei due casi descritti, i corrispettivi potrebbero essere in direzione inversa: dal licenziante al licenziatario (c.d. *reverse royalty agreements*).

<sup>257</sup> L'esempio, classico, è tratto da T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 431.

<sup>258</sup> In argomento v. V. DI CATALDO, *Prerogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, in *Studi in onore di G. Schriccker*, Giuffrè, Milano, 2005, 70 ss. e in *Contr. e impr./Europa* 2005, 651 ss., rispettivamente a 70 e 651. Come si vedrà (al § 204), un classico caso di *Begleitungs-marke* è dato dai marchi collettivi.

programmato un uso del marchio in funzione distintiva<sup>259</sup>. Più precisamente, si tratta di verificare se con il negozio il titolare del marchio abbia inteso far partecipare il licenziatario alla posizione di esclusività che gli compete e condividere con questi la riserva di attività attribuita dalla legge o limitarsi ad assumere l'obbligo di accettare (*pati*) un uso del marchio da parte del licenziatario, questa volta di indole prevalentemente o esclusivamente promozionale anziché distintiva.

Anche in situazioni come queste, l'emersione di una forte dimensione promozionale può revocare in dubbio l'applicabilità di quei profili, anche cogenti, della disciplina della licenza che trovino la propria ragion d'essere nella salvaguardia della funzione distintiva. Sul punto si dovrà tornare<sup>260</sup>. Per il momento sarà sufficiente limitarsi a constatare che l'evoluzione normativa ha abbondantemente rimiscolato le carte anche sotto questo profilo<sup>261</sup>.

### 183. B) *Le licenze non esclusive*

183.1. *Generalità*. Il marchio può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio della Comunità o dello Stato. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive<sup>262</sup>.

Dall'incrocio fra queste due coppie di ipotesi o dicotomie (licenze parziali e no; esclusive e non esclusive) risultano quattro sottocasi-base, o, se di preferisce, subfattispecie, che l'autonomia contrattuale può ulteriormente diversificare e combinare tra di loro in intrecci anche non scontati.

Va subito segnalato che esorbitano da questa matrice a quattro caselle fenomeni contrattuali importanti, come quelli che vengono nella prassi designati come *merchandising*, *co-branding* e marchi di accompagnamento, in ragione della circostanza che il segno è impiegato in funzione promozionale piuttosto che distinti-

<sup>259</sup> § 182.2.

<sup>260</sup> V. § 187.3.

<sup>261</sup> Varrà anche la pena di ricordare, sia pur nei limiti di una nota a piè di pagina, che la qualificazione del marchio oggetto di licenza può assumere rilievo anche dal punto di vista dell'esatta individuazione della disciplina *antitrust*. Si ha ad es. l'impressione che in un caso recente (Corte di Giustizia EU 16 luglio 2009 (Grande Sezione), causa C-385/07 P., Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH c. Commissione, Intersoh Dienstleistungs GmbH, caso «Grüne Punkt», su cui *amplius* § 202.4) i giudici comunitari abbiano insistito perché l'ente costituito per ottemperare all'obbligo legislativo di ritirare e recuperare gli imballi destinati al trattamento di prodotti commisuri il corrispettivo richiesto per l'apposizione del proprio marchio sugli imballi delle imprese aderenti al sistema sulla base del numero di esemplari non solo contraddistinti dal marchio ma poi effettivamente assoggettati al trattamento di recupero, perché a essi è sfuggito un punto essenziale: che la *royalty* è funzionalmente collegata non tanto alla effettività della (successiva e eventuale) prestazione di recupero ma alla (immediata e di per sé utile) segnalazione all'acquirente finale dei beni recanti gli imballi marchiati che questi posseggono la specifica qualità di potere fruire del servizio e del trattamento di recupero, sulla base di una eventuale conforme decisione dell'acquirente medesimo.

<sup>262</sup> Artt. 22, par. 1 r.m.c., 8 direttiva e 23.2 c.p.i.

va. Prima di muoversi alla ricerca della disciplina applicabile a questi fenomeni, converrà soffermarsi sul punto di partenza dell'indagine, che è, per l'appunto, costituito dalla doppia dicotomia fra licenze esclusive e non esclusive, generali e parziali.

183.2. *Le licenze non esclusive: il diritto nazionale.* Sono, dunque, anche ammesse licenze *non esclusive*. Il requisito di esclusività nell'uso del marchio, che, come abbiamo visto, continua a operare per i fenomeni di circolazione del marchio diversi dalla licenza, è qui espressamente derogato<sup>263</sup>. Il titolare del marchio può continuare a fare uso del marchio insieme a un licenziatario per gli stessi beni; e può anche concedere più licenze a licenziatari diversi, sempre per i medesimi beni<sup>264</sup>. Ci si trova qui di fronte a un'ipotesi di couso del marchio; ma non di contitolarità o di comunione sul segno, perché uno e uno solo è il soggetto cui appartiene la registrazione.

A queste situazioni va equiparato il caso in cui il licenziante conceda a uno o più licenziatari il diritto esclusivo di usare il marchio per gli stessi beni affidando a ciascuno di essi zone limitate del territorio cui si riferisce la protezione del marchio (ad es.: concedendo il diritto esclusivo di produrre e vendere in una parte del territorio italiano, per il marchio nazionale; in uno Stato membro, per il marchio comunitario)<sup>265</sup>. Infatti, poiché i beni venduti nel territorio X sono immessi in commercio dal licenziatario con il consenso del titolare del marchio, si produce per essi l'effetto dell'esaurimento<sup>266</sup>; essi quindi possono liberamente circolare nel territorio Y. Ci si trova dunque anche qui di fronte a una situazione di couso dello stesso marchio sul territorio complessivo nel quale esso è protetto. Si dice a questo riguardo che, anche se le parti del contratto di licenza possono pattuire una esclusiva *semplice*, in forza della quale un solo soggetto può produrre e vendere in una specifica zona, esse non possono pattuire una licenza *assoluta*, che preclude la circolazione ulteriore dei beni una volta immessi in commercio, perché questo effetto è incompatibile con l'effetto *ex lege* dell'esaurimento<sup>267</sup>.

La legge italiana circonda di precauzioni particolari la concessione di licenze

<sup>263</sup> Non si tratta, peraltro, di un'innovazione in termini assoluti rispetto al regime previgente: l'idea, prospettata da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 286 ss. e specie 306 ss., secondo cui la condizione di esclusività si sarebbe applicata solo alle licenze che conferiscono al licenziatario poteri di uso del marchio indipendenti dalle determinazioni del titolare ma non alle licenze che prevedessero un potere di controllo del titolare, c.d. licenza d'uso, aveva trovato largo accoglimento nella giurisprudenza: v. C.E. MAYR, *sub* art. 23 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 315.

<sup>264</sup> Perciò, come osservato da Trib. Torino 23 maggio 2014, Giochi Preziosi s.p.a. c. Copywrite Europe Group s.r.l., caso «Giochi Preziosi/Copywrite», il licenziatario non esclusivo si «assume il rischio che ogni suo investimento pubblicitario ridondi a vantaggio degli altri licenziatari o di coloro che commercializzano i medesimi oggetti sul territorio italiano dopo averli acquistati altrove».

<sup>265</sup> V. l'ultimo inciso della pt. prima del par. 1 dell'art. 22 r.m.c. In argomento N. ZORZI, *Il marchio come valore di scambio*, cit., 195 ss.

<sup>266</sup> §§ 146 ss., in particolare § 150.1.

<sup>267</sup> E v. §§ 183.3. 184.4 e 200.2 (anche sotto il profilo *antitrust*).

non esclusive, alla cui disciplina vanno ricondotte anche le licenze esclusive ma territorialmente parziali (e quindi “semplici”) cui ci si è appena riferiti<sup>268</sup>. Esse sono previste come ammissibili solo quando i beni offerti sul mercato dal licenziante e dal licenziatario (o dai licenziatari) siano dello stesso preciso tipo<sup>269</sup>.

È inoltre richiesta la presenza di una previsione contrattuale in forza della quale «il licenziatario si obblighi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestatati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari»<sup>270</sup>.

La prescrizione si presta a una lettura riduttiva, che si accontenta del dato, meramente cartaceo, dell’inserimento di una clausola nei contratti intercorrenti fra l’unico licenziante e i molti licenziatari. Ma questa interpretazione minimalista non sarebbe in alcun modo sostenibile. La disposizione sopra trascritta, che senza dubbio ha natura di norma imperativa<sup>271</sup>, non va intesa solo come previsione di un requisito del contratto di licenza, il cui mancato rispetto condurrebbe alla nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.<sup>272</sup>. Essa va infatti interpretata alla luce delle altre regole che governano la materia; e più precisamente va letta come conseguenza necessaria per il rispetto della funzione distintiva assegnata al marchio dalla legge e al contempo come espressione puntuale del più ampio divieto di decettività<sup>273</sup>. Se il marchio fosse simultaneamente usato da imprese che si collocano a livelli qualitativi diversi, ne risulterebbe un inganno del pubblico, proibito anche dal divieto di cui al 4° comma dell’art. 23 c.p.i. e altresì produttivo della decadenza<sup>274</sup>. Anche questo aspetto della disciplina del contratto di licenza è spe-

<sup>268</sup> Così anche G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 485; G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 111; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 274; P. AUTERI, *Cessione e licenza*, cit., 109, che fa convincentemente valere a questo proposito un’interpretazione antiletterale della norma, che testualmente si riferisce solo a “prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestatati nel territorio dello Stato”, sulla base del rilievo che la libera circolazione all’interno dell’UE determina una situazione di couso anche per beni immessi in commercio in altri Stati membri dell’Unione dal titolare del marchio o con il suo consenso. In effetti, nel caso delle esclusive “semplici”, come già si è accennato, ricorre un’esclusività dal punto di vista contrattuale, nel senso che il licenziante promette l’astensione propria e degli altri licenziatari, ma non dal punto di vista normativo, in quanto l’applicazione del principio di esaurimento comporta che sullo stesso mercato possano essere presenti beni provenienti anche da soggetti diversi dal licenziatario. Sulla questione se la disciplina nazionale, sotto questo profilo più rigorosa di quella europea, sia compatibile con il diritto comunitario v. P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 166 ss., che fornisce una risposta positiva al quesito.

<sup>269</sup> In questo senso P. AUTERI, *Cessione e licenza*, cit., 107-108; per l’individuazione esatta dell’ambito di applicazione della previsione relativa alla licenza non esclusiva v. *amplius* § 184.3.

<sup>270</sup> 2° comma dell’art. 23 c.p.i.

<sup>271</sup> G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 487.

<sup>272</sup> Così, ipoteticamente, P. AUTERI, *Cessione e licenza*, cit., 111.

<sup>273</sup> Conforme G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 486.

<sup>274</sup> Prevista dalla lett. a), del 2° comma dell’art. 14 c.p.i. (e, per il marchio comunitario, dalla lett. c) del par. 1 dell’art. 50 r.m.c.): in argomento v. § 105.

cificamente rivolto ad assicurare che il marchio fornisca “la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità”<sup>275</sup>.

Il precetto normativo non sarebbe quindi rispettato, anche se il contratto contenga una pattuizione conforme al tenore della legge, quando poi tale pattuizione fosse destinata a rimanere lettera morta nei fatti. Se e quando si verifichi una vanificazione della prescrizione legislativa dipende dalle circostanze del caso. Talora, ma non sempre, può essere necessario che il licenziante eserciti un controllo sulla produzione che il licenziatario munisce del marchio. In alcune ipotesi, se si tratti ad es. di beni fungibili e standardizzati, come possono essere combustibili e carburante, ma anche viti e bulloni, il controllo può risultare superfluo<sup>276</sup> o adeguatamente assolto con verifiche a campione; in altre il controllo può essere indispensabile, anche se può vertere non sulle caratteristiche intrinseche e produttive ma estrinseche e stilistiche del prodotto<sup>277</sup>. All’estremo opposto, in alcune circostanze la previsione può non essere rispettata se il licenziante ometta di trasmettere al licenziatario (od ai licenziatari) le conoscenze tecnologiche necessarie per raggiungere e mantenere livelli qualitativi uniformi<sup>278</sup>. Entro queste coordinate fattuali, il rispetto della previsione legislativa può esigere che il licenziante si impegni – e dia esecuzione – a una prestazione di *facere*, che si specifica nell’obbligo di mettere a disposizione dei licenziatari le risorse tecnologiche indispensabili per garantire un livello della produzione contraddistinta dal segno uniforme negli aspetti rilevanti per le aspettative del pubblico<sup>279</sup>.

<sup>275</sup> Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad SA c. Christian Dior Coutures SA, Vincent Glade e Société Industrielle Lingerie (SIL), in *Racc.* 2009, I, 3421 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5470, caso «Copad», par. 45 (che si inserisce nella lunga linea giurisprudenziale cui appartiene ad es. Corte di Giustizia 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, in *Racc.* 2002, 10273 ss., caso «Arsenal», par. 48; e, con particolare riferimento ai profili che qui interessano, Corte di Giustizia 22 giugno 1994, causa C-10/89, IHT Internationale Heiztechnik GmbH, Uwe Danziger c. Ideal Standard GmbH e Wabco Standard GmbH, in *Giur. ann. dir. ind.* 3170 e in *Riv. dir. ind.* 1996, II, 84 ss., caso «Ideal Standard», par. 43, commentata da P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*, cit.; in argomento già *supra*, § 7 D).

<sup>276</sup> E si ricorderà che, ai fini dell’applicazione delle norme sull’uso che impedisce la decadenza, l’impiego del licenziatario può essere ritenuto – ed è stato ritenuto: v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 899 – imputabile al licenziante anche in assenza dell’esercizio di un controllo del primo sull’attività del secondo.

<sup>277</sup> Così, sempre nella prospettiva dell’imputabilità dell’uso che impedisce la decadenza, N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 321.

<sup>278</sup> In questo senso P. AUTERI, *Cessione e licenza*, cit., 110-111, che prende in considerazione la possibilità che la validità del contratto venga salvata dall’applicazione dell’art. 1419 c.c. e dell’inserimento automatico di clausole ivi previsto.

<sup>279</sup> G.E. SIRONI, *sub art.* 23, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 486; G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 111. Se le parti accompagnino al contratto di licenza di marchio un contratto di licenza di *know-how*, si avrebbe ragione di ricondurre le pattuizioni così concordate al fenomeno del contratto misto, che, stando all’impostazione ricordata al §

Non va poi trascurato che, nel ciclo di vita delle licenze non esclusive di marchio – e dei prodotti destinati a essere contraddistinti dal segno – vi possono essere momenti molto delicati. Così è stato giustamente sottolineato che il licenziante che passasse da un regime di produzione “solitaria” dei beni muniti del marchio a una strategia impostata su licenze non esclusive, dovrebbe informare, almeno di regola, il pubblico del cambiamento, a evitare che il pubblico medesimo conti su di un accreditamento basato sulla continuità di origine imprenditoriale che in realtà sarebbe nel frattempo venuta meno<sup>280</sup>. Che dire poi della necessità di un aggiornamento delle caratteristiche della produzione? Sicuro è che in questo caso non esiste uno *ius variandi* di origine legislativa del licenziante, cui corrisponda una soggezione del licenziatario all’obbligo di conformare e aggiornare le caratteristiche della sua produzione. Tuttavia l’esigenza di uniformità delle caratteristiche dei beni muniti dello stesso marchio non può che continuare a farsi sentire anche lungo i diversi passaggi nel ciclo di vita del prodotto. In questa prospettiva, occorre prendere atto che, se il coordinamento fra licenziante e licenziatari (e dei licenziatari *inter se*) resta una necessità anche nelle fasi ulteriori dell’esecuzione contrattuale, non può che essere il programma negoziale a disciplinare la sintonia dell’evoluzione corrispondente<sup>281</sup>.

183.3. *Le licenze non esclusive: il diritto comunitario*. Dunque, il complesso di prescrizioni che devono accompagnare la stipulazione di contratti di licenza di marchio non esclusivi va desunto – prima ancora che dalla previsione puntuale del 2° comma dell’art. 21 c.p.i. – dal divieto di inganno del pubblico in occasione delle vicende che hanno per oggetto il segno.

Per questa ragione, si ritiene comunemente che lo stesso regime valga anche per la licenza non esclusiva di marchi comunitari. Vero è che per questi il regolamento non contiene una disposizione corrispondente a quella presente nella legge italiana; ma l’omissione, si ritiene, non costituisce una vera e propria lacuna, in quanto le stesse prescrizioni (sull’uniformità delle caratteristiche rilevanti nell’apprezzamento del pubblico dei beni recanti lo stesso marchio e sulla necessità, che può derivarne, che il titolare controlli la produzione dei licenziatari e, se del caso, metta a loro disposizione conoscenze tecniche), possono e debbono essere desunte con una certa precisione e sicurezza già dai principi generali e precisamente dal divieto di inganno e di modalità di impiego del marchio in contrasto con la funzione distintiva<sup>282</sup>.

---

175.4, potrebbe essere caratterizzato dall’assorbimento del contratto accessorio di *know-how* nella disciplina del contratto prevalente di licenza di marchio.

<sup>280</sup> Così, con finezza, G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 112.

<sup>281</sup> Come esattamente rilevato da P. AUTERI, *Cessione e licenza*, cit., 110. Accade talora che il contratto di licenza attribuisca al licenziatario una condizione di esclusività iniziale, che può essere persa nel caso in cui non si realizzino i *target* concordati fra le parti; anche questa eventualità deve essere normata contrattualmente *ex ante*, in difetto di che la prosecuzione nell’esecuzione del contratto potrebbe portare a un’eventualità che nessuna delle due parti desidera e cioè alla decadenza del marchio, in particolare quando si verificassero difformità fra la produzione del vecchio licenziatario non più esclusivo e quelle dei nuovi.

<sup>282</sup> G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit.,

È appena il caso di aggiungere che, rispetto al marchio comunitario, la nozione di licenza non esclusiva è destinata ad abbracciare anche le licenze riferite a zone limitate dell'Unione, ad es. ai territori di diversi Stati membri.

Infatti, anche se la licenza del marchio comunitario si presenti come esclusiva nella prospettiva dello Stato membro del licenziatario, perché in esso il titolare si impegni ad astenersi dal produrre e vendere i beni recanti il marchio e dal rilasciare altre licenze, va considerato che alle parti è consentito pattuire solo un'esclusiva semplice, ma non assoluta<sup>283</sup>. In altri termini, il patto contrattuale può precludere a una parte del contratto di licenza solo le vendite dirette dei beni recanti il marchio nel territorio affidato alle altre parti, ma non la circolazione endocomunitaria dei beni recanti il marchio che è libera grazie all'operare del principio dell'esaurimento<sup>284</sup>. Di conseguenza il pubblico residente nell'Unione europea è destinato a incontrare l'offerta di beni recanti sì lo stesso marchio, ma provenienti da imprenditori diversi; e questa situazione può essere conforme alla funzione distintiva e non porsi in contrasto con il divieto di decettività solo se nelle licenze che a essa danno origine siano rispettate le regole e le precauzioni delle quali si è appena detto.

183.4. *Le violazioni delle pattuizioni contenute nel contratto di licenza.* La disciplina del contratto di licenza pone del resto nelle mani del titolare del marchio un potente strumento di controllo del rispetto delle pattuizioni contrattuali accettate dal licenziatario. Le norme di riferimento prevedono, come già si è avuto occasione di ricordare<sup>285</sup>, che “il titolare di un marchio di impresa può fare valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario”<sup>286</sup>.

---

486. È sotto questo profilo significativo che, come ricorda l'A. appena cit., all'indomani dell'adozione della prima direttiva di ravvicinamento A. VANZETTI, *Commento alla direttiva*, in *NLCC* 1989, 1429 ss., a 1455-1457 già avesse desunto dalla previsione della possibilità di licenze non esclusive la necessità di limiti corrispondenti a quelli che poi sono stati adottati nella normativa nazionale.

<sup>283</sup> Si tratta quindi di un'esclusiva dal punto di vista contrattuale, ma non normativo. In argomento v. §§ 182.1, 183.2 e (dal punto di vista del diritto *antitrust*) 200.2.

<sup>284</sup> Che, si ricorderà, opera anche in presenza di differenze qualitative fra beni immessi in commercio nell'Unione ad opera del titolare o con il suo consenso, ogni qual volta la differenza qualitativa sia riconducibile a una scelta del titolare: v. § 150.4 e 152.2.

<sup>285</sup> Al § 150.1.

<sup>286</sup> Art. 8, par. 2, della direttiva; le disposizioni corrispondenti si trovano nell'art. 23.3 c.p.i. (secondo cui “Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario”) e nell'art. 22, par. 2, r.m.c. In argomento v. V. DI CATALDO, *Pre-*

Si è a suo tempo avuto modo di constatare come la violazione delle pattuizioni contenute in questo elenco, tassativo, seppur interpretato con una certa larghezza<sup>287</sup>, comporti non solo l'inadempimento del licenziatario, ma anche una sua responsabilità per contraffazione; e come per le merci immesse in violazione delle pattuizioni ricomprese nell'elenco non operi il principio dell'esaurimento, con la conseguenza che anche le vendite successive, ad opera degli aventi causa dal licenziatario, costituiscono a loro volta contraffazione<sup>288</sup>.

Non è quindi il caso di ritornare su questi profili, se non per ricordare che la norma testimonia il ruolo cruciale attribuito dalla disciplina al rispetto delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio e più precisamente all'incontro fra la funzione distintiva e di garanzia qualitativa.

#### 184. C) *Le licenze esclusive; le licenze generali e parziali*

184.1. *Licenze esclusive generali.* Secondo il loro tenore letterale, le previsioni di riferimento sopra richiamate<sup>289</sup> confermano l'ammissibilità, già sancita dalla legislazione previgente, delle *licenze esclusive*. Queste licenze sono caratterizzate da un dato strutturale unitario: una e una sola impresa ha la facoltà di usare il marchio in questione per quel tipo di beni. Da un punto di vista funzionale, però, la licenza esclusiva può servire a obiettivi anche molto diversi fra di loro.

Il titolare del marchio può rinunciare totalmente alla sua presenza sul mercato, affidando il compito corrispondente a un solo licenziatario. In questo caso la licenza esclusiva è anche totale o, come pure più spesso si dice, generale<sup>290</sup>. Anche se il licenziatario esercita le sue prerogative indipendentemente dal titolare e a prescindere da una collaborazione con questi, su quel mercato vi sono solo i beni contraddistinti con il marchio ad opera del licenziatario; la funzione distintiva del segno non corre il rischio di essere pregiudicata.

184.2. *Licenze esclusive parziali, per beni non affini ...* Il titolare può però anche affidare la valorizzazione economica del marchio all'operare simultaneo di più licenziatari esclusivi, concedendo loro il diritto di usare il marchio «per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato»<sup>291</sup>.

---

*rogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato, cit.; v. al riguardo D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., 153 ss., che scorge nella norma un'ipotesi di concorso dell'azione extracontrattuale di contraffazione con quella contrattuale di adempimento del contratto di licenza di marchio.*

<sup>287</sup> Da Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., su cui v. § 150.1.

<sup>288</sup> In questo senso G.E. SIRONI, *sub* art. 23, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 490 ove richiami. Sulla non irreversibilità della situazione nella quale si trovano i beni venduti dal licenziatario in violazione del contratto v. però § 152.4.

<sup>289</sup> Artt. 22, par. 1, r.m.c., 8 par. 1 direttiva e 23.2 c.p.i.

<sup>290</sup> Secondo quanto espressamente prevedono il 2° comma dell'art. 23 c.p.i. e il par. 1 dell'art. 22 r.m.c.

<sup>291</sup> V. sempre il 2° comma dell'art. 23 c.p.i. e il par. 1 dell'art. 22 r.m.c.

In questa scansione, il carattere esclusivo della licenza si intreccia con la sua seconda possibile configurazione, che attiene questa volta alle classi merceologiche di beni per cui essa è concessa: parziale, per l'appunto, anziché totale o generale.

La licenza, esclusiva e parziale, può innanzitutto concernere beni non affini a quelli offerti sul mercato da altri licenziatari (o dallo stesso licenziante). È il caso del produttore giapponese di motociclette e di tagliaerba, che può affidare l'una produzione a un primo licenziatario e l'altra a una seconda impresa; ma è anche il caso della Ferrari, quando essa affidi la produzione e la vendita degli orologi e dei telefoni cellulari muniti del suo marchio a imprese licenziatarie diverse; e in generale dei c.d. contratti di *merchandising*, ove il soggetto che abbia portato un segno all'affermazione iniziale procede alla sua valorizzazione come marchio in campi molto distanti dall'utilizzazione primaria, di regola stipulando una pluralità di contratti con imprese già presenti nei diversi settori di riferimento<sup>292</sup>.

Anche qui, visto che i beni non sono affini, non si produce una coesistenza dello stesso marchio sullo stesso mercato; e quindi, anche se il licenziatario operi indipendentemente dal licenziante (e dagli altri licenziatari), in assenza di permeabilità fra i diversi mercati non si produce un *clash* del marchio e non si presenta un rischio di comportamenti in contrasto con i precetti desumibili dalla funzione distintiva affidata al segno dalla legge.

Per sottolineare questo aspetto, che accomuna licenze esclusive generali e licenze esclusive parziali relative a beni affini, si discorre talora di "licenze esclusive in senso stretto"<sup>293</sup>.

184.3. ... e per beni affini (*merceologicamente*). Più delicata si presenta la valutazione dei casi in cui il licenziante proceda a un frazionamento più spinto del marchio in sede di sfruttamento, affidando a diversi licenziatari il diritto di usarlo per prodotti affini fra di loro. Abbiamo già incontrato il tema corrispondente trattando del trasferimento parziale<sup>294</sup>; possiamo riprendere e adattare i termini della questione impiegati in quel contesto, considerando l'eventualità che una licenza sia affidata all'impresa X per cravatte, all'impresa Y per occhiali, all'impresa Z per cinture, e così via; possiamo ora sviluppare l'esempio e visualizzare anche il caso in cui all'impresa A sia concessa la licenza per calzature eleganti; all'impresa B quella per calzature sportive, e così via.

Situazioni come queste pongono sul tappeto questioni sia di ammissibilità, sia di qualificazione (e, quindi, di disciplina); e la difficoltà sta precisamente in ciò, che le questioni si intrecciano vicendevolmente.

Secondo una prima prospettazione, la licenza esclusiva di marchio per prodotti affini, ancorché non identici, dovrebbe essere assimilata alla licenza non esclusiva; essa infatti programmerebbe un impiego da parte dei licenziatari che, pur essendo "solitario" per i singoli beni per cui è concessa la licenza, sarebbe da consi-

---

<sup>292</sup> Sulle peculiarità del *merchandising* dei marchi v. il § 187.

<sup>293</sup> P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 170.

<sup>294</sup> § 178.1.

derarsi couso nella prospettiva della categoria merceologica cui appartengono i beni in questione, per ipotesi affini<sup>295</sup>. Di conseguenza, a queste licenze solo in apparenza esclusive, ma in realtà non esclusive, risulterebbe applicabile la disciplina in precedenza delineata per queste ultime<sup>296</sup> rivolta ad assicurare un'uniformità nelle caratteristiche rilevanti per l'apprezzamento del pubblico<sup>297</sup>.

A questa prima prospettazione va riconosciuto il merito di risolvere i dubbi sull'ammissibilità dello schema contrattuale a partire dalla qualificazione: se davvero licenze che concernono beni affini andassero intese come licenze non esclusive, allora sarebbe sufficiente applicare loro la disciplina dettata a questo riguardo per ricondurre ai principi il fenomeno contrattuale considerato.

Il punto è che quella qualificazione non è condivisibile: ci si trova al cospetto di licenze esclusive parziali, non di licenze non esclusive. Ed è sufficiente a convincere dell'esattezza di questa ricostruzione il rilievo che qui difettano i presupposti stessi perché si possa pensare all'applicazione alla situazione ora considerata della disciplina dettata per le licenze non esclusive, che è specificamente disegnata per beni precisamente dello stesso tipo; non per prodotti diversi seppur affini in ragione dell'appartenenza alla medesima categoria merceologica. A questo proposito si è esattamente ricordato che il riferimento a prodotti o servizi "corrispondenti", contenuto nel 2° comma dell'art. 23 c.p.i., deve essere interpretato nel senso che tali sono prodotti o servizi eguali in tutte le caratteristiche rilevanti nella scelta dei consumatori e che perciò il pubblico non distingue fra di loro; mentre non vi è "corrispondenza" nel senso indicato dalla norma quando i prodotti o servizi, anche se ricompresi nell'ambito dello stesso genere merceologico, presentino caratteristiche riconoscibilmente diverse<sup>298</sup>. Né, sotto un profilo operativo, avrebbe molto senso che il licenziante fosse chiamato a presidiare un precetto di uniformità qualitativa fra calzature sportive e da sera, vista la distanza che separa le une dalle altre dal punto di vista dei materiali, delle caratteristiche stilistiche, della stessa resistenza allo sforzo richiesti per le due linee.

Si deve dunque concludere che per le licenze esclusive parziali relative a beni affini il "frazionamento spinto" sia (tendenzialmente) inammissibile come è parso esserlo in caso di cessione? Forse no: il paradigma della licenza apre sotto questo profilo una flessibilità maggiore di quella che risulta compatibile con l'effetto della cessione<sup>299</sup>. Non necessariamente l'obiettivo di evitare un uso decettivo del

<sup>295</sup> P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 176.

<sup>296</sup> Al § 183.

<sup>297</sup> In questo senso, oltre a P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 176, G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 171.

<sup>298</sup> Così, alla lettera, G.E. SIRONI, *sub* art. 23, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 486. A richiami contenuti in questo scritto va aggiunto il riferimento a P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 107 ss., che è stato fra i più convinti – e convincenti – sostenitori di questa lettura.

<sup>299</sup> V. § 178.1 dove si è ipotizzato peraltro che il frazionamento "spinto" possa essere riquilibrato come comunione e governato da regole idonee a evitare la violazione del divieto di inganno. In senso conforme, a proposito della divergenza sotto questo specifico profilo dei regimi applicabili a licenza e cessione, P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 162 e 172.

marchio deve essere raggiunto attraverso la conformità del comportamento degli interessati a uno specifico precetto di legge. Così, le licenze non esclusive sono sicuramente ammissibili alla stregua del diritto comunitario, ancorché esso non preveda espressamente un meccanismo corrispondente a quello disegnato dal 2° comma dell'art. 23 c.p.i. È ben vero che, come è stato fatto valere, è difficile assumere che il potere di disporre del marchio sia riconosciuto senza altro limite che non sia quello del divieto di uso ingannevole<sup>300</sup>. Ma è pure vero che, dove la legge non detti regole specifiche al fine di limitare le modalità di esercizio del potere di disposizione da parte del titolare del marchio, ben possono soccorrere i principi generali; e a loro volta i principi generali non possono che coordinarsi con le istanze di rispetto delle funzioni giuridiche del marchio e *in primis* della funzione distintiva<sup>301</sup>.

Più precisamente: l'ammissibilità delle licenze esclusive parziali relative a beni affini presuppone l'esistenza in capo al licenziante di un potere di regolamentazione e di controllo dell'uso del marchio e in particolare delle caratteristiche dei beni destinati a essere contraddistinti dal marchio; un'autorizzazione disgiunta da questa regolamentazione sarebbe invalida per contrasto con le norme imperative che esprimono la salvaguardia della funzione distintiva e con il divieto di decettività<sup>302</sup>. Nella valutazione della conformità al diritto della licenza, possono del resto soccorrere – oltre alle disposizioni specifiche del tipo cui sia di volta in volta riconducibile il contratto di licenza –<sup>303</sup> due fra le «disposizioni generali» dettate dal codice civile in materia di contratti: l'art. 1374, secondo cui «il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge» e l'art. 1375, che prescrive l'esecuzione di buona fede del contratto medesimo<sup>304</sup>.

Del resto, la conclusione (condizionatamente) favorevole all'ammissibilità delle licenze esclusive parziali anche per prodotti affini fra di loro appare plausibile anche perché con la loro stipulazione, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di trasferimento frazionato «spinto» sopra considerate, il licenziante mantiene la titolarità del marchio registrato. Le imprese licenziatarie non possono quindi considerarsi indipendenti dal licenziante nell'attuazione della loro strategia di sfruttamento del marchio, perché in ogni momento esse ripetono la propria legittimazione da un titolo contrattuale. E questo, come si è visto, obbliga le parti anche a

---

<sup>300</sup> Come ha condivisibilmente osservato P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 107-108.

<sup>301</sup> Lungo il percorso suggerito da P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 113.

<sup>302</sup> P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 173.

<sup>303</sup> Sulla pluralità di tipi contrattuali che possono produrre l'effetto della licenza, v. § 175.2. Interessante sotto questo profilo il rilievo di F. MORRI, *Ditta e marchio*, cit., 675 s., che esamina la possibilità che il titolare del marchio ricorra allo schema dell'usufrutto per costituire una pluralità di licenze esclusive parziali passando in rassegna le disposizioni (fra cui gli artt. 1001 e 1015 c.c.) che offrono al nudo proprietario-titolare del marchio strumenti idonei ad allineare i comportamenti dei licenziatari-usufruttuari lungo percorsi coerenti con il rispetto della funzione distintiva.

<sup>304</sup> In questo senso P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 116.

quei comportamenti – fra cui l’uso nel suo complesso non decettivo del marchio – che sono imposti dalla legge (4° comma dell’art. 23 c.p.i., in connessione con l’art. 1374 c.c.) anche in assenza di espressa previsione pattizia.

Va però sottolineato che in questo modo non viene adottata un’incondizionata conclusione favorevole all’ammissibilità di questo tipo di licenze. La valutazione è invero subordinata al ricorrere di condizioni stringenti. Se infatti in concreto le parti non si attengono nell’attuazione del contratto al principio generale che vieta l’uso decettivo del marchio, esse restano assoggettate alle relative sanzioni e *in primis* a quella della decadenza del marchio per decettività sopravvenuta<sup>305</sup>.

184.4. *Le licenze territorialmente limitate.* I profili di qualificazione e di ammissibilità si intrecciano anche in relazione alle licenze territorialmente limitate. Abbiamo visto<sup>306</sup> che il titolare del marchio può concedere a uno o più licenziatari il diritto esclusivo di usare il marchio affidando a ciascuno di essi zone limitate del territorio cui si riferisce la protezione del marchio: una parte del territorio italiano, per il marchio nazionale; uno o più Stati membri per il marchio comunitario. Sappiamo anche che queste licenze possono anch’esse essere esclusive, ma in un senso limitato della parola: sul territorio contrattualmente delimitato potrà essere previsto che sia solo il licenziatario designato a produrre e a vendere. Si tratta però di licenze esclusive semplici: in conseguenza dell’operare del principio dell’esaurimento, i beni immessi in commercio in un territorio possono liberamente circolare anche fuori di esso; e il primo acquirente può rivenderli anche in zone diverse da quelle del suo acquisto, ma facenti parte del territorio nazionale o dell’Unione europea. La concessione con il contratto di licenza di un’esclusiva più ampia, “assoluta”, che intendesse obbligare – ad es. contrattualmente – gli acquirenti del bene contraddistinto dal marchio ad astenersi dal rivendere al di fuori del territorio di origine sarebbe vietata dal diritto *antitrust*<sup>307</sup>.

Quindi, anche se una licenza geograficamente limitata si può presentare come “esclusiva” nella prospettiva delle pattuizioni relative alla produzione e alla vendita nel territorio cui essa si riferisce, nel quadro di riferimento più ampio ed europeo, nel quale essa si inserisce, essa è da intendersi necessariamente come licenza non esclusiva, quando alle merci di provenienza dall’un licenziatario si affianchino quelle che traggono origine dal titolare o da altri licenziatari.

Da questa conclusione sul piano della qualificazione, deriva anche l’individuazione della disciplina applicabile, che è, per l’appunto, quella relativa alle licenze non esclusive, che si è illustrata al paragrafo precedente.

184.5. *Ancora sulla violazione del divieto di inganno del pubblico e sulle sue sanzioni.* In questo paragrafo si è avuto modo di chiarire quali ipotesi di licenza siano ammissibili alla luce del diritto dei marchi interno e comunitario e quali invece siano illecite alla luce del principio generale di divieto di inganno del pubblico. Ci si è anche soffermati ad indicare di volta in volta quali siano le conse-

<sup>305</sup> Ex art. 14, 2° comma, lett. a), c.p.i. e art. 50, par. 1, lett. c), r.m.c.

<sup>306</sup> Ai §§ 183.2 e 183.3.

<sup>307</sup> § 200.2.

guenze della violazione del divieto. Occorre però aggiungere che le sanzioni non si limitano all'invalidità del contratto di licenza ed/o alla decadenza del marchio per decettività<sup>308</sup>. Anche in questo caso possono infatti soccorrere le sanzioni per violazione del divieto di decettività che si sono illustrate in tema di trasferimento e che fanno capo alle norme sull'illecito concorrenziale, civile e ai divieti di pubblicità ingannevole e di pratiche scorrette, con tutto ciò che ne consegue sul piano della legittimazione e della competenza<sup>309</sup>.

#### 185. D) *I profili contrattuali delle licenze. Forma e pubblicità; legittimazione ad agire*

185.1. *Presunzione di licenza del marchio?* Secondo una dottrina non recente, la previsione dell'art. 2573 c.c. sarebbe applicabile anche all'affitto e all'usufrutto di azienda, in relazione ai quali dovrebbe presumersi che il diritto esclusivo di uso del marchio spetterebbe all'usufruttuario e affittuario sulla base di un contratto di licenza<sup>310</sup>. L'opinione trova una conferma, chiara anche se indiretta, per l'usufrutto d'azienda nell'art. 2561 c.c., che prescrive che "l'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue", e così detta una disposizione che ben si attaglia al marchio generale, che tende a coincidere con la ditta. L'usufruttuario non potrebbe infatti adempiere all'obbligo di legge, se non potesse usare il marchio generale corrispondente alla ditta. La stessa soluzione vale per l'affitto dell'azienda, cui si applica la medesima disciplina<sup>311</sup>.

Non risultano peraltro conferme né smentite alla tesi, né sul piano dottrinale né su quello giurisprudenziale. Anche se l'impostazione risulta tutto sommato plausibile, resta da rilevare che essa vale solo per i marchi generali; e quindi lascia sopravvivere un interrogativo non secondario con riferimento all'esistenza di una presunzione di licenza a favore dell'usufruttuario e affittuario di azienda con riferimento ai marchi speciali.

Quanto ai marchi comunitari, non necessariamente il testo corrispondente<sup>312</sup> permette un'interpretazione parallela.

185.2. *Termini e condizioni della licenza. Corrispettivo, garanzie, durata.* Anche per la licenza, il modo di procedere per reperire la disciplina è quello collaudato: occorre di volta in volta ricondurre l'atto alla sua qualificazione civilistica e tenere nel debito conto gli effetti conformativi impressi dalla disciplina cogente di diritto dei marchi sull'assetto derivante dall'autonomia.

Così, quando, come è normale, la licenza abbia una caratterizzazione contrat-

<sup>308</sup> Sulla questione, ulteriore e consequenziale, se l'uso da parte di un licenziatario sulla base di un contratto invalido eviti la decadenza v. § 96.2.

<sup>309</sup> § 177.5.

<sup>310</sup> T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 473 e 475.

<sup>311</sup> Art. 2562 c.c.

<sup>312</sup> Par. 2 dell'art. 17 r.m.c.

tuale, si tratterà di un contratto sinallagmatico o a prestazioni corrispettive, di durata e normalmente a titolo oneroso anziché gratuito<sup>313</sup>. È dunque da escludersi che si tratti di un contratto con comunione di scopo; e tuttavia non sono da escludersi alcune coloriture cooperative e fiduciarie che possono occasionalmente assumere rilievo nell'individuare la disciplina applicabile al rapporto<sup>314</sup>.

Il corrispettivo dovuto dal licenziatario assume, lo si è visto, la forma di un pagamento ricorrente (*royalty*, *redevance* o canone che lo si voglia chiamare)<sup>315</sup>, commisurato al fatturato o altre voci attive del bilancio del licenziatario (ad es. incassi, incassi lordi di sconti e così via). Non sono infrequenti altre voci, come il *down payment* (o *front money*), che viene sborsato dal licenziatario a riprova della serietà del suo investimento sul marchio e che normalmente, ma non sempre, è detraibile dalle *royalty* percentuali. Possono essere previsti minimi garantiti; e il loro mancato raggiungimento può comportare la cessazione dell'accordo, l'attribuzione di un diritto di recesso del titolare o anche la perdita della posizione di esclusività del licenziatario<sup>316</sup>.

Come si è visto, non può essere escluso a priori che le parti prevedano un corrispettivo di licenza determinato in misura forfettaria; salvo che, se pure mancassero limiti di durata, ci si deve attendibilmente domandare se il contratto non dissimuli un fenomeno diverso, e, precisamente, una cessione<sup>317</sup>.

Quanto ai restanti termini e condizioni della licenza, anche qui essi derivano dalla interazione consueta fra la volontà delle parti e l'operare delle regole dispositive del tipo negoziale di volta in volta ricorrente. Così si ripresenta il tema, già incontrato in materia di trasferimento, delle garanzie che il titolare deve prestare al licenziatario. In prima battuta, è la qualificazione del contratto di licenza a individuare le norme applicabili, per le quali si farà riferimento agli artt. 1578 ss. c.c. se lo schema di riferimento sia quello della locazione e agli artt. 1615 ss. c.c. se si assuma, più plausibilmente, che il marchio vada considerato "cosa produttiva" ai fini dell'applicazione di questo complesso di norme; agli artt. 2254 e 2464.5 c.c. se con la licenza sia operato un conferimento in godimento in società; e così via. Le regole generalcivilistiche del tipo possono trovare applicazione in

---

<sup>313</sup> Non che manchino situazioni nelle quali non sono previste controprestazioni del licenziatario; ma, lo si è visto (al § 182.2), il fenomeno è attestato in relazione a diritti diversi dal marchio.

<sup>314</sup> Da questo punto non appare ingiustificato che Trib. Torino 25 gennaio 2010, Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Product c. EMI Music Italy s.r.l. e c. Vasco s.r.l. (ord.), in *Riv. dir. ind.* 2010, II, 78 ss., con nota di D. CAPRA, *Sulla convalida di marchio corrispondente a nome notorio altrui*, caso «Vasco Rossi», abbia imputato al titolare, sia pur solo presuntivamente e nei limiti della cognizione sommaria propria di un procedimento monitorio, la conoscenza da parte del licenziatario dell'uso di un marchio successivo confliggente ad opera di un terzo non autorizzato.

<sup>315</sup> Su questa terminologia § 170.

<sup>316</sup> Che, se non disciplinata adeguatamente in sede contrattuale preventiva, può far insorgere le difficoltà richiamate al § 183.2. Sulle nozioni di *down payment* e di *royalty* minima garantita v. G.J. BATTERSBY-CH.W. GRIMES, *Licensing royalty rates. 2010 Edition*, Wolters Kluwer, Austin, Boston, 2011, 13 ss.

<sup>317</sup> V. sul punto § 175.2.

via diretta, quando la licenza esibisca tutti gli elementi costitutivi del negozio tipico; o in via analogica, quando sussistano i presupposti per l'analogia stessa. Così, nel caso delle licenze esclusive "in senso stretto", nelle quali il licenziatario opera in relativa indipendenza sul mercato, come gli è consentito visto che su di questo non sono presenti beni (affini) provenienti da altra impresa, si può ipotizzare che il licenziatario medesimo debba "curarne la gestione" (*scil.*: del marchio) "in conformità alla destinazione economica della cosa"<sup>318</sup>.

Anche qui le regole civilistiche devono però coordinarsi con le regole speciali. Così è, in materia di effetti delle sentenze che dichiarino la nullità o decadenza del marchio dato in licenza, le quali, si ricorderà, non pregiudicano il contratto di licenza "eseguito anteriormente ad esse"<sup>319</sup>. "Per ragioni di equità", chi abbia acquisito diritti sul marchio successivamente dichiarato nullo (qui: il licenziatario) può chiedere "il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto nella misura giustificata dalle circostanze." Restano in ogni caso "salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa"<sup>320</sup>. Questa disciplina speciale degli effetti della nullità è per la verità espressamente prevista in relazione alla sola licenza di marchi comunitari, ma le ragioni sistematiche a suo tempo fatte valere fanno propendere per una sua applicazione anche alle licenze di marchi nazionali<sup>321</sup>.

Il contratto di licenza, a prescindere dal tipo contrattuale cui esso sia di volta in volta riconducibile, è sicuramente contratto di impresa; e quindi "passa" insieme con l'azienda del licenziatario ai sensi dell'art. 2558 c.c., salvo che non consti una pattuizione contrattuale contraria o che le circostanze del caso non facciano propendere per la natura personale del contratto<sup>322</sup>. A maggior ragione si dovrebbe pensare che, in caso di fusione della società licenziataria, il contratto di licenza prosegua in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione<sup>323</sup>, anche se – a dire il vero – è da tempo che ci si interroga sui limiti di elasticità dei rapporti contrattuali originariamente instaurati con una società poi oggetto di incorporazione o di fusione.

Secondo il diritto comunitario, il titolare non può rinunciare al marchio senza darne notizia al licenziatario<sup>324</sup>. Nel diritto interno, un obbligo corrispondente può

---

<sup>318</sup> V. l'art. 1615 c.c., che è richiamato a questo proposito da P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 163 e 170.

<sup>319</sup> Art. 55, par. 3, lett. b), r.m.c. Per una lettura di questa previsione v. § 110.

<sup>320</sup> Art. 55, par. 3, r.m.c.

<sup>321</sup> In senso conforme App. Trento 8 novembre 2003, *Satinine s.p.a. c. Ferrari Fratelli Lunelli s.p.a.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 4691, caso «Ferrari/Ferrari», in applicazione peraltro della disposizione parallela in materia di brevetti per invenzione. In argomento v. § 110.

<sup>322</sup> Sulla nozione di contratti personali v. G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*. Vol. 1, *Diritto dell'impresa*, Utet, Torino, 2013, 15 s. ove ampi richiami.

<sup>323</sup> Art. 2504bis c.c.

<sup>324</sup> Art. 50, par. 3, r.m.c. In argomento § 91.3.

attendibilmente essere desunto dall'obbligo di buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio e talora dalla disciplina del tipo contrattuale applicabile<sup>325</sup>.

C'è da domandarsi se il regime delle conseguenze della violazione delle pattuizioni contenute nel contratto di licenza, che presenta il sopra ricordato profilo di specialità di comportare conseguenze sia sul piano contrattuale sia sul quello extracontrattuale<sup>326</sup>, sia applicabile anche alle licenze esclusive in senso stretto. È vero che quelle previsioni rappresentano un potente strumento di controllo posto dalla legge nelle mani del titolare per assicurare il rispetto delle pattuizioni contrattuali da parte del licenziatario che trova un fondamento anche di interesse generale, quando la licenza non sia esclusiva e quindi il pubblico corra il rischio di acquistare beni qualitativamente diversi e provenienti da imprese operanti senza il necessario coordinamento. Esse tuttavia sono formulate in termini generali; e dovrebbero quindi trovare applicazione anche nel caso ora considerato di licenze esclusive in senso stretto.

La previsione di un termine finale di durata del rapporto di licenza è, come si è visto, elemento discretivo fra licenza e cessione. Non è però detto che il termine finale del contratto sia disciplinato espressamente, potendo invece risultare determinabile *per relationem*. Non è infatti inconsueto che l'attribuzione della facoltà di usare il marchio si coordini a un più ampio assetto negoziale, in rapporto strumentale e subordinato a un altro rapporto che le parti considerano principale. Quando ciò avvenga, le vicende relative a quest'altro rapporto non potranno che reagire sulla durata della licenza di marchio. Ad es. la cessazione di una situazione nella quale licenziante e licenziatario appartengano allo stesso gruppo societario può produrre l'estinzione del rapporto di licenza<sup>327</sup>; la cessazione del più ampio rapporto di collaborazione tecnologica rispetto al quale la licenza di marchio si collochi in posizione accessoria può determinare l'estinzione anche di questa<sup>328</sup>.

La cessazione del rapporto di licenza può porre sul tappeto problemi delicati relativi allo smaltimento delle scorte, soprattutto in assenza di disposizioni contrattuali sufficientemente chiare e precise al riguardo. Nessun dubbio che siano in contraffazione i beni prodotti e muniti del marchio dopo la cessazione del rapporto. Che dire però delle scorte che residuino alla cessazione e che risultino da produzione fabbricata in pendenza di rapporto<sup>329</sup>? Sarebbe formalistico dire che il licenziatario non può esitare l'inventario perché con la fine della licenza è cessata l'autorizzazione alla vendita; e tuttavia è da ritenersi inammissibile che il licenzia-

---

<sup>325</sup> V. art. 1575, n. 2, c.c.

<sup>326</sup> Artt. 22, par. 2, r.m.c., 8 della direttiva e 23.3 c.p.i.; in argomento § 183.4.

<sup>327</sup> V. al riguardo § 175.4; per un'applicazione Trib. Chieti 31 gennaio 1986, caso «Chappee», cit.

<sup>328</sup> In questo senso Trib. Milano 28 giugno 1978, Velcro s.a.s. c. Ausonia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 1220, caso «Velcro».

<sup>329</sup> In argomento v. la convincente trattazione di D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 150-152. In giurisprudenza cfr. altresì Trib. Torino 28 dicembre 2013 (ord.), caso «Vissani», cit.

tario accumuli scorte eccessive in prossimità del termine finale per potere continuare a vendere anche dopo la cessazione del rapporto. Né è facile e sicuro il richiamo agli indici ricavabili dalla volontà delle parti o alla prassi normale del settore. La verità è che controversie al riguardo sono probabili anche in presenza di determinazioni contrattuali; e sicure in loro assenza.

Quali sono gli effetti sul contratto del fallimento del licenziante o del licenziatario? Si tende a trovare la risposta nella previsione dell'art. 80 l.f.<sup>330</sup> (salvo, si intende, il caso in cui sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa licenziataria, nel qual caso "i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne la conclusione o scioglierli")<sup>331</sup>. All'applicazione diretta di questa norma si oppongono due dati importanti: la licenza non è una locazione (e non è detto che a essa debba essere ricondotta) e il marchio non è un "immobile". Stando a questa prima impostazione, si deve ritenere che *se fallisce il titolare del marchio-licenziante*, il contratto non si scioglie e il curatore subentra in esso, salvo potere recedere se la durata del contratto è superiore a quattro anni dalla data di fallimento, pagando al licenziatario un equo indennizzo<sup>332</sup>. Va osservato che, dopo la riforma del 2007, un'eventuale clausola risolutiva espressa, un tempo ammessa dalla disposizione, non dovrebbe avere più effetto<sup>333</sup>. Ci si domanda se il licenziatario *in bonis* abbia la facoltà di chiedere la fissazione di un termine entro il quale il curatore deve decidere se proseguire o sciogliersi del contratto; la soluzione parrebbe avere dalla sua un appiglio testuale<sup>334</sup> e risponde all'esigenza di consentire al licenziatario di proseguire lo sfruttamento commerciale del segno in un quadro di maggior prevedibilità; essa non è però ancor stata collaudata dalla prassi.

Nel caso del *fallimento del licenziatario*, sempre sull'assunto che al contratto di licenza di marchio sia applicabile la previsione relativa al fallimento del conduttore di un immobile, si ritiene che il curatore subingredisca nel contratto, salvo poter recedere in qualsiasi momento pagando al titolare del marchio un equo indennizzo per l'anticipato recesso<sup>335</sup>.

Non è detto che queste soluzioni siano corrette (o sempre corrette). Si può ritenere che la licenza di marchio non sia assimilabile alla locazione di immobile; o comunque non vi sia sempre assimilabile quando essa sia riconducibile, come si è visto essere ben possibile, a tipi contrattuali diversi dalla locazione. Se così è, dovrebbe tornare ad applicarsi la regola generale e residuale secondo cui il rapporto di licenza è sospeso fino a quando il curatore, debitamente autorizzato, decida se subentrare al contratto o recedere<sup>336</sup>. In questo caso, ferma restando l'inoperati-

<sup>330</sup> V. in particolare M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., 621 ss., che però scriveva prima delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

<sup>331</sup> Ai sensi dell'art. 104.7 l.f.

<sup>332</sup> Art. 80.1 e 2 l.f.

<sup>333</sup> Art. 72.7 l.f.

<sup>334</sup> V. l'art. 72.2 l.f. che però si colloca nella disposizione generale del medesimo art. 72 e non è richiamato dall'art. 80 l.f.

<sup>335</sup> Art. 80.3 l.f.

<sup>336</sup> Art. 72.1, prima parte, l.f.

vità della clausola risolutiva espressa, trova applicazione la disciplina generale dei rapporti pendenti<sup>337</sup>.

185.3. *La responsabilità del titolare del marchio nei confronti dei terzi.* Normalmente i contratti con gli acquirenti finali sono stipulati dal licenziatario (o dagli intermediari cui questi ricorra). La responsabilità del produttore per i prodotti difettosi muniti di marchio fa però di regola capo anche al titolare, perché questi “si presenta come produttore, identificando il bene o il servizio con il proprio ... marchio”<sup>338</sup>.

Si tratta di disposizione di notevole importanza sistematica, che conferma il rilievo – diretto seppur derivato – assunto dalla funzione di garanzia qualitativa nel nuovo diritto dei marchi<sup>339</sup>.

185.4. *Forma e pubblicità nella licenza di marchio.* Il principio della libertà delle forme vale anche per la licenza di marchio. La regola vale per il diritto nazionale<sup>340</sup>; e, diversamente da quanto avviene per il trasferimento, essa è seguita anche dal diritto comunitario<sup>341</sup>.

<sup>337</sup> Si noti che, anche se il contratto contenesse una clausola arbitrale, questa sarebbe disattivata dall'insolvenza; neppure il procedimento arbitrale pendente può essere proseguito (art. 83bis l.f.).

<sup>338</sup> Lett. d) dell'art. 3.1 del Codice del consumo.

<sup>339</sup> In argomento v. ampiamente C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo 1, Giuffrè, Milano, 2004, 661 ss., a 673-674. Qualche precisazione però in M.S. SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà intellettuale*, cit., nota 41 a 621-622.

<sup>340</sup> V. Trib. Milano 11 marzo 2010, Gut Edizioni c. Baci e Abbracci Collezioni, in *Giur. ann. dir. ind.* 5638, caso «figura di mela Smemoranda»; App. Milano 17 settembre 2008, Sirena s.r.l. c. Hermès International Société en Comandite par Actions, Hermès Italia s.p.a. e Hermès Sellier SA, in *Giur. ann. dir. ind.* 5381, caso «Hermès», ove ampi richiami; Trib. Milano 13 marzo 2009, IBA S.A. c. Tavola s.p.a., caso «ovetto assorbiodori per frigo» e Trib. Napoli 14 gennaio 2003, Kodak s.p.a. c. Centro Napoletano Distribuzione s.a.s. di Di Bennardo Giuseppina, in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 360 ss. con nota di M. MOLFA, *Osservazioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione*. Naturalmente, l'esistenza del rapporto contrattuale va adeguatamente provata; e talora la giurisprudenza mostra al riguardo rigore: v. ad es. Trib. Torino 11 giugno 2010, Hermès International e Hermès Sellier c. s.r.l. Laurence, in *Giur. it.* 2011, 2083 ss. con nota di L. PELLICCIARI, *Questioni in tema di marchio di forma, forma necessitata, secondary meaning*, caso «Kelly, Birkin e Lindy», peraltro non riprodotta *in parte qua*, ha escluso il ricorrere nella situazione di una licenza implicita sulla base del rilievo che a ciò non è sufficiente la partecipazione totalitaria nell'asserito licenziatario della società titolare del marchio, data l'autonomia giuridica e patrimoniale delle due società; che non necessariamente l'inerzia, nella specie non dimostrata, del titolare nei confronti dell'asserito licenziatario, implicherebbe un rapporto di licenza; d'altro canto che ammettere che sia legittimato attivo all'azione di contraffazione anche un soggetto che non provi adeguatamente di essere licenziatario comporterebbe per il terzo il rischio di incorrere in esborsi risarcitori che potrebbero risultare non conteggiabili a carico del titolare. La questione è probabilmente sdrammatizzata dalla regola processuale, per la quale è sufficiente la allegazione del rapporto di licenza e il difetto della qualità di licenziatario deve essere eccepita dalla controparte nella comparsa di risposta: in questo senso Trib. Milano 20 dicembre 2013, Italservices s.p.a. c. Brand s.r.l. e Arienta Riccardo, «disegno di muso di cane», in corso di pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*

Anche in altri Stati membri si ammette che la licenza possa non risultare da atto scritto: in questo senso ad es. W. CORNISH-D. LEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright*,

Peraltro, anche in materia di licenza, la regola generale sulla forma mal si coordina con le previsioni in tema di pubblicità. La legge interna prevede la trascrizione degli “atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento” che realizzano la licenza del marchio presso l’Ufficio<sup>342</sup>. Ma a sua volta la trascrizione sembra presupporre la presenza di un atto scritto, normalmente apprestato dalle parti nella forma di scrittura privata autenticata<sup>343</sup>. Lo stesso assunto parrebbe valere per l’iscrizione nel registro dei marchi comunitari<sup>344</sup>: si potrebbe pensare che, se manca un documento, non si saprebbe che cosa trascrivere. Per la verità, qui il diritto comunitario sembra avere escogitato una soluzione: l’Ufficio si accontenta di una richiesta di iscrizione della licenza “effettuata dal titolare del marchio comunitario”; se è questo il soggetto che richiede l’iscrizione, egli è dispensato dalla produzione dei documenti altrimenti prescritti<sup>345</sup>.

La trascrizione della licenza la rende opponibile all’acquirente del marchio<sup>346</sup>; e fra due licenziatari di diritti su marchio sovrapponibili nei due parametri di identificazione del marchio essenziali (segno e beni) prevale quello che abbia trascritto per primo il suo titolo di acquisto<sup>347</sup>.

Il nostro diritto non precisa se anche la licenza non esclusiva sia trascrivibile<sup>348</sup>. La risposta sembra – attendibilmente – dipendere dalla ricostruzione degli effetti dell’atto: se si intende la licenza semplice come costitutiva di diritti personali di godimento, essa pare rientrare nel novero degli atti trascrivibili. Questa so-

---

*Trade Marks and Allied Rights*, Thomson-Sweet & Maxwell, London, 2010<sup>7</sup>, 723; più sfumato L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 963 e *ivi* nota 32.

<sup>341</sup> Che, all’art. 22 dedicato alla licenza, non contiene una disposizione corrispondente al par. 3 dell’art. 17 r.m.c., dettato in materia di trasferimento: v. § 179.3. Naturalmente l’onere della prova della presenza del consenso incombe sul titolare del marchio: Trib. UE 13 gennaio 2011 (Sesta Sezione), causa T-28/09, Mo-Hwa Park c. UAMI e Chong-Yun Bae, caso «Pine Tree», par. 63. In termini generali e non con specifico riferimento a un rapporto qualificato come licenza, v. Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, causa T-203/02, The Sunrider Corp. c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 2811 ss., caso «Vitafruit», par. 24 ss., che ha inferito il consenso del titolare del marchio all’uso del terzo dalla circostanza che il titolare del marchio avesse a sue mani documentazione di provenienza del terzo medesimo; diversamente, però, in un caso nel quale il titolare del marchio aveva prodotto sei fatture provenienti dal terzo, Trib. UE 5 giugno 2014 (Nona Sezione), cause T-495/12 a 497/12, European Drinks c. UAMI e SC Alexandrion Grup Romania Srl, caso «Dracula Bite/Dracula», par. 37.

<sup>342</sup> Art. 138, 1° comma, lett. a), c.p.i.

<sup>343</sup> Art. 138.3 c.p.i. Sull’idoneità della c.d. “dichiarazione di licenza”, prevista dalla lett. a) del 1° comma dell’art. 196 c.p.i. e parallela alla “dichiarazione di cessione” v. § 179.3.

<sup>344</sup> Par. 5 dell’art. 22 r.m.c.

<sup>345</sup> V. la Regola 33 del reg. n. 2868/95/CE, che omette di richiamare a questo riguardo la lett. d) del par. 1 e il par. 5 della Regola 31 in materia di trasferimento del marchio.

<sup>346</sup> Così è anche nel diritto britannico: L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 963.

<sup>347</sup> Art. 139.1 e 2 c.p.i.; art. 23, par. 1, r.m.c. In argomento e anche per richiami conformi G.E. SIRONI, *sub* art. 23, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 493.

<sup>348</sup> In senso dubitativo P. AUTERI, *Il pegno del diritto di autore: costituzione e opponibilità nei confronti dei terzi*, in *AIDA* 2009, 129 ss., 146.

luzione potrebbe parere in contrasto con l'impostazione in precedenza articolata secondo la quale la ricostruzione dei lineamenti della licenza non può dipendere dalla caratterizzazione delle posizioni soggettive da essa conseguenti nei termini di diritto reale o personale; e tuttavia non pare impossibile assumere che quella distinzione mantenga un rilievo (in quanto accolta dal legislatore ai limitati fini dell'applicazione della disciplina della trascrizione) senza però assumere oggi il ruolo fondamentale che le veniva attribuito in passato<sup>349</sup>.

Nel diritto comunitario però gli effetti dell'iscrizione vanno ben oltre<sup>350</sup>: anche la licenza non è opponibile non solo in caso di conflitto fra acquirenti, ma anche nei confronti di tutti restanti terzi se non dopo la sua iscrizione<sup>351</sup>. Nel diritto comunitario è del resto anche dubbio che possa soccorrere una presunzione di licenza a favore dell'affittuario e dell'usufruttuario dell'azienda del titolare del marchio; né si rinvengono regole che disciplinino il conflitto fra l'affittuario o usufruttuario dell'azienda e l'acquirente del marchio come cespite autonomo<sup>352</sup>. La regola della non opponibilità dell'atto prima dell'iscrizione vale anche per disciplinare l'opponibilità dell'acquisto nei confronti dei contraffattori. Abbiamo visto<sup>353</sup> che in materia di trasferimento del marchio l'applicazione di questo principio conduce all'esito per cui l'acquirente del marchio che non abbia iscritto il suo titolo non ha legittimazione attiva neppure ai fini della tutela. In materia di licenza, il principio deve raccordarsi con le regole in tema di legittimazione del licenziatario, cui ora si rivolgerà l'attenzione.

185.5. *Legittimazione all'azione di contraffazione (ed intervento in causa) nel caso di concessione di licenza.* Alla legittimazione all'azione di contraffazione e all'intervento in causa del licenziatario il regolamento comunitario dedica due previsioni apposite<sup>354</sup>. Dal canto suo, il legislatore italiano, forse nell'illusione di poter estrarre soluzioni adeguate dallo scrigno delle elaborazioni dogmatiche che contrappongono le licenze reali a quelle obbligatorie, si è finora astenuto dal dettare una disciplina espressa.

Le regole comunitarie sembrano riflettere più un'analisi degli interessi in gio-

<sup>349</sup> Un argomento forte a favore dell'iscrivibilità anche delle licenze semplici può essere tratto dal diritto comunitario, che a questo fine, all'art. 22, par. 5, r.m.c., non distingue fra licenze esclusive e non; e dall'esigenza, su cui si tornerà al § 197.3, di apprestare una disciplina esaustiva e completa dei presupposti di opponibilità dei diritti anteriori confliggenti.

<sup>350</sup> V. già con riferimento al trasferimento il § 179.3.

<sup>351</sup> Artt. 23, par. 1, r.m.c., che parrebbe valere senza distinzione fra licenze esclusive e non. L'iscrizione nel registro e la pubblicazione avvengono a richiesta di una delle parti: art. 22.5.

<sup>352</sup> § 185.1; e per un confronto con la disciplina del conflitto fra acquirente del marchio insieme con l'azienda e acquirente del marchio come cespite autonomo v. § 179.3.

<sup>353</sup> § 179.3.

<sup>354</sup> Parr. 3 e 4 dell'art. 22 r.m.c. Poco comprensibile è la posizione assunta dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 maggio 2012, caso «www.lensword.eu», cit., par. 50, secondo cui la previsione di clausole relative alla legittimazione del licenziatario a far valere i diritti di marchio nei confronti di terzi sia necessaria perché l'accordo possa venire qualificato come licenza: infatti, se le parti nulla prevedono, trova – semplicemente – applicazione la disciplina legale.

co nei rapporti fra titolare e licenziatario che una qualche specifica visione teorica relativa alla natura giuridica del rapporto di licenza<sup>355</sup>.

Quanto alla licenza non esclusiva, nella disposizione è trasparente la considerazione dell'assetto di interessi corrispondente. All'azione di contraffazione di un diritto di proprietà intellettuale può conseguire – e di regola consegue – un'eccezione o una riconvenzionale di nullità del titolo azionato. Il rischio di invalidazione del marchio si distribuisce asimmetricamente fra titolare e licenziatario. Infatti, se il primo ha solo da perdere dal successo di un'azione di nullità, il secondo può mettere in conto sia costi sia benefici per la medesima evenienza: nel caso di dichiarazione di nullità del marchio, il licenziatario perde sì l'*asset* su cui ha impostato la sua attività ma è anche liberato dagli obblighi di corresponsione di corrispettivi. È probabilmente la ricognizione di questo non simmetrico assetto che spiega la regola secondo cui “il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo”<sup>356</sup>. La norma è suppletiva: il *naturale negotii* che attribuisce la decisione alla parte cui fa capo il rischio maggiore collegato all'iniziativa vale “salve le clausole del contratto di licenza”, come recita l'*incipit* della disposizione.

Data la presenza di una norma espressa, è inutile (ed anzi fuorviante) domandarsi se la regola presupponga l'esistenza di una posizione autonoma del licenziatario con riguardo al diritto da questi – eventualmente – azionato nei confronti dei terzi e se la sua legittimazione possa essere spiegata richiamandosi alle facoltà che competano al soggetto che acquista diritti personali o reali di godimento sulla “cosa”.

Resta il dato di fatto per cui anche nel caso della licenza non esclusiva di marchio, al licenziatario fa capo una ragionevole aspettativa di potere sfruttare sul mercato il segno: se il licenziatario semplice deve accettare la concorrenza del titolare e degli altri licenziatari da questi autorizzati, non vi è ragione per cui egli debba subire altresì la concorrenza illecita di terzi contraffattori. Questa caratteristica dell'interesse del licenziatario semplice spiega perché questi possa riservarsi contrattualmente poteri di azione più ampi; e apre la via alla ricerca, nell'ambito del diritto nazionale sostanziale e processuale, di strumenti che possano rimediare all'inerzia colpevole del titolare nell'agire contro i contraffattori<sup>357</sup>.

---

<sup>355</sup> Per un approfondimento v. M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 222 ss.

<sup>356</sup> Parte prima del par. 3 dell'art. 22 r.m.c. Sulla prova del consenso v. Trib. Milano 20 dicembre 2013, «disegno di muso di cane», cit.

<sup>357</sup> Che vanno ricercati sul piano degli obblighi di buona fede nei confronti del licenziatario incombenti sul titolare. Infatti, sulle difficoltà del ricorso all'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., che è concessa a tutela delle ragioni di credito e per la conservazione della garanzia patrimoniale, e non per assicurare l'adempimento di obblighi contrattuali, v. M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 228. In argomento, nella prospettiva però della licenza di brevetto, V. MANGINI, *La licenza di brevetto*, Cedam, Padova, 1970, 45-46 a nota 34.

La presenza sul mercato del licenziatario esclusivo è sotto questo profilo di spessore ancor maggiore: ogni vendita perduta ad opera di terzi contraffattori ha immediato impatto sulla redditività dell'impresa di questi, riflettendosi solo indirettamente sull'economia del titolare, tipicamente sotto forma di *royalty* perdute. La circostanza per cui il licenziante si trova in prima linea nel subire le conseguenze dell'illecito spiega il rovesciamento di prospettiva al quale si assiste nella disciplina della legittimazione: in linea di principio "il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione" (*scil.*: di contraffazione), anche se la sua iniziativa resta subordinata alla duplice condizione che il licenziatario abbia preventivamente richiesto al titolare di agire e che questi sia rimasto inerte nonostante una messa in mora<sup>358</sup>.

Dove è appena il caso di sottolineare come, nel caso in cui il licenziatario esclusivo agisca, il titolare non perda la sua concorrente legittimazione<sup>359</sup>. Di maggior rilievo è la questione se l'assetto normativo prescelto sia derogabile. Dal punto di vista testuale vi potrebbero essere dubbi, visto che la salvezza di diversi accordi, topograficamente, si riferisce alla prima parte del par. 2 dell'art. 22 r.m.c., che disciplina le licenze non esclusive, e non alla seconda parte della disposizione, che ha per oggetto le licenze esclusive. Parrebbe però preferibile l'opinione opposta, che trova il proprio fondamento<sup>360</sup> nella accentuata varietà di situazioni e di tipologie nelle quali può declinarsi il paradigma della licenza esclusiva; dove la rilevazione della molteplicità di assetti possibili e in effetti presenti sul mercato offre legittimità a una previsione che attribuisca alle parti la facoltà di regolare i propri interessi in modo consoni alla situazione nella quale esse si trovino di volta in volta a operare in concreto.

Fin qui si è detto delle regole comunitarie sulla legittimazione attiva delle parti di un contratto di licenza. Di fronte al silenzio del legislatore nazionale, abbiamo aperte due strade: quella di continuare nel solco della tradizione e affidare ancor oggi all'incerta distinzione fra effetti reali e obbligatori della licenza il compito di ricavare ancor più incerte conseguenze sul piano processuale; o quella di applicare le regole comunitarie anche in relazione della licenza di un marchio nazionale. La prima strada non è consigliabile. Ancor oggi ci si trova a dibattere se sia appropriato applicare alla licenza semplice la previsione dettata dall'art. 1585 c.c. in materia di affitto di cose; e vi sono le premesse perché la discussione duri in eterno<sup>361</sup>. La situazione viene ulteriormente complicata nel nostro ordinamento processuale dalla presenza del divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c., che costringe al compito improbo di sceverare i casi nei quali il licenziata-

---

<sup>358</sup> Seconda parte del par. 3 dell'art. 22 r.m.c.

<sup>359</sup> In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 225.

<sup>360</sup> Esaurientemente esplorato da M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 224 ss.

<sup>361</sup> In argomento v. M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 221 e 222.

rio benefici o non benefici di una posizione autonoma in punto legittimazione sufficiente a superare le forche caudine poste da questa norma<sup>362</sup>. Ma soprattutto non si vede perché si debba continuare a seguire in materia processuale una teorica incompatibile con la ricostruzione preferibile del diritto di marchio, che va inteso nei termini di una riserva di attività nei confronti dei terzi realizzata attraverso la tecnica dell'esclusiva piuttosto che come diritto reale avente a oggetto il segno.

Per contro, nulla si oppone a usare lo strumento dell'*analogia legis* per trapiantare in relazione al marchio nazionale le regole positivamente sancite, attraverso, si badi, norme che hanno piena efficacia e vigenza nel nostro ordinamento, con riguardo al marchio comunitario. Si tratta, del resto, di operazione che ha il merito di riorientare il nostro sistema sulle scelte di vertice operate dall'ordinamento comunitario, anziché versare il vino nuovo del marchio comunitariamente armonizzato nelle botti vecchie della nostra pur veneranda dogmatica<sup>363</sup>.

Fin qui si è discusso della legittimazione ad agire per far valere contro i terzi contraffattori tutti i rimedi e le sanzioni a tutela del diritto di marchio e quindi anche l'inibitoria, oltre ai rimedi restitutori, il risarcimento del danno e così via<sup>364</sup>. Con specifico riferimento al risarcimento del danno, il diritto comunitario appresta una specifica disciplina dell'intervento, prevedendo che "un licenziatario può intervenire nella procedura di contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito"<sup>365</sup>. Quali sono i titoli di danno che possono essere fatti valere dal licenziatario; e come questi vadano calcolati a seconda delle diverse voci e a seconda che i licenziatari siano solitari o plurimi, già si è visto nella trattazione specifica della materia<sup>366</sup>. Per quanto concerne la disciplina dell'intervento, sarà sufficiente ricordare che si tratta senza dubbio di intervento autonomo e non adesivo e che le previsioni normative sono derogabili dalle parti del contratto di licenza<sup>367</sup>.

Quanto al procedimento amministrativo di opposizione alla registrazione di un marchio confliggente da parte di terzi, il legislatore italiano ha provveduto a dettare una disciplina espressa: legittimato all'opposizione è anche "il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio" (anteriore)<sup>368</sup>. Sfortunatamente il nostro legislatore

---

<sup>362</sup> In argomento v. nuovamente M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 221 ss.; in diritto italiano circoscrive la legittimazione al licenziatario esclusivo, quando non consti il consenso del titolare, Trib. Catania 3 luglio 2002 (ord.), Fimag di Finocchiaro Mario e FIMAS s.r.l. c. Artistica Meridionale di Raffaele Nappi & C. s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 4508, caso «monostrato vulcanico», ove ulteriori richiami; in argomento v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 114 ss.

<sup>363</sup> La quale, peraltro, è a sua volta frutto di importazione, essendo tributaria delle magistrali ricostruzioni tardo-ottocentesche della dottrina tedesca.

<sup>364</sup> § 159.

<sup>365</sup> Par. 4 dell'art. 22 r.m.c.

<sup>366</sup> §§ 120, 163, 169.3, 170.5, 171.5, 172, 173.2 e 173.3.

<sup>367</sup> In argomento v. nuovamente M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 230 ss.

<sup>368</sup> Lett. c) del 1° comma dell'art. 177 c.p.i.

re non si è curato di allinearsi alla disciplina comunitaria neppure sotto questo profilo: secondo la previsione corrispondente del regolamento sul marchio comunitario la legittimazione all'opposizione è circoscritta ai "titolari di tali marchi" (anteriori)<sup>369</sup>. Probabilmente la divergenza non dovrebbe questa volta produrre troppi guasti: la regola interna sembra valere quando contro una domanda di registrazione di marchio italiano sia azionato un marchio, sia esso nazionale o comunitario; la regola comunitaria quando contro la domanda di registrazione di marchio comunitario sia azionato un marchio nazionale e comunitario<sup>370</sup>.

Una volta avvenuta l'iscrizione, il licenziatario diviene litisconsorte necessario: la regola si applica non alle azioni di contraffazione, ma in quelle di nullità e di decadenza del marchio oggetto di licenza<sup>371</sup>.

\*\*\*

Le regole sulla legittimazione del licenziatario valgono anche nell'ipotesi in cui la licenza programmi un uso prevalentemente o esclusivamente promozionale del segno? Già due volte abbiamo sfiorato l'argomento<sup>372</sup>. Per il momento limitiamoci ancora a definire i termini della questione. Si potrebbe argomentare una risposta negativa, perché questo tipo di assetti pare escludere che il licenziatario condivida la riserva di attività facente capo al titolare. Prendiamo uno dei casi di *co-branding* esaminati sopra<sup>373</sup>. Immaginiamoci ora che un terzo non autorizzato, ad es. un altro produttore di generico, usi il *brand* del produttore di farmaco *off-patent*. È vero che il farmaco in *co-branding* sarebbe venduto dal produttore generico autorizzato all'uso del *brand*; ma, anche se immaginiamo che questi detenga una posizione di esclusività<sup>374</sup>, è facile immaginare che l'azione di contraffazione resti nelle mani del titolare del *brand*. Ciò probabilmente per previsione contrattuale; ma anche in assenza di apposita pattuizione l'assetto di interessi farebbe propendere per l'idea che la legittimazione competa al titolare e non al licenziatario: dopo tutto questi impiega il marchio altrui non per indicare la fonte dei beni da lui offerti sul mercato ma per promuoverne le proprie vendite grazie al richiamo al valore promozionale del marchio altrui. Va però considerato che la questione si pone in termini non molto dissimili anche per i marchi di accompagnamento

<sup>369</sup> Par. 1 dell'art. 41 r.m.c.

<sup>370</sup> Sugli interrogativi che si profilano nella scelta della legge applicabile quando il conflitto concerne due marchi, di cui uno è nazionale e l'altro comunitario v. già § IV D); ma anche 38.1, 38.3, 38.4(ii), 76(iii), 99.3.

<sup>371</sup> Art. 122.4 c.p.i. Sulle ragioni per le quali appare preferibile questa lettura, nonostante che il decreto correttivo abbia aggiunto l'inciso "in quanto titolari di esso" v. § 107.3. In argomento v. A. VANZETTI, *sub* art. 122, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1255 ss.

<sup>372</sup> §§ 182.2 e 182.4.

<sup>373</sup> § 182.4.

<sup>374</sup> Nel limitato senso, dato l'esempio, che il titolare del marchio si impegnerebbe a non autorizzare altri programmi di *co-branding*.

e per il *merchandising*; e quindi essa verrà affrontata *ex professo* a quest'ultimo proposito<sup>375</sup>.

### 186. E) *La sublicenza. Questioni in tema di licenza di marchio di fatto*

186.1. *Appunti in tema di sublicenza.* È possibile che al licenziatario sia attribuito il diritto di trasferire ad altri la sua posizione giuridica soggettiva attiva, sia in forma di cessione del contratto sia in forma di sublicenza. Nel primo caso si avrebbe una successione a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi facenti capo al licenziatario; nel secondo “il rapporto fra gli originari contraenti” – qui: il licenziante e il licenziatario – “continua e solamente si costituisce in capo al terzo”, il sublicenziatario, “una situazione derivata” dal licenziatario<sup>376</sup>. Non saprei quanto sia frequente l'eventualità, che pare essere stata oggetto di pronunce giurisprudenziali e di riflessioni teoriche più in materia di brevetti per invenzione che di marchi<sup>377</sup>.

Se dunque il contratto di licenza preveda questa facoltà, il licenziatario può valersene stipulando un contratto di sublicenza, che avrà tutte le caratteristiche dei sub-contratti, fra cui il nesso derivativo delle facoltà del sublicenziatario dalle prerogative che fanno capo al titolare.

Ci si potrebbe domandare se il licenziatario possa stipulare un contratto di sublicenza in assenza di una previsione contrattuale che a ciò lo facoltizza. La questione trova talora risposta affermativa, ma con riferimento alla licenza di brevetto e nei limiti in cui questa sia esclusiva<sup>378</sup>. Essa potrebbe essere avvalorata nel nostro ordinamento dal principio della libertà del conduttore di sublocare la cosa locatagli<sup>379</sup>; ma abbiamo già avuto modo di constatare quanto scivoloso sia l'approccio che istituisce un parallelismo fra le cose e i diritti di marchio. Anche il richiamo agli effetti reali e assoluti “costituiti” dalla licenza esclusiva, che ancor

<sup>375</sup> § 187.3.

<sup>376</sup> In questo senso P. RESCIGNO, voce *Contratto (in generale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IX, 1988, 30. Sul tema, v. l'ampia indagine, attenta soprattutto alle risultanze giurisprudenziali, di A.G. DIANA, *Il subcontratto*, Utet, Torino, 2003 e l'inquadramento teorico di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, cit., 728 ss., che tuttavia non trattano esplicitamente il rapporto di sublicenza di marchio.

<sup>377</sup> V., oltre all'accenno di M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., N. WILKOF, *Aspects of sublicensing*, in I. Simon Fhima (a cura di), *Trade Mark Law and Sharing Names*, Edgard Elgar, 2009, 185 ss. In materia brevettuale v. nella letteratura tedesca G. Benkard (a cura di), *Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz*, C.H. Beck'sche Verlag-sbuchhandlung, München, 1993<sup>9</sup>, 585 ss. ove anche abbondanti richiami di giurisprudenza, nonché R. KRASSER-H.D. SCHMID, *Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte aus der Sicht des deutschen Zivilrechts*, in *GRUR Int.* 1982, 324 ss.

<sup>378</sup> G. Benkard (a cura di), *Patentgesetz*, cit., 588; R. KRASSER-H.D. SCHMID, *Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte*, cit., a 332 ss.

<sup>379</sup> Art. 1594, 1° comma, c.c.; ma v. l'opposta regola dettata dal 2° comma per le cose mobili. In argomento V. MANGINI, *La licenza di brevetto*, cit., 67 ss.

oggi è moneta corrente nella letteratura tedesca che intende su di esso fondare l'ammissibilità della concessione di sublicenze<sup>380</sup>, da noi lascia il tempo che trova. Dopo tutto il titolare si limita ad assumere nei confronti del licenziatario esclusivo un duplice obbligo di *pati* e di *non facere*; e non si vede grazie a quale meccanismo si possa immaginare che la normale regola di relatività degli effetti contrattuali possa essere superata a beneficio di un terzo che ha come sola virtù quella di essere individuato dal licenziatario.

Sembra più plausibile la risposta negativa: dopo tutto, se il titolare del marchio si è risolto a sfruttare il segno non direttamente ma attraverso l'altrui organizzazione aziendale, lo avrà fatto in considerazione, se non delle qualità personali del licenziatario, delle caratteristiche dell'organizzazione di questi. Vi è quindi da pensare che il medesimo licenziatario non possa sostituire un terzo a sé medesimo, seppur parzialmente, se non con il consenso del suo contraente (od in conformità alle regole sulla circolazione dell'azienda)<sup>381</sup>.

186.2. *Questioni in tema di marchi di fatto*. Si ripropone anche a proposito della licenza l'interrogativo che si è a suo tempo incontrato con riguardo al trasferimento: la vicenda può anche interessare un marchio di fatto?

La differenza fra le due situazioni sta però nel punto di partenza testuale. Mentre nel caso del trasferimento vi è un appiglio letterale importante per fondare l'ammissibilità del trasferimento di un marchio di fatto<sup>382</sup>, per la licenza la lettera della legge sembra fornire un'indicazione di segno contrario. Secondo le previsioni di riferimento, infatti, "il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi *per i quali è stato registrato*"<sup>383</sup>.

Quindi, le norme prevedono la licenza non per i beni per i quali il segno sia protetto ma solo per quelli per cui esso sia stato registrato. Del resto, vi potrebbero essere buone ragioni che militano per una limitazione di questo tipo<sup>384</sup>: se il marchio di fatto è tutelato in funzione della notorietà acquisita attraverso l'uso conseguito sul mercato dal suo primo utilizzatore, il licenziatario di questi non avrebbe modo di invocare una lesione della funzione distintiva, visto che il marchio rimanda non all'impresa del licenziatario medesimo ma a quella del suo dante causa.

<sup>380</sup> G. Benkard (a cura di), *Patentgesetz*, cit., 585-586.

<sup>381</sup> Artt. 1406 e 2558 c.c. rispettivamente. In questo senso anche in presenza di un rapporto di gruppo v. P. MAGNANI, *L'uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento*, in *Riv. soc.* 2013, 726 ss., 730, nota 10. Sulle conseguenze della violazione del divieto, che penserei in termini di inefficacia piuttosto che di nullità o annullabilità del contratto vietato, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, cit., 730 e nota 36.

Sulla questione se il sublicenziante sia responsabile degli inadempimenti del sublicenziatario v. Trib. Torino 28 dicembre 2013 (ord.), caso «Vissani», cit.

<sup>382</sup> V. la lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. (sulla quale cfr. il § 180).

<sup>383</sup> 2° comma dell'art. 23 c.p.i. e par. 1 dell'art. 8 della direttiva (sottolineatura aggiunta).

<sup>384</sup> Anche se va detto che i TRIPs, e in particolare l'art. 15, lasciano mano libera ai Membri sul punto, come rilevato da N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 328.

Tuttavia, la restrizione non sembra operare affatto nel nostro ordinamento, al punto che il dato testuale che la suggerisce è rimasto largamente ignorato (con poche, anche se significative, eccezioni, peraltro solo dottrinali)<sup>385</sup>. Vi è una ragione per questa opzione (se così si può dire) interpretativa: come si è visto, da noi prevale l'idea che si debba dare applicazione analogica alle regole relative al marchio registrato, a esclusione, si intende, di quelle che specificamente presuppongano la registrazione (come è nel caso della pubblicità e della trascrizione)<sup>386</sup>.

Si può piuttosto discutere se l'uso del marchio di fatto ad opera del licenziatario sia ascrivibile al licenziante. Ma anche qui non si saprebbero scorgere ragioni per negare al titolare di un marchio non registrato gli effetti positivi della licenza previsti per il titolare di un marchio registrato<sup>387</sup>.

### 187. *Il merchandising del marchio*<sup>388</sup>

187.1. *La nozione generale di merchandising.* Già ci siamo soffermati su alcuni profili particolari del contratto di *merchandising*. In termini generali, si può dire che si tratta di un contratto, sinallagmatico e di durata, attraverso il quale il titolare dei diritti su di una certa entità, sia essa un nome, un'immagine, un'opera o un marchio, programma l'impiego dell'entità medesima ad opera di un terzo licenziatario in connessione alla vendita di beni sul mercato in un settore diverso da quello in cui l'entità in questione si è originariamente affermata e in funzione promozionale delle vendite dei beni in questione.

Anche se il *merchandising* avente per oggetto i marchi è stato l'ultimo, in ordine di tempo, a fare la propria comparsa sulla scena, in questo contesto conviene partire da esso per mettere in chiaro i punti di contatto e i punti di distacco che questo schema creato dalla prassi esibisce rispetto alle figure della licenza esclusiva e non esclusiva di marchio esaminate nelle pagine precedenti.

187.2. *Il merchandising dei marchi. Il fenomeno.* Dunque l'utilizzazione del marchio progettata attraverso il contratto così designato concerne per definizione un'utilizzazione del segno per beni distanti dal punto di vista merceologico da

<sup>385</sup> V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, cit., 67 ss., a 69-70; ma anche F. RAMPONE, *Appunti in tema di comunione di marchio di impresa*, in *Riv. dir. ind.* 2009, I, 101 ss., a 119.

<sup>386</sup> Sul punto v. già §§ 12 e 180. D'altro canto, già in altro contesto (al § 102.2) si è avuto occasione di rilevare come il legislatore ricorra a un riferimento ai beni per cui il marchio è registrato pleonasticamente e, quindi, senza che l'indicazione intenda pregiudicare la questione se al marchio non registrato si applichino o meno le stesse regole.

<sup>387</sup> Una risposta affermativa, in un caso peraltro nel quale il marchio di fatto era costituito del nucleo ideologico di un marchio registrato, è in Trib. Milano 24 marzo 2011 (ord.), caso «Bullet e X», cit.

<sup>388</sup> In argomento v. G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit.; V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, cit.; P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., oltre al mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit.

quelli in cui è avvenuta l'utilizzazione primaria che ha portato all'affermazione originaria del marchio. Solitamente si citano al riguardo le *tee shirt* con il logo della Coca Cola; ma si potrebbe proseguire menzionando i ciondoli che riproducono il simbolo della rivista "Playboy" o gli occhiali da sole che recano come segno distintivo il cavallino rampante della Ferrari.

Della legittimità di questa prassi negoziale, in qualche misura discutibile e discussa prima della riforma del 1992, non è oggi più dato di dubitare. Il decreto correttivo del 2010 ha anzi esplicitamente menzionato l'operazione e previsto che lo "sfruttamento del marchio" che compete alle amministrazioni pubbliche possa avvenire, oltre che mediante la concessione di licenze, con "attività di *merchandising*"<sup>389</sup>. Il titolare ha oggi titolo per concedere il diritto al marchio in settori diversi da quello in cui egli lo abbia portato alla sua affermazione, vuoi perché abbia proceduto alla preventiva registrazione<sup>390</sup> vuoi perché, anche in assenza di registrazione, fruisca della protezione allargata del marchio che gode di «rinomanza» (o «notorietà», secondo il diritto comunitario)<sup>391</sup>.

Se la distanza merceologica fra utilizzazione primaria che ha portato all'affermazione originaria del marchio e l'utilizzazione secondaria programmata con il contratto è dunque coesistente alla figura, a questo carattere consegue necessariamente la nota specifica che differenzia il *merchandising* dalle altre licenze di marchio.

Visto che il titolare del marchio per definizione non si è ancor mai cimentato nel settore in cui è programmata l'utilizzazione "secondaria" del segno, l'interesse dell'operazione non può stare nell'offerta sul mercato di beni che abbiano caratteristiche particolari non riproducibili senza il consenso e la collaborazione del concedente, come avviene nelle licenze ordinarie. L'attrattiva dell'operazione sta altrove: nello sfruttamento del capitale di notorietà incorporato nel segno in un settore distante da quello che ne ha visto l'affermazione originaria<sup>392</sup>.

Dunque, l'interesse allo sfruttamento del valore attrattivo del marchio, che nella prospettiva del diritto dei marchi odierno è sicuramente da considerarsi meritevole di tutela<sup>393</sup>, imprime all'operazione una sua specifica curvatura. Viene qui alla ribalta la caratterizzazione funzionale dell'operazione: alle parti non interessa affidare al marchio un messaggio di natura distintiva, relativo alla provenienza dei

---

<sup>389</sup> Art. 19.3 c.p.i.

<sup>390</sup> Ora consentitagli negli ampi limiti di cui al 1° comma dell'art. 19 c.p.i.: e v. *supra*, §§ 7 C) e 14.

<sup>391</sup> §§ 7 C), 60-71, 114 e 135-140.

<sup>392</sup> Riprendo qui ancora una volta una contrapposizione usata da P. AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit., 160; nello stesso senso Trib. Milano 30 giugno 2013, Hearst Holding Inc. c. Masciagli, in *Il dir. ind.* 2014, 572 ss. con commento di S. ALVANINI, caso «Braccio di ferro». Sul fenomeno, peculiare, del *merchandising* dei marchi usati per prodotti da fumo in categorie lontane, allo scopo di eludere il divieto pubblicitario introdotto in relazione all'utilizzazione primaria, v. § 32.2.

<sup>393</sup> Come ricordato a questo specifico proposito anche da G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 114.

beni recanti il marchio, giacché per definizione manca una produzione anteriore di quei beni proveniente dal titolare ai cui caratteri il segno possa rinviare. Il messaggio affidato al segno è piuttosto di indole prevalentemente – e talora esclusivamente – promozionale: le parti contano sul carattere attrattivo di quel segno o simbolo per catturare l'attenzione del pubblico e per conseguire grazie a esso vendite anche su di un segmento di mercato su cui il segno ancor non fosse stato presente.

Ritornando a ragionare nei termini che si sono in precedenza impiegati, l'analisi giuridica indica che anche qui ricorre quindi un'obbligazione di *pati* del titolare del marchio, che autorizza – e quindi si obbliga ad accettare – lo sfruttamento economico del segno da parte del licenziatario. La particolarità che qui si profila sta in ciò, che la modalità programmata di uso del segno sul nuovo mercato non è solamente (e neppure prevalentemente) distintiva, ma è prevalentemente – e talora esclusivamente – promozionale. D'altro canto, come è stato esattamente osservato, nel programmare le modalità dell'uso del marchio oggetto di un'operazione di *merchandising* le parti necessariamente prendono in considerazione anche gli effetti “di ritorno” dell'operazione: la quale per un verso mira a realizzare nuove vendite in settori distanti da quello originario; e per altro verso si prefigge l'obiettivo di produrre effetti positivi, o quanto meno di evitare effetti negativi, nel settore originario<sup>394</sup>.

Questa ricostruzione, sicuramente empirica, è tuttavia solidamente radicata nei presupposti economici dell'operazione. Da essa occorre prendere le mosse per individuare i capisaldi intorno ai quali va reperita la disciplina del fenomeno.

187.3. *Il regime giuridico.* In primo luogo, va considerato che il *merchandising* può essere esclusivo; e anzi normalmente lo è. Quando le parti individuano il segmento di mercato nuovo entro il quale il segno può essere oggetto di sfruttamento economico, si tratti di ciondoli, *tee shirt* od occhiali da sole, è probabile che esse si risolvano ad affidare il progetto corrispondente a un solo licenziatario. Opera qui la finalità di massimizzare l'incentivo all'investimento di quest'ultimo soggetto, che in effetti potrebbe mancare se questi, dopo avere effettuato il proprio iniziale esborso, dovesse subire la concorrenza di altri licenziatari. Dunque, per descrivere le obbligazioni del titolare, si dovrà aggiungere che alla – coesenziale – obbligazione di *pati* l'uso da parte del licenziatario, si accompagna, nella normalità statistica dei casi, un'obbligazione di *non facere* che sta a garantire una posizione di esclusività del licenziatario medesimo.

È quindi verosimile che l'attuazione del rapporto non sia assoggettata a tutte le salvaguardie e cautele che accompagnano – e devono per previsione cogente di legge accompagnare – le licenze non esclusive<sup>395</sup>. Si tratta infatti di regola di licenze esclusive e quindi di una tipologia di licenze nelle quali è normale che al licenziatario sia riconosciuto un grado elevato di indipendenza al riguar-

<sup>394</sup> G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 115.

<sup>395</sup> § 183.2 e 182.3.

do<sup>396</sup>. Del resto, a ben pensarci, non si saprebbe neppur bene come le salvaguardie, poteri di regolamentazione e di controllo del licenziante propri delle licenze non esclusive possano trovare applicazione nel caso che qui interessa: è difficile anche solo immaginare che il licenziante sia coinvolto nelle scelte produttive e commerciali del licenziatario rispetto a produzioni in settori nei quali quegli non è mai stato presente e che sono, per definizione, distanti dal campo in cui si è trovato a operare e ha portato il marchio alla sua affermazione. Dopo tutto, è difficile supporre che la Coca Cola abbia una particolare esperienza in materia di produzione e vendita di *tee shirt*: il suo coinvolgimento potrà al più assumere la forma di un'approvazione a cose fatte, una sorta di *placet* o benessere *a posteriori*<sup>397</sup>.

Se così è, occorre allora considerare un secondo profilo collegato allo spostamento del baricentro dell'operazione dalla funzione distintiva a quella promozionale e domandarsi come vada inteso nel caso del *merchandising* il divieto di decettività che abbiamo visto costituire il fulcro della disciplina della circolazione del marchio. Il quesito va affrontato nei suoi termini generali; e la soluzione accolta deve poi essere verificata alla luce della questione, distinta ma collegata, sulla ammissibilità di un frazionamento spinto nelle operazioni di *merchandising*.

Quanto al divieto di decettività formulato in via generale in relazione alle vicende del marchio, non vi è dubbio che esso trovi applicazione anche al caso del *merchandising*<sup>398</sup>, almeno in linea di principio.

Occorre però tenere presente che la norma prende in considerazione, per proibirlo, l'inganno "in quei caratteri dei prodotti e dei servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"<sup>399</sup>. Per precisare che cosa comporti il divieto di inganno in questo specifico caso, conviene dunque svolgere una duplice riflessione.

Su di un piano empirico va considerato che difficilmente gli acquirenti di una *tee shirt* recante il logo della Coca Cola l'acquistano perché si rappresentino una qualche particolare caratteristica o qualità del manufatto od articolo tessile; e tantomeno ricollegano un'aspettativa specifica a questo riguardo alla presenza del segno che richiama la casa di Atlanta. Come è stato spesso sottolineato, all'acquirente di questa tipologia di beni può interessare di più acquistare il *brand*, il logo o la *griffe*, che il supporto (sia esso costituito dalla *tee shirt* o dal ciondolo) che ne realizza la riproduzione<sup>400</sup>.

<sup>396</sup> Così, per le licenze esclusive "in senso stretto", §§ 184.1 e 184.2 sulla base del rilievo che sul mercato affidatogli il licenziatario opera "solitariamente".

<sup>397</sup> Né si può del resto escludere *a priori* che il bene recante il marchio concesso in *merchandising* sia a sua volta contraddistinto dal marchio del produttore del manufatto: si pensi al telefono cellulare recante il marchio "Ferrari", che verosimilmente reca anche il marchio del produttore, a dimostrazione della convergenza, possibile ma non necessaria, fra fenomeni di *merchandising* e impiego di marchi di accompagnamento cui già in precedenza si è fatto cenno. Se così è, il messaggio qualitativo è verosimilmente affidato al marchio del produttore, non del licenziante.

<sup>398</sup> V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, cit., 73 ss.

<sup>399</sup> 4° comma dell'art. 23 c.p.i. e 1° comma, pt. seconda dell'art. 2573 c.c.; art. 17, par. 4, r.m.c.

<sup>400</sup> Così F. GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, merchandising*, cit.; l'affermazione è comune nella letteratura giuseconomica, che, più ana-

Su di un piano teorico, va considerato che a ingenerare aspettative specifiche dal punto di vista delle caratteristiche del bene recante il marchio sono i messaggi che veicolano una comunicazione relativa alla provenienza del bene e alla costanza delle sue qualità, non quelli relativi al tasso di notorietà del segno.

Appare quindi verosimile che l'applicazione del divieto di inganno vada in qualche misura calibrata in relazione ai beni recanti il marchio offerti al pubblico in attuazione di un'operazione di *merchandising*. Del resto, qui il segno non pare particolarmente idoneo a creare un affidamento specifico in ordine a caratteristiche qualitative del bene recante il marchio, perché manca un parametro di riferimento cui commisurare quelle aspettative.

A questa affermazione occorre, tuttavia, apportare un correttivo, se non si vuole svuotare del tutto la portata precettiva del divieto di inganno: più precisamente occorre riconoscere che, se i beni recanti il marchio rivelassero caratteristiche inferiori e incompatibili con la reputazione fin lì accumulata dal marchio, il divieto di inganno potrebbe pur sempre scattare. Il che consiglia il titolare concedente accorto di munirsi contrattualmente di poteri di controllo-approvazione dei beni, anche quando egli non abbia né intenzione né modo di dettare parametri produttivi o stilistici precisi.

Queste considerazioni dovrebbero in qualche misura fornire una guida per risolvere altresì la questione relativa al grado di frazionamento ammissibile in relazione alle operazioni di *merchandising*. Si sono viste le ragioni per le quali il frazionamento “spinto” possa ritenersi inammissibile nel caso di contratti che producono la cessione del marchio<sup>401</sup>, come anche le ragioni che suggeriscono una maggiore flessibilità quando il frazionamento abbia luogo attraverso accordi di licenza<sup>402</sup>. In questo secondo caso infatti si fa valere che il licenziante conserva pur sempre un potere di regolamentazione e di controllo delle caratteristiche dei beni destinati a essere muniti del marchio; e si assume che questo sia esercitato in maniera tale da evitare che l'affidamento del pubblico, formatosi in relazione a una “linea” di prodotti recanti il marchio, venga “tradito” dalle caratteristiche inferiori e deludenti che caratterizzino un'altra linea<sup>403</sup>.

Ora, ritornando al *merchandising*, per un verso si è visto che difficilmente in queste operazioni è presente – e anche solo pensabile – un potere di regolamentazione e di controllo del titolare; ma per altro verso si può argomentare che questo dato di fatto non significa necessariamente che vengano meno i presupposti di legittimità del frazionamento. Infatti, se già in linea generale non è verosimile che in relazione a prodotti disomogenei esista un affidamento del pubblico sulle caratteristiche dei beni suscettibile di essere tradito, a maggior ragione questa eventua-

---

litamente, specifica che il compratore acquista un pacchetto (*bundle*) di due beni: il manufatto e il *brand* che questo veicola (in queste senso v. ad es. G. RAMELLO, *Semiotica, diritto e mercato. Economia del marchio nel terzo millennio*, in *Economia e politica industriale* 2008, 107 ss.).

<sup>401</sup> § 178.1.

<sup>402</sup> § 184.3.

<sup>403</sup> *Ivi*.

lità appare improbabile quando il segno sia usato in funzione promozionale piuttosto che distintiva. Questo dato di esperienza sembra dunque aprire la via a ipotesi di frazionamento anche abbastanza “spinto”, consentendo ad es. alla Coca Cola di affidare lo sfruttamento commerciale del proprio logo all’impresa X per le *tee shirt*, all’impresa Y per i cappellini, all’impresa Z per le sciarpe. Anche qui, però, vi possono essere situazioni nelle quali il divieto di uso decettivo torna a operare: si pensi al caso limite in cui sia *ab initio* programmato un impiego per beni con caratteristiche qualitativamente così diverse da essere destinate a deludere le aspettative che il pubblico si sia formato con le prime esperienze di acquisto<sup>404</sup>.

Vi è un terzo punto sul quale occorre portare la riflessione, per completare il quadro di riferimento entro cui collocare la disciplina del *merchandising*. Resta infatti da domandarsi se in caso di contraffazione del marchio licenziato, anche il licenziatario posseda la legittimazione attiva all’azione corrispondente. Il dato testuale non parrebbe lasciare dubbi, almeno tutte le volte che il licenziatario si trovi in una posizione di esclusività<sup>405</sup>. Qualche dubbio si affaccia però se si vada oltre al dato normativo<sup>406</sup> e si estenda la considerazione al dato funzionale. Le parti del contratto di *merchandising* programmano infatti, come si è più volte sottolineato, uno sfruttamento promozionale e non distintivo del marchio (o quantomeno uno sfruttamento prevalentemente promozionale). In questo contesto il licenziatario si presenta non tanto come soggetto che abbia ricevuto dal titolare un’investitura a operare in solitaria indipendenza in un proprio segmento di mercato, quanto come soggetto autorizzato a sfruttare la forza attrattiva del segno entro un progetto definito dal concedente. È quindi difficile pensare che il licenziatario si trovi a partecipare della riserva di attività attribuita dalla legge al titolare del marchio e quindi a condividere il diritto esclusivo spettante al titolare<sup>407</sup>.

Questo dubbio viene rafforzato da una considerazione che attiene non solo alla contrapposizione sul piano teorico fra autorizzazione a usi promozionali e distintivi del segno, ma alla circostanze concrete nelle quali si realizza questo tipo di operazioni. Si è detto in precedenza degli effetti “di ritorno” dell’operazione. Con essa difficilmente il concedente si propone soltanto di “fare cassa”, aggiungendo flussi di *royalty* addizionali ai redditi generati dalla sua attività primaria. Il titolare necessariamente considera che l’impiego promozionale del segno che egli ha portato alla sua affermazione originaria in settori nuovi e distanti non può non retroagire, in misura maggiore o minore a seconda dei contesti, sull’apprezzamento e

---

<sup>404</sup> Se invece la divergenza, non programmata, si manifestasse in fase di attuazione del rapporto contrattuale, troverebbero applicazione i rimedi di cui al 2° comma dell’art. 21 e alla lett. a), del 2° comma dell’art. 14 c.p.i. e, per il marchio comunitario, dalla lett. c) del par. 1 dell’art. 50 r.m.c. Sul tema mi sono soffermato in *I segni distintivi dello sport*, cit., 132-134.

<sup>405</sup> § 185.5.

<sup>406</sup> Fornito, si ricorderà, dalla p. te seconda del par. 3 dell’art. 22 r.m.c. ed esteso per analogia (ed in assenza di norme espresse) al diritto italiano: § 185.5.

<sup>407</sup> Per l’impostazione della questione v. già §§ 182.2, 182.4 e 185.5.

sulla reputazione complessiva del marchio in questione<sup>408</sup>. Non importa qui se il titolare si proponga, come talora avviene, di ottenere effetti di retroazione positivi e intenda rafforzare il prestigio, la popolarità od anche solo la diffusione del marchio; oppure si limiti a sforzarsi di evitare effetti di retroazione negativi, preoccupandosi che l'uso del marchio in settori remoti possa annacquare o addirittura pregiudicare il posizionamento del segno. Quello che è essenziale per quanto qui interessa è che il titolare del marchio, specie se particolarmente accreditato (come normalmente è in questo tipo di operazioni), abbia un interesse qualificato alla autodeterminazione del campo semantico in cui si colloca il segno.

Ora, in un contesto così caratterizzato, potrebbe risultare difficile pensare che una scelta cruciale, come quella relativa all'avvio di azioni di contraffazione, non resti accentrata nelle mani del titolare. Difficilmente, infatti, il licenziatario in *merchandising*, che, si ricordi, è autorizzato all'impiego del segno in un segmento di mercato che può anche essere molto piccolo, ha la visione di insieme per decidere quali contraffazioni vadano perseguite e ancor più a visualizzare quali possano essere le soluzioni accettabili alla controversia.

I due ordini di considerazioni ora formulate spingerebbero a ritenere che la legittimazione all'azione di contraffazione spetti al solo concedente e non anche al licenziatario. Vero è però che il dato testuale fornisce un'indicazione opposta. La conclusione – a suo tempo raggiunta –<sup>409</sup> sulla derogabilità della disciplina della legittimazione attiva suggerisce allora una soluzione di compromesso: al licenziatario in *merchandising* che si trovi in una posizione di esclusività compete la legittimazione ad agire anche nel caso di *merchandising*; tuttavia al titolare resta consentito di derogare alla disciplina dispositiva, accentrando su di sé le decisioni corrispondenti<sup>410</sup>. Forse ci si può – e si deve – spingere oltre: anche in assenza di pattuizione espressa in ordine alla legittimazione ad agire, il licenziatario deve anche sotto questo profilo ottemperare all'obbligo di agire in buona fede nell'esercizio della facoltà corrispondente, tenendo in adeguato conto anche degli interessi del suo contraente, il licenziante, alla salvaguardia del valore del marchio. Questa impostazione esplica le sue conseguenze anche sul piano del regime di pubblicità: anche il contratto di *merchandising*, in particolare se comportante una licenza esclusiva, può essere iscritto o trascritto ai sensi delle norme (rispettivamente) comunitarie e nazionali. In difetto di questa formalità, la licenza non sa-

---

<sup>408</sup> La possibilità di una sorta di comunicazione fra le valutazioni espresse dal pubblico che compia esperienze di acquisto anche in settori relativamente disomogenei è il presupposto sul quale si è basata la posizione favorevole a un'applicazione, sia pur riveduta e corretta (ed attenuata), del divieto di inganno al *merchandising*.

<sup>409</sup> § 185.5.

<sup>410</sup> Sarebbe possibile anche sostenere che, nel diritto interno, dove manca una disciplina espressa, sia da escludersi la legittimazione ad agire del licenziatario in *merchandising*, perché non ricorrerebbero in questo caso i presupposti per l'analogia; ma la soluzione non convince perché istituirebbe una divaricazione fra regole applicabili ai marchi nazionali e comunitari che creerebbe ancora una volta gli inconvenienti che si è visto essere preferibile evitare.

rebbe opponibile ai terzi e quindi – per il diritto comunitario – non conferirebbe al licenziatario legittimazione ad agire<sup>411</sup>.

Resta infine da domandarsi se il titolare del marchio sia da ritenersi responsabile per i prodotti difettosi muniti del marchio<sup>412</sup>. Anche qui si potrebbe nutrire qualche dubbio: se l'uso consentito del marchio è in funzione promozionale, e non distintiva, si potrebbe argomentare che il titolare del marchio non “si presenta come produttore”<sup>413</sup>. Forse la regola ammette qualche articolazione<sup>414</sup>. In linea di massima, però, non è pensabile che il titolare del marchio abdichi totalmente a prerogative di controllo al punto da omettere verifiche, che parrebbero doverose, sulla sicurezza del prodotto cui consente l'apposizione del proprio marchio<sup>415</sup>. Da questo punto di vista, non vi è ragione di trattare le violazioni delle pattuizioni contenute nel contratto di licenza di *merchandising* in modo diverso da quanto non avvenga in linea generale: anche in questo caso al titolare competono, oltre ai rimedi contrattuali, l'azione di contraffazione, sempre che, si intende, la violazione rientri nell'elenco tassativo previsto dalla disciplina<sup>416</sup>.

#### 188. *Il merchandising del nome, dell'immagine e dell'opera dell'ingegno.* A) *Il fenomeno contrattuale*

188.1. *Il “doppio strato” dell'operazione di merchandising del nome, dell'immagine e dell'opera dell'ingegno: la registrazione come marchio.* Anche l'operazione di *merchandising* del nome, del ritratto e dell'opera dell'ingegno programma lo sfruttamento economico dell'entità di volta in volta considerata in connessione con la vendita di prodotti o servizi e in funzione prevalentemente promozionale. L'operazione si differenzia però dal *merchandising* dei marchi, perché presuppone un passaggio preliminare, logicamente e cronologicamente anteriore alla programmata utilizzazione dell'entità sul mercato in connessione a prodotti e servizi: la decisione di usare e registrare come marchio l'entità in questione<sup>417</sup>.

<sup>411</sup> § 185.4.

<sup>412</sup> Sui termini della questione v. § 185.3.

<sup>413</sup> Lett. d) dell'art. 3.1 del Codice del consumo. Ci si potrebbe anche chiedere se il marchio “identifichi” il bene, come la norma richiede.

<sup>414</sup> Ad es. nel caso di *merchandising* del nome (sul quale v. *infra*, § 188), potrebbe essere chiaro al pubblico di riferimento che il soggetto autorizzante ha contribuito alle sole caratteristiche stilistiche ed estetiche del bene, ma non manfatturiere, in particolare, se il suo nome è accompagnato dalla dizione “disegnato da ...”.

<sup>415</sup> La questione, rilevantissima, se usi del marchio in funzione non distintiva possano conservare il diritto impedendo l'operare della decadenza, è già stata già esaminata al § 94.5.

<sup>416</sup> Artt. 22, par. 2, r.m.c., 8 direttiva e 23.3 c.p.i. In argomento §§ 150.1, 183.4 e 185.2.

<sup>417</sup> A rigore, la registrazione come marchio non è presupposto indispensabile per un'operazione di *merchandising*; tuttavia nella prassi a essa si fa solitamente ricorso per fornire un titolo documentale facilmente azionabile nei confronti dei terzi. Questo passaggio preliminare non è invece richie-

Questa decisione costituisce un dato scontato quando l'operazione investa un'entità che già nella sua utilizzazione primaria sia impiegata come segno distintivo di beni offerti sul mercato. Quando però il *merchandising* abbia per oggetto nome immagine od opera dell'ingegno, essa deve invece essere programmata e realizzata prima che l'entità raggiunga il mercato. È per questa ragione che, in questi casi, l'operazione si sdoppia in due fasi o "strati", strettamente intrecciati ma logicamente e giuridicamente distinti, che hanno per oggetto rispettivamente l'entità (il nome, l'immagine e l'opera dell'ingegno) e la registrazione di marchio che da tale entità viene tratta, da un lato, e l'utilizzazione del marchio sul mercato. Nella sua proiezione finale l'accordo concerne lo sfruttamento economico sul mercato dell'entità in collegamento con beni; ma lo sfruttamento così programmato poggia a sua volta su di un preliminare accordo fra le parti relativo alla registrazione dell'entità come marchio.

Vi è una ragione operativa abbastanza evidente, che spinge le parti di un'operazione di *merchandising* avente a oggetto un nome, un'immagine o un'opera dell'ingegno ad "appoggiare" il loro programma su una registrazione di marchio dell'entità in questione: il marchio registrato può essere più facilmente fatto valere nei confronti dei terzi non autorizzati di quanto non siano i diritti ricollegabili a quelle entità, ancora una volta per la semplicità della prova della fattispecie costitutiva del diritto come anche per l'ampiezza dei poteri conferiti al titolare di un marchio. È d'altro canto possibile trovare una logica in qualche misura anche giuridica e non solo pragmatica nella registrazione dell'entità come segno: essa è infatti usata sul mercato in connessione diretta con i beni e servizi; anche se non manca di profilarsi una qualche tensione fra le modalità (prevalentemente o esclusivamente) promozionali con le quali il segno è poi di regola usato e la funzione distintiva che a esso è assegnata dalla legge<sup>418</sup>.

La registrazione dell'entità come marchio può essere realizzata secondo due modalità alternative<sup>419</sup>. In una prima proiezione, il terzo è autorizzato dal titolare

---

sto per operazioni diverse dal *merchandising*. Invero, il nome, l'immagine o l'opera dell'ingegno possono essere utilizzate in forme di comunicazione aziendale che non hanno diretto collegamento con il prodotto: il ricorso alla persona di Renzo Arbore per pubblicizzare il caffè Segafredo non conduce allo sfruttamento del nome in connessione al prodotto; e operazioni come questa danno peraltro luogo a contratti che si è soliti qualificare, a seconda dei casi, come *testimonials* o come *endorsement*, piuttosto che come (*personality*) *merchandising*. Per un primo ragguaglio v. I. GARACI, *I contratti per lo sfruttamento del nome e dell'immagine*, cit., 115 s.; A.M. GAMBINO-E. MAGGIO, *Il contratto di endorsement*, cit.; G. SCANLAN, *Personality, Endorsement and Everything: The Modern Law of Passing Off and the Myth of Personality Right*, in *EIPR* 2003, 563 ss. e H. STALLARD, *Bagshot on Sponsorship, Merchandising and Endorsement*, Sweet & Maxwell, London, 1998. Quello che però qui interessa, all'interno di una trattazione di diritto dei marchi, è il caso in cui l'entità – per restare nel campo del caffè: l'immagine di Carmencita e Caballero – sia impiegata in diretto collegamento con il bene.

<sup>418</sup> § 188.4.

<sup>419</sup> Già abbozzate al § 181. Le considerazioni qui di seguito svolte possono essere anche riferite all'ipotesi di *merchandising* cui si riferisce il 3° comma dell'art. 19 c.p.i. (sul quale v. già per un accenno il § 82.2).

dell'entità alla sua registrazione come marchio, oltre che al suo sfruttamento economico sul mercato, alle condizioni e nei termini definiti dal contratto di *merchandising*. In una seconda proiezione, è lo stesso titolare dell'entità che procede alla sua registrazione come marchio a proprio nome, salvo poi trasferirlo al soggetto interessato all'operazione di *merchandising* o, più spesso, concederne l'uso a uno o più licenziatari. Questo modo di procedere era già attestato in passato, ad es. quando l'operazione si imperniasse sul richiamo al nome di uno stilista o *designer* e assumesse, con la registrazione come marchio del nome di questi, la forma di licenza di un marchio di accompagnamento<sup>420</sup>; ora esso è divenuto possibile in misura più larga posto che la registrazione del marchio è ammessa anche in vista di un'utilizzazione solo indiretta del segno.

Questa possibile divaricazione di posizioni può condurre a qualche confusione sul piano terminologico. Nel primo caso il terzo autorizzato all'operazione di *merchandising* è titolare della registrazione di marchio; e quindi sarebbe sotto questo profilo fuorviante descriverlo come licenziatario, anche se la sua registrazione del marchio prima e l'uso del segno sul mercato dopo poggiano su di un'autorizzazione dell'avente diritto. Quindi si preferirà riferirsi a questo soggetto come "concessionario", per accentuare il titolo derivativo su cui sono basati i suoi atti, per contrapporlo al concedente, che è l'avente diritto dell'entità la cui utilizzazione primaria dà il destro all'operazione.

188.2. *La registrazione dell'entità da parte del soggetto autorizzato dal titolare.* Fermiamoci sulla prima ipotesi; e sulla prima parte del tragitto che conduce all'allestimento dell'operazione, la registrazione dell'entità come marchio. Qui la registrazione ha luogo ad opera del medesimo terzo che poi impiegherà l'entità medesima sul mercato in collegamento con i beni da questi offerti; la registrazione quindi si basa necessariamente su di un'autorizzazione da parte del titolare dell'entità in questione. Quale sia la qualificazione giuridica di questo consenso, per così dire "sottostante" (in quanto presupposto di questa prima fase dell'operazione, prodromica allo sfruttamento economico sul mercato)<sup>421</sup>, dipende dalla natura dell'entità oggetto dell'autorizzazione. Una prima indicazione al riguardo va trovata ancor una volta nelle norme che istituiscono una "riserva di registrazione" del segno, attribuendo la prerogativa corrispondente al titolare originario dell'entità; e che prevedono, espressamente o implicitamente, che l'entità oggetto di riserva possa essere registrata da un terzo con il "consenso" dell'avente diritto<sup>422</sup>.

<sup>420</sup> Sulla licenza dei c.d. *Begleitungsmarken* v. già § 182.4.

<sup>421</sup> Per l'impiego di questa terminologia e concettualizzazione v. G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 121. L'intestazione della registrazione in capo al terzo autorizzato può anche avere luogo *fiduciae causa*, aprendo quindi la porta alla creazione di una posizione formale di intestazione del marchio in capo all'autorizzato operante sul versante esterno e sorretta dalla presunzione di titolarità che deriva dalla registrazione, cui corrisponde – sul versante interno, dei rapporti fra il fiduciario registrante e il fiduciante – una limitazione obbligatoria. In argomento v. già § 14.

<sup>422</sup> V. gli artt. 8, 1° e 2° comma; 19, 3° comma e art. 20, 1° comma, c.p.i., sui quali v. §§ 80-83.

Potrà trattarsi di entità protetta sulla base di un diritto suscettibile di negozi dispositivi e traslativi, come è nel caso delle opere dell'ingegno<sup>423</sup>; e allora il consenso alla registrazione dell'entità come marchio in vista del suo sfruttamento economico potrà assumere i contorni di un vero e proprio trasferimento, sia pure realizzato con le modalità – e le limitazioni – proprie del diritto d'autore e che sogliono essere designate come trasmissione limitata allo scopo o, ricorrendo alla terminologia tedesca, *Zweckübertragung*<sup>424</sup>.

La peculiarità della materia sta però in questo, che molto spesso le entità in questione – si pensi al nome e agli altri segni di identificazione, delle persone fisiche ma anche dei gruppi organizzati, ivi inclusi simboli stemmi ed emblemi<sup>425</sup>, e al ritratto – sono protette non solo come diritti patrimoniali ma anche come diritti della personalità. Anzi, in una prospettiva storica, si dovrebbe più esattamente dire che la proiezione economico-patrimoniale è venuta a emergere e a trovare progressivamente autonoma considerazione a partire da una salvaguardia originariamente impostata in termini squisitamente personalistici<sup>426</sup>.

Il radicamento della tutela patrimoniale nel nucleo originario della salvaguardia personalistica dà conto dei non indifferenti limiti che ancor oggi si pongono all'ammissibilità e soprattutto alla stabilità degli effetti del consenso alla registrazione del proprio nome come marchio. Secondo una giurisprudenza, recente ma assai tradizionale, “se è ammissibile la stipulazione di contratti costitutivi di diritti limitati di godimento che abbiano a oggetto le acquisizioni economiche derivanti dall'impiego del nome, come per l'appunto il marchio, è viceversa da escludersi la negoziabilità del diritto di disporre del proprio nome a fini economici”<sup>427</sup>. Que-

<sup>423</sup> Ma sui limiti entro i quali sono ammessi e operano i negozi dispositivi in materia nel nostro ordinamento v. il mio *Il diritto d'autore*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001, 487 ss.

<sup>424</sup> Al riguardo v. anche per richiami il mio *Il diritto d'autore*, cit., 394 ss.

<sup>425</sup> Sul diritto al nome delle persone giuridiche v. M. COMPORI, *Sfruttamento abusivo dell'immagine altrui e dei segni distintivi delle persone giuridiche*, in *AIDA* 1997, 540 ss. Per altri riferimenti v. il mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., 200 ss.

<sup>426</sup> Al riguardo v., oltre ai (troppo abbondanti) richiami contenuti nel mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., 165 ss., l'equilibrata e pertinente trattazione di G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 636 ss.

<sup>427</sup> In questi termini App. Torino 8 ottobre 2010, Xines s.r.l. c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5584, caso «Galitzine», da cui sono tratte anche le frasi immediatamente successive. Nello stesso senso, ma dubitativamente, Trib. Milano 28 marzo 2008 (ord.), Paola Barale c. Shine s.r.l. e c. Bianchi Gioielli s.r.l. e Asteria s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5284, caso «Barale». Per l'opposta soluzione seguita dalla giurisprudenza più antica v. però il mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., 290 ss. Richiede che il consenso alla registrazione di un nome come marchio sia espresso la – sotto questo profilo isolata – pronuncia resa da App. Milano 4 dicembre 2012, Biondi Santi s.p.a. c. Jacopo Biondi Santi FIBS s.r.l. e Jacopo Biondi Santi e Azienda Agraria Greppo – Biondi Santi s.r.l. e Franco Biondi Santi, in corso di pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*, caso «Biondi Santi». Sulla sufficienza del consenso implicito all'uso economico del nome e, rispettivamente, del ritratto v. comunque numerose pronunce, fra cui App. Trento 23 marzo 1979, Pagel Italiana s.r.l. c. Arnfried Pagel, in *Giur. ann. dir. ind.* 1175 e Trib. Roma 28 marzo 2003, Franco Volpato c. BMG Ricordi, in *AIDA* 975 ove conformi richiami e, per una ricostruzione

sta conclusione si imporrebbe “per l’inscindibile inerenza del nome alla sfera della personalità, che ne risulterebbe vulnerata, e per l’irretrattabile sottrazione dello *ius prohibendi*, potere quest’ultimo il cui esercizio può essere di volta in volta contrattato dietro corrispettivo economico, ma la cui titolarità non è estraniabile dal nucleo particolarissimo, indisponibile e non patrimoniale del diritto al nome”. In questa prospettiva, il contratto avente a oggetto la registrazione di un nome come marchio non potrebbe essere configurato “come contratto avente a oggetto il diritto di disporre del proprio nome a fini economici, che sarebbe nullo per violazione dell’art. 6 c.c., ma come prestazione del consenso alla registrazione del nome stesso come marchio”.

Quanto alla configurazione dei negozi che hanno per oggetto il ritratto, ci si trova in bilico fra le prese di posizione generalcivilistiche e la ricognizione del dato normativo peculiare della materia dei segni distintivi di impresa. Sotto il primo profilo, è consolidato l’orientamento secondo cui il consenso alla pubblicazione della propria immagine è “negozio unilaterale avente a oggetto non il diritto, personalissimo e inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio”; di conseguenza, “il consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, ...da esso resta comunque distinto e autonomo, con la conseguenza che esso è revocabile in ogni tempo, e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno”<sup>428</sup>.

A partire dall’angolo visuale del diritto dei marchi, si fa però valere, ormai da più di mezzo secolo, che le norme di settore, oggi distribuite nei tre commi dell’art. 8 c.p.i., presuppongono invece una “stabilità” del consenso prestato alla registrazione dell’immagine come marchio: le disposizioni di diritto positivo postulano che, una volta che sia stata impressa una destinazione commerciale al ritratto destinandolo con la registrazione a un impiego come marchio, la situazione corrispondente, che avviene nella prospettiva dell’attività e nell’orizzonte temporale di lungo periodo proprio dell’impresa, sia sottratta al potere di revoca dell’avente diritto<sup>429</sup>. La stessa posizione era stata accolta dalla stessa Cassazione qualche decennio fa<sup>430</sup>, con riferimento al diritto al nome, facendo, precisamente, valere

---

della portata effettiva delle pronunce apparentemente contrarie (in materia di ditta) il mio *Questioni in tema di circolazione della ditta (e continuazione “atipica” dell’attività d’impresa)*, cit., 970-971 e 976-977.

<sup>428</sup> In questi termini Cass. 19 novembre 2008 n. 27506, Sartori c. Pioneer Electronics Italia s.p.a. e altri, in *Giur. it.* 2009, 1179 ss. con nota di A. MANTELETO, *Disporre dell’indisponibile: natura, funzione e revocabilità del consenso nella circolazione del diritto all’immagine*, caso «Santoro».

<sup>429</sup> P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 156 ss.; il quale aveva del resto osservato, in termini più generali e sicuramente condivisibili, che “se ... si dovesse ammettere la revocabilità del consenso, tutta l’industria cinematografica si rivelerebbe basata sulle sabbie mobili” (*ivi*, 115).

<sup>430</sup> In questo senso si era in passato pronunciata, sia pur solo *obiter* e implicitamente, Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, S.p.a. MAC c. Armani, Comitato Italiano Fodere, in *NGCC* 1992, 45 ss. con mia nota *Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento dell’immagine*, caso «Armani» ed espressamente la più antica Cass. 18 giugno 1955, Magistroni c. Officine Meccaniche Vedani al Lambro, in *Riv. dir. comm.* 1955, II, 420 ss., caso «Magistroni».

l'argomento che il consenso alla registrazione del nome come marchio richiesto dalla legge presuppone una permanenza della situazione così determinata.

Si tratta dunque di vedere quale sarà l'impostazione che finirà per prevalere.

188.3. *Profili di collegamento negoziale.* Quale che sia la soluzione corretta a quest'ultimo quesito, il punto che va ora a questo riguardo esaminato attiene al profilo strutturale dell'operazione. Il contratto di *merchandising* consiste in un accordo relativo allo sfruttamento economico di un marchio sul mercato; ma, come si è visto, questo accordo è qui funzionalmente collegato alle sorti di un'autorizzazione anteriore e logicamente distinta alla registrazione dell'entità come marchio; e, poiché questa è caratterizzata, in ragione del suo oggetto, da una qualificazione che può comportare conseguenze di rilievo sul piano della disciplina, le sorti del rapporto "a valle", relativo allo sfruttamento del marchio sul mercato, sono strettamente condizionate dalle vicende del rapporto "a monte", relativo alla registrazione come marchio. Quelli che sono stati in precedenza descritti come i due "strati" dell'accordo contrattuale sono quindi intrecciati fra di loro.

Ricorre qui un classico esempio di collegamento negoziale<sup>431</sup>; e da esso discendono gli effetti consueti a questo fenomeno. Più precisamente: se l'autorizzazione alla registrazione come marchio sia soggetta a revoca da parte dell'avente diritto, l'esercizio del potere corrispondente è destinato a esplicitare i suoi effetti non solo sul piano dell'appartenenza del diritto al marchio ma anche sul perdurare del vincolo contrattuale che ne abbia programmato lo sfruttamento economico. Il collegamento negoziale esplica i suoi effetti non solo sul piano delle vicende estintive dei rispettivi rapporti; esso assume rilievo anche sul piano delle restrizioni cui possono essere sottoposti i due rapporti giuridici paralleli. Così, se l'autorizzazione alla registrazione come marchio, o per previsione contrattuale o anche per la natura del diritto che ne è oggetto, sia da ritenersi limitata a un soggetto beneficiario determinato e non ammetta il suo trasferimento ad altri soggetti, la restrizione corrispondente può esplicitare i suoi effetti anche sulle vicende del pur distinto rapporto che realizzi l'utilizzazione del marchio registrato sul mercato<sup>432</sup>.

188.4. *La registrazione dell'entità da parte dell'avente diritto.* Ci si può domandare se le cause di instabilità del rapporto e le restrizioni che lo riguardano siano assenti nella seconda proiezione dell'operazione. La realizzazione di questa poggia sul dato normativo, nuovo, attraverso cui può essere lo stesso titolare della posizione di "riserva" sul nome, immagine od opera dell'ingegno a procedere *iure proprio* alla registrazione, salvo poi fare oggetto di previsione contrattuale il marchio (o il diritto *al* marchio)<sup>433</sup> in questione.

La realtà è che la registrazione dell'entità direttamente dall'avente diritto nella prassi serve a una finalità che nulla ha che vedere con la "stabilizzazione" del

<sup>431</sup> Per i necessari riferimenti v. § 175.4.

<sup>432</sup> Per un approfondimento della questione v. il mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., 286 ss.

<sup>433</sup> Su questa distinzione di piani v. § 181.

rapporto: quella di concentrare il potere decisionale sulle determinanti-base dell'operazione nelle mani dell'avente diritto, in forza di una soluzione che prende atto del maggior potere che si è venuto accumulando nelle mani dei protagonisti dello sport, dello spettacolo e dell'*entertainment*<sup>434</sup>. L'avente diritto al nome, all'immagine o all'opera dell'ingegno registra a proprio nome il marchio per fondare sulla posizione di forza derivante dall'esclusività che questo conferisce il rapporto con i suoi aventi causa. Può essere che il marchio venga poi trasferito all'impresa che lo sfrutterà in *merchandising*<sup>435</sup>; ma è statisticamente più probabile che esso sia concesso in licenza e, verosimilmente, che le licenze siano più d'una.

Se poi il ricorso a questa seconda modalità possa rimuovere le cause di instabilità dell'operazione, non saprei. La soluzione affermativa avrebbe dalla sua ragioni di sicurezza dei traffici giuridici che, come è stato rilevato, finirebbero per giovare agli aventi diritto alle entità in questione ancor prima e più di quanto esse non possano tornare a beneficio dei loro aventi causa: il valore patrimoniale del bene aumenta con il ridursi dei costi di transazione<sup>436</sup>. Non può d'altro canto escludere che anche in questo caso abbia a prevalere la forza della tradizione: dopo tutto, anche se la prima fase, della registrazione del nome e dell'immagine sia stata completata dell'avente diritto<sup>437</sup>, occorre considerare che il secondo segmento dell'operazione poggia pur sempre sull'assunzione di un'obbligazione di *patti* che potrebbe essere considerata suscettibile di revoca in ragione dei valori personalistici che sono sottesi alla salvaguardia del diritto sottostante.

A ben vedere, il quesito conserva oggi un valore prevalentemente teorico. La registrazione da parte dell'avente diritto sta a indicare uno spostamento di potere intervenuto fra le parti dell'operazione, a tutto vantaggio del concedente. Forse, non vi è ragione di temere che il permanere del radicamento personalistico della tutela possa condurre a forme di esercizio capricciose dei poteri corrispondenti, perché gli aventi diritto, come mostra il frequente ricorso alla registrazione dell'entità come marchio, operano professionalmente sul mercato dell'offerta di simboli dotati di forte richiamo per il pubblico e da essi è da attendersi un esercizio accorto e "razionale" delle prerogative economiche loro spettanti. Sull'orizzonte non sono dunque i colpi di testa che ci si attenderebbe dai divi dello sport e dello spettacolo; ma la messa in opera di "modelli di business" collaudati.

---

<sup>434</sup> Per una ricostruzione in questi termini v. già il mio *I segni distintivi dello sport*, cit.

<sup>435</sup> Ed allora l'analisi dovrebbe attendibilmente avvenire sulla falsariga dell'*iter* percorso al § 188.2.

<sup>436</sup> Un'esplicazione meno sincopata di quella fornita nel testo è in G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 632.

<sup>437</sup> Nel testo non a caso manca il riferimento alla registrazione come marchio di un'opera dell'ingegno, ché le ragioni di revoca del consenso si prestano in questo settore più rare (anche se non inesistenti: v. il mio *Il diritto d'autore*, cit., 478 ss.).

189. (Segue). B) *La disciplina*

189.1. *Il (doppio) regime giuridico del merchandising di nome, immagine e opera dell'ingegno nel diritto dei segni distintivi.* Fin qui, per la verità, si è detto solo di un profilo particolare, anche se sicuramente significativo, della ricostruzione della disciplina dell'operazione. Si sono fatti i conti con la circostanza che per un verso le entità oggetto dell'accordo trovano la propria originaria tutela in settori giuridici diversi dal diritto dei marchi e che, per altro verso, anche quando le entità medesime siano state registrate come marchi e siano oggetto di un'operazione che ne programma l'uso in connessione con l'offerta di beni e servizi, la loro sorte resta, in misura pur variabile, collegata al cordone ombelicale della loro iniziale salvaguardia.

Per reperire la disciplina completa dell'operazione occorre però venire in contatto con il (preannunciato) secondo "strato" delle regole che la concernono, facendo questa volta i conti con l'ulteriore piano normativo rilevante e più precisamente con le indicazioni che provengono dal diritto dei marchi. In questa prospettiva, va verificato se, quando il *merchandising* abbia per oggetto nomi, immagini e opere dell'ingegno, sia pur preliminarmente registrati come marchi, il suo regime giuridico si allinei alle soluzioni che valgono quando l'operazione abbia come specifico oggetto un marchio, che si sono esplorate al precedente paragrafo, oppure conosca deviazioni più o meno rilevanti.

Un forte punto di contatto fra le due varietà di *merchandising* è dato anche qui dalla natura promozionale dell'operazione. Se, per fare qualche ipotesi inventata di sana pianta, un'attrice (per fare un esempio: Vittoria Belvedere) consenta all'uso della propria immagine su confezioni di cosmetici, Messi all'impiego del suo nome per una linea di scarpe da football della Adidas e il titolare dei diritti d'autore sul personaggio immaginario di Harry Potter per un *mug*, può essere che l'impiego dell'entità contribuisca, magari anche in modo sostanzioso, all'incremento delle vendite dell'oggetto recante le entità menzionate; ma è difficile pensare che il pubblico di riferimento percepisca l'entità come usata in funzione distintiva nel senso tecnico dell'espressione, esattamente come avviene nel caso delle *tee shirt* recanti il simbolo della Coca Cola. E ciò a prescindere dalla circostanza che il viso dell'attrice, il nome di Messi o l'effigie di Harry Potter siano stati registrati o meno come marchio; che, alla fin fine, è circostanza che potrà assumere rilievo quando l'autore della registrazione abbia ragione di agire in tutela della sua *property* (o, come più spesso dicono oggi gli americani, della sua *franchise*); ma che resta il più delle volte sconosciuta al pubblico di riferimento e sempre irrilevante per la sua percezione.

Nella prospettiva del pubblico tanto meno assume rilievo la circostanza che la registrazione sia avvenuta a nome del concessionario in *merchandising*, come è probabile nel caso cosmetici/Belvedere; oppure a nome dell'avente diritto all'entità e concedente, come è probabile nel caso di Harry Potter (Messi/Adidas rappresentando un caso intermedio). Epperò già qui si può manifestare un punto di distacco. Nel caso del *merchandising* dei marchi si è assunto che, almeno tenden-

zialmente, le decisioni in ordine alla comunicazione aziendale all'interno della quale si inserisce l'impiego promozionale del simbolo licenziato stia nelle mani del concedente (ad es. la Coca Cola, non il produttore delle *tee shirt*); circostanza questa che può trovare conferma in alcuni ma non tutti i casi in cui l'operazione abbia per oggetto entità diverse dai marchi. Ora, passando alle situazioni che qui interessano, non è detto che il parallelismo sia completo. Anche qui si può immaginare che una logica cogente suggerisca che sia l'avente diritto sull'immagine di Harry Potter a determinare il campo semantico entro il quale avviene lo sfruttamento economico della *franchise* corrispondente; ma è dato anche di pensare che razionalità voglia che anche la Adidas e il produttore di cosmetici siano coinvolti in scelte che dopo tutto possono ripercuotersi in modo netto sulla loro immagine aziendale.

Tenendo a mente questo non inimportante punto di partenza, si possono passare in rassegna i diversi profili di disciplina rilevanti per offrire un contorno normativo all'operazione.

189.2. *L'esclusività della posizione del concessionario in merchandising.* Quanto all'*esclusività* della posizione del concessionario, la si può considerare un dato acquisito. L'*esclusività* può risultare direttamente dalla legge, quando il concessionario proceda lui stesso alla registrazione dell'entità come marchio per autorizzazione del concedente.

Ma lo stesso risultato si ha anche nella seconda proiezione, nella quale è il titolare a procedere alla registrazione del marchio per poi attribuire il diritto occorrente al concessionario. L'*esclusiva* è infatti un termine implicito di questa tipologia di contratti: sarebbe contrario agli obblighi di buona fede che la stessa entità fosse messa a disposizione di concorrenti del concessionario. Anche qui, dunque, si profila come normale la clausola di esclusiva; e quindi anche il rapporto di *merchandising* avente a oggetto nomi, immagini e opere dell'ingegno, in questa sua seconda variante, presenta una forte affinità strutturale con il *merchandising* dei marchi. Anch'esso comporta, almeno nelle ipotesi ordinarie, una doppia obbligazione del titolare dell'entità: di *patti* lo sfruttamento promozionale dell'entità stessa in collegamento con la commercializzazione di beni da parte del concessionario; e di *non facere*, e, quindi, di astenersi dal consentire l'utilizzazione della medesima entità (o di entità a essa assimilabile) a beneficio di concorrenti del concessionario.

189.3. *La posizione del concedente relativa alle caratteristiche dei prodotti oggetto dell'operazione.* A partire da queste premesse, si profilano gli interrogativi rilevanti per ricostruire il regime applicabile all'operazione. Intanto, vi è da domandarsi se al concedente spettino poteri di regolazione e di controllo, o quanto meno di verifica *a posteriori* delle caratteristiche (anche qualitative) della produzione destinata a essere immessa sul mercato in connessione con l'entità concessa. Si tratta essenzialmente di questione rimessa alla volontà delle parti e suscettibile di una molteplicità di soluzioni che variano a seconda degli assetti propri di ciascuna situazione.

Le soluzioni sembrano però tutte potere essere collocate all'interno di una zo-

na intermedia che si distanzia dai due poli estremi che si potrebbero ipotizzare al riguardo. Da un canto, non vi è ragione di pensare che il concedente abbia poteri penetranti come quelli che competono nel caso di licenze non esclusive di marchio<sup>438</sup>: dopo tutto il *merchandising* è normalmente caratterizzato da una posizione di esclusività, per le ragioni che si sono appena ricordate. D'altro canto, pare altrettanto difficile pensare che il concedente possa del tutto disinteressarsi delle caratteristiche della produzione in connessione alla quale consente all'uso della sua entità: dopo tutto il titolare istituisce, attraverso la concessione, una sorta di contatto sociale, se non contrattuale, con il pubblico di riferimento.

Nella zona intermedia così individuata, le situazioni concrete possono notevolmente variare: ad es. è da attendersi che nel caso in cui uno personaggio dello spettacolo consenta la registrazione del proprio nome come marchio per gioielli e all'apposizione sui prodotti così marchiati della dizione "*design by Paola Barale*", il pubblico assuma l'esistenza di una qualche forma di coinvolgimento, quanto meno ideativo e stilistico, da parte di questo personaggio dello spettacolo nell'allestimento dei gioielli che a essa si richiamano. Più difficile è però che il pubblico immagini che la modella la cui immagine è collegata a un cosmetico abbia qualsiasi voce in capitolo in ordine alle caratteristiche di questo prodotto.

189.4. *Merchandising di nomi, immagini e opere dell'ingegno e divieto di inganno*. È a partire da questi dati, per la verità in qualche misura labili, che ci si deve interrogare sulla questione, collegata, dell'applicabilità all'operazione del divieto di inganno. Al riguardo vengono spesso proposte soluzioni estreme. Per un verso si è ritenuto che la concessione del diritto al nome possa ritenersi ingannevole e quindi invalida quando suggerisca un effettivo collegamento fra la persona del concedente e la produzione recante il segno e questa tuttavia non sia in realtà presente<sup>439</sup>. Per altro verso si è ipotizzato che il generale divieto di inganno che vale in sede di circolazione del marchio non troverebbe applicazione quando il *merchandising* abbia per oggetto un nome<sup>440</sup> e (forse) altre entità diverse dal marchio.

Anche se si tratta di posizioni che possono sembrare inconciliabili fra di loro, esse possono forse ricomporsi in un quadro di insieme coerente. Intanto va considerato che la disciplina della circolazione del marchio e *in primis* del divieto di inganno trova applicazione alle vicende che hanno per oggetto non solo il diritto *di* marchio ma anche il diritto *al* marchio: in via diretta nel primo caso, in via analogica nel secondo<sup>441</sup>. Ma questa regola concerne solo l'applicabilità in astratto del divieto di inganno; ché per la sua applicazione in concreto si tratta di spostare lo sguardo sulle circostanze del caso.

<sup>438</sup> § 183.

<sup>439</sup> Trib. Milano 28 marzo 2008 (ord.), caso «Barale», cit.; nel caso di specie la protagonista del mondo dello spettacolo aveva effettivamente contribuito alla creazione di gioielli di pregio; ma era rimasta estranea – e anzi si era opposta – alla creazione di bigiotteria.

<sup>440</sup> V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, cit., 75, il quale, tuttavia, affida la protezione al pubblico al divieto generale di uso decettivo del marchio, oggi sancito dall'art. 21.2 c.p.i. Per una critica di questa posizione v. G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 115.

<sup>441</sup> § 181.

A questo secondo proposito, va considerata la situazione che si produce quando, prima della stipula del contratto di *merchandising*, l'entità non sia ancor stata usata commercialmente e in particolare in connessione a beni. Finché le immagini di Vittoria Belvedere, il nome di Messi e la raffigurazione di Harry Potter non siano stati ancora usati in connessione a beni e servizi, non è dato di domandarsi se, con la loro concessione in *merchandising*, attendibilmente preceduta dalla registrazione come marchio dal concessionario o dal concedente, possa prodursi un "inganno del pubblico in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"<sup>442</sup>. Insomma, al momento T/0 non si è ancora prodotto un affidamento del pubblico in *caratteristiche determinate* dei beni recanti un certo segno che sia suscettibile di essere tradito<sup>443</sup>.

Vero è però che, dopo l'instaurazione del rapporto contrattuale, al momento T/1, la sua attuazione può assumere carattere di ingannevolezza. Paola Barale può col passare del tempo disinteressarsi completamente della linea di gioielli che essa ha accettato venire ricondotta al suo nome; oppure, dopo avere fornito un suo contributo, può cessare di darlo o anche essere estromessa contro la sua volontà dalla concezione dei monili, che a partire da un certo momento vengono realizzati da terzi estranei<sup>444</sup>. Se così è, il divieto di inganno non può non scattare. Epperò non sarebbe – probabilmente – giustificata una valutazione corrispondente se Vittoria Belvedere si disinteressasse della composizione e degli ingredienti che compongono il cosmetico con il quale essa viene (ipoteticamente) collegata: probabilmente se il pubblico attribuisse un significato a quel collegamento, lo intenderebbe nel senso che il cosmetico contribuisce al mantenimento dell'avvenenza dell'attrice, non in quello che questa mette mano alla sua produzione.

Nella prospettiva della verifica dell'applicazione del divieto di decettività, occorre pure tenere presente che anche nel primo dei due casi considerati (Barale), la decettività, pur ipotizzabile, deriverebbe non dalla licenza ma dalla sua attuazione. Nei termini che già si sono identificati in precedenza, quella licenza ben potrebbe, almeno in teoria, essere eseguita in modo non decettivo. Se ciò non avviene nei fatti non è perché quell'assetto contrattuale porti ineluttabilmente all'inganno; ma perché fra le diverse modalità di esecuzione possibili, sono poi state prescelte dal soggetto che ha il potere decisionale al riguardo forme di attuazione che si rivelano decettive. L'inganno dunque fa capo non alla licenza in sé; ma alle modalità di uso dell'entità-marchio; con la conseguenza che trovano applicazione non la sanzione dell'invalidità del negozio ma dell'illiceità del contegno e, se del caso, della decadenza del marchio<sup>445</sup>.

---

<sup>442</sup> Art. 23.4 c.p.i. e 1° comma, pt. seconda dell'art. 2573 c.c.; art. 17, par. 4, r.m.c.

<sup>443</sup> In questa prospettiva mi pare da condividere la presa di posizione di V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, cit., 75.

<sup>444</sup> Come è ben possibile se il marchio sia stato registrato dal concessionario; parrebbe essere quest'ultima la situazione che si è verificata nella realtà, stando alla ricostruzione offerta da Trib. Milano 28 marzo 2008 (ord.), caso «Barale», cit.

<sup>445</sup> Art. 21.2 e lett. a) del 2° comma dell'art. 14 c.p.i. rispettivamente.

189.5. *Merchandising di nomi, immagini e opere dell'ingegno e frazionamento.* Che dire però del caso in cui il concedente, dopo avere proceduto direttamente alla registrazione del proprio nome come marchio e aver consentito ad es. all'uso del nome in questione per articoli di un certo livello qualitativo, prosegua nello sfruttamento commerciale del proprio segno di identità personale assentendo all'impiego del medesimo da parte di altra impresa in relazione a beni sì diversi merceologicamente ma di scarso pregio? La questione non può essere risolta aprioristicamente, dipendendo da un insieme di circostanze anche abbastanza complesse.

Uno fra i profili fondamentali per impostare la questione attiene al tema, ricorrente e che si presenta anche in materia di *merchandising* di nomi, immagini e opere dell'ingegno, dell'esistenza di limiti alla frazionabilità merceologica delle entità oggetto dell'operazione<sup>446</sup>. Si può assumere a questo proposito che sia lo stesso assetto degli interessi in gioco a condurre spontaneamente, perlomeno in qualche misura, a "distanze minime" tra i settori in cui la stessa entità sia utilizzata in collegamento a beni: abbiamo visto che nel contratto è implicita ed, attendibilmente, per implicazione *ex lege* dai doveri di buona fede, una pattuizione di esclusiva. Ora, la stessa regola che garantisce al primo produttore di cosmetici che Vittoria Belvedere non conceda a un concorrente il diritto di associare un'altra linea di cosmetici alle proprie fattezze, opera a beneficio del primo concessionario ma anche a vantaggio del pubblico, che evita di incorrere negli equivoci che si potrebbero produrre se due linee di bellezza di diversa provenienza fossero ricollegate all'effigie della stessa persona. Se poi è il concessionario a registrare l'entità come marchio, la questione dei limiti alla frazionabilità non viene meno; semplicemente essa si sposta di piano, riferendosi alla conformità al diritto del comportamento del concessionario-titolare del marchio che frazionasse l'uso del segno concedendo licenze "parziali" per beni affini; e trova in questo ambito binari di valutazione collaudati<sup>447</sup>.

Anche nel caso che qui ci interessa si ripresentano dunque dati di riferimento normativi non diversi da quelli che si sono inventariati a proposito del *merchandising* dei marchi<sup>448</sup>. L'uso dell'entità è in funzione promozionale piuttosto che distintiva; spesso non vi è da attendersi che il concedente abbia né interesse né capacità tecnologiche da trasmettere al concessionario, il quale, dal canto suo, è interessato a sfruttare la notorietà e il capitale di popolarità, simpatia e di richiamo associata

<sup>446</sup> E v. per un'indagine parallela il § 187.3.

<sup>447</sup> §§ 184.3 e 187.3. Ci si deve anche interrogare se il concessionario originariamente autorizzato all'impiego del nome, dopo averlo registrato come marchio, possa concederlo in licenza a terzi (come parrebbe essere avvenuto nel caso deciso da Trib. Milano 28 marzo 2008 (ord.), caso «Barale», cit.). Situazioni come queste vanno però esaminate non solo dal punto di vista della decettività dell'operazione ma anche della trasferibilità della posizione giuridica del soggetto autorizzato alla registrazione come marchio; sul punto, anche per richiami, v. I. GARACI, *I contratti per lo sfruttamento del nome e dell'immagine*, cit., 125 s. e A. MANTELETO, *Disporre dell'indisponibile*, cit. Il riflesso della valutazione relativa alla trasferibilità del consenso all'uso del nome si riflette sulla valutazione dei contratti a valle relativi alla licenza del marchio registrato in forza di quel consenso grazie al meccanismo del collegamento negoziale, su cui v. §§ 188.3 e 175.4.

<sup>448</sup> § 187.3.

all'entità piuttosto che essere messo a parte di cognizioni che influiscano sulle caratteristiche del bene. È dunque improbabile che l'uso dell'entità come segno, in connessione ai beni, ingeneri particolari aspettative del pubblico. D'altro canto, se vale – come abbiamo visto è verosimile avvenga nella normalità dei casi – una clausola di esclusività, allora i beni affidati ai diversi licenziatari dovrebbero essere tendenzialmente disomogenei dal punto di vista merceologico. Anche se Paola Barale, dopo aver “firmato” una linea di gioielli, prestasse il suo richiamo alla commercializzazione di calzature da spiaggia, difficilmente si potrebbe profilare una disomogeneità qualitativa rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sul divieto di inganno in sede di licenza. Entro questi limiti, è possibile ripetere la conclusione che un frazionamento in sede di *merchandising* è possibile, ma anche qui nei limiti in cui esso non sia suscettibile di ingenerare una delusione delle aspettative del pubblico.

189.6. *Merchandising di nomi, immagini e opere dell'ingegno e legittimazione all'azione.* Come spesso accade, il punto di partenza è qui apparentemente semplice: visto che la legittimazione all'azione di contraffazione spetta al titolare del marchio, si tratta di stabilire innanzitutto se l'operazione preveda che la registrazione dell'entità come marchio avvenga in capo al concedente o al concessionario.

Le complicazioni, per la verità in questo caso non insormontabili, nascono quando ci si chieda quali azioni competano al soggetto diverso da quello che ha registrato il marchio. Se alla registrazione ha proceduto il concedente, si tratterà di vedere se la legittimazione compete anche al concessionario; e la risposta sarà affermativa nel caso in cui questi si trovi (com'è normale) in posizione di esclusività<sup>449</sup>. Può essere che il concedente voglia riservarsi ogni decisione al riguardo: si può immaginare che l'avente diritto sulla *franchise* Harry Potter non voglia mettere a repentaglio la sua posizione in conseguenza di una decisione, magari avventata, di un concessionario pur esclusivo. In questo caso, soccorre la derogabilità che abbiamo visto caratterizzare la materia<sup>450</sup>.

Con riguardo alla situazione inversa e parallela ci si deve spingere oltre. Se la registrazione del marchio sia stata richiesta od ottenuta dal concessionario, è in prima battuta sicuro che in capo al concedente residuino le prerogative che gli derivano dalla posizione giuridica soggettiva corrispondente: il diritto al nome, all'immagine, all'opera dell'ingegno, sia pure sulla base dei presupposti delle tutele corrispondenti e con i caratteri che a esse sono propri<sup>451</sup>. Dopo tutto il titolare del diritto al nome ha un diritto autonomo ed esistente *iure proprio*, indipendente dalla registrazione del nome come marchio, di opporsi al suo accostamento a beni che ne minino il patrimonio ideale. Per fare un esempio, Veronesi ha diritto di opporsi all'uso del suo patronimico per sigarette, anche a prescindere dall'eventuale consenso da lui prestato alla destinazione del suo nome a iniziative economiche magari di segno

---

<sup>449</sup> § 187.3.

<sup>450</sup> § 187.3 ove anche un riferimento agli obblighi di buona fede del concessionario.

<sup>451</sup> Per un tentativo di individuare le regole che presidono al concorso delle tutele menzionate nel testo con quella attribuita dal diritto sui marchi, basato sul principio del coordinamento sistematico, anziché del cumulo o dell'alternatività delle protezioni, v. il mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, cit., 128 ss. e 276 ss.

opposto. Dal canto suo, la persona ritrattata ha diritto a opporsi all'uso in connessione a beni che la presenti, grazie a un fotomontaggio, in posa *osé*; e così via. È possibile in questi casi un patto contrario, rivolta ad accentrare la decisione relativa all'esercizio dello *ius arcendi* in capo al solo concessionario, titolare del marchio? La risposta è probabilmente negativa: almeno per quanto riguarda i profili personalistici delle tutele, non sono ammesse pattuizioni contrarie.

Quanto alla questione se il concedente sia da ritenersi responsabile per i prodotti difettosi e se il titolare del marchio possa valersi della disciplina speciale, valgono *mutatis mutandis* le considerazioni svolte a suo tempo<sup>452</sup>. Una sola notazione: la rilevazione della fenomenologia rivela che il più delle volte nel *merchandising* di nomi, immagini e opere dell'ingegno il collegamento dell'entità al prodotto si manifesta nella forma dell'aggiunta di un segno ulteriore al bene, che di regola già è contraddistinto da un marchio che ne indica la provenienza imprenditoriale<sup>453</sup>. Al pubblico può essere del tutto chiaro che l'entità non designa un ruolo produttivo e commerciale del titolare dell'entità: se ad es. ricorre la dizione "*designed by*", il pubblico può verosimilmente comprendere che il contributo corrispondente è limitato alla sfera stilistica. Se così è, possono venire meno i presupposti per la responsabilità del produttore, almeno per i profili che attengono alla fabbricazione e non alla concezione del bene.

## 190. Il franchising. La sponsorizzazione<sup>454</sup>

190.1. Franchising, *sponsorizzazione e licenza di marchio*. L'uso del marchio altrui è programmato e realizzato non solo attraverso i contratti che si sono esami-

<sup>452</sup> § 187.3.

<sup>453</sup> Sul fenomeno dei c.d. marchi di accompagnamento e sulla sua parziale sovrapposizione con il *merchandising* di nomi v. §§ 182.4 e 188.1.

<sup>454</sup> Sul *franchising* v. G. DI ROSA, *Il franchising*, in G. Gitti-M. Maugeri-M. Notari (a cura di), *I contratti per l'impresa*, Il Mulino, Bologna, 2013, 453 ss.; M. ABELL, *The Law and Regulation of Franchising in the EU*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013; E. FLOHR, *Franchisevertrag*, C.H. Beck, München, 2010; R. BALDI-A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising*, Giuffrè, Milano, 2008<sup>8</sup>, 156 ss.; F. BORTOLOTTI, *Concessione di vendita, franchising e altri contratti di distribuzione*, Cedam, Padova, 2007, 52 ss.; A. FRIGNANI, *Franchising. La nuova legge*, Giappichelli, Torino, 2004; M. BUSSANI, *I singoli contratti. 4. Contratti moderni. Factoring Franchising Leasing*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2004, 163 ss.; M. CIAN, *La nuova legge sull'affiliazione commerciale*, in *NLCC 2004*, 1153 ss.; A. SCHIMANSKY, *Der Franchisevertrag nach deutschem und niederländischem Recht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003; A. FRIGNANI, *A Comparison of the Common Law and Civil Law in the International Franchise Arena: A Perspective from the Civil Law Arena*, in *3 International Journal of Franchising and Distribution Law* 2001, 81 ss.; ID., *Il contratto di franchising*, Giuffrè, Milano, 1999. Sulla sponsorizzazione v. V. FALCE, *I contratti di sponsorizzazione*, in A.M. Gambino (a cura di), *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, cit., 2012, 47 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, *Il contratto di sponsorizzazione*, in R. Bocchini e A.M. Gambino (a cura di), *I contratti di somministrazione e distribuzione*, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, cit., 499 ss.; M.V. DE GIORGI, *Sponsorizzazione e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni*, Cedam, Padova, 1988; B. INIZITARI, *Sponsorizzazione*, in *Contratto e impresa* 1985, 248 ss.

nati nei paragrafi precedenti, ma anche mediante parecchie altre figure contrattuali<sup>455</sup>. Fra queste, due meritano un'attenzione particolare, il *franchising* e la sponsorizzazione, perché l'operazione corrispondente non può essere attuata se non attraverso la previsione dell'uso del marchio altrui. Vero è che l'autorizzazione a questo uso avviene secondo modalità che fanno immediatamente pensare al contratto di licenza, in quanto l'uso programmato è temporaneo e non definitivo. Tuttavia, è anche sicuro che nell'economia delle operazioni in questione le previsioni relative all'uso del marchio altrui non esauriscono la disciplina contrattuale e anzi rappresentano solamente una parte dei comportamenti oggetto del regolamento.

Nell'un caso come nell'altro occorre quindi domandarsi se la disciplina della licenza di marchio in precedenza esaminata trovi applicazione; se sì, in quali sue parti; e a quale meccanismo legale sia affidato il raccordo fra la disciplina generale di queste due operazioni e la disciplina specifica delle licenze. A questo tema sono dedicate le notazioni che seguono.

190.2. *Il franchising: il fenomeno e la disciplina.* Ai limitati fini che si sono appena indicati, sarà sufficiente qualche sommaria notazione. Il fenomeno del *franchising*, nella sua configurazione attualmente conseguita dopo uno sviluppo ormai secolare, si articola in tre forme-base<sup>456</sup>: distributivo, cui è affidata la commercializzazione di beni prodotti o selezionati dal *franchisor* (si pensi ai negozi Benetton; o alle catene di *fast food*); di servizi, come ad es. la mediazione immobiliare, che vengono prestati secondo una formula standardizzata dalle diverse imprese affiliate; e industriale, dove è lo stesso apprestamento del prodotto che viene decentrato presso i diversi *franchisees* (vengono qui immediatamente in mente gli operatori del *bottling*, cui è affidato il compito di imbottigliare e commercializzare la Coca-Cola e la Pepsi-Cola).

Nel continente europeo, le prime messe a punto del fenomeno sono venute dalla giurisprudenza in materia antitrust<sup>457</sup>. Sempre nel diritto della concorrenza è stata accolta una definizione normativa precisa<sup>458</sup>, che per la verità si riferisce solo alla prima e alla seconda tipologia, distributiva e di servizi, e non (almeno direttamente) a quella industriale<sup>459</sup>. Nel nostro ordinamento interno, la nozione di *franchising* è ora affidata all'art. 1.1 della l. 6 maggio 2004, n. 129, norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale<sup>460</sup>.

<sup>455</sup> Ad es. i contratti di *endorsement*, *testimonial* (su cui v. per richiami il § 181.1) e in generale i contratti di pubblicità.

<sup>456</sup> Su questi profili v. tra i molti M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 172 ss. e F. BORTOLOTTI, *Concessione di vendita, franchising e altri contratti di distribuzione*, cit., 54 ss.

<sup>457</sup> V. la sentenza della Corte di Giustizia 28 gennaio 1986, causa C-161/84, in *Racc.* 1986, 356 ss., caso «Pronuptia».

<sup>458</sup> Con l'esenzione per categoria contenuta nel reg. n. 4087/1988.

<sup>459</sup> Sul punto F. WIJCKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, 212.

<sup>460</sup> Secondo cui "L'affiliazione commerciale (*franchising*) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, di-

Quale che sia la definizione normativa, il nucleo del fenomeno e della sua disciplina sta in due sue caratteristiche: l'inserimento dell'affiliato medesimo, "in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi"<sup>461</sup> e l'attribuzione al *franchisor* di prerogative di indirizzo – e fin di "comando" –<sup>462</sup> sui singoli *franchisees*, che garantiscono che sul mercato il complesso di imprese aderenti al programma si presenti in maniera unitaria.

Per quanto qui interessa, i capisaldi della disciplina possono essere fissati in cinque punti.

(i) Esistono obblighi di informazione a carico dell'affiliante e a beneficio dell'affiliato<sup>463</sup>, la cui previsione è commisurata all'asimmetria informativa fra le parti, non meno che allo squilibrio di potere che caratterizza le rispettive posizioni.

(ii) Il contratto deve osservare requisiti rigorosi sotto il profilo formale, sempre a protezione dell'affiliato, visto come "contraente debole": esso deve essere "redatto per iscritto a pena di nullità" e deve avere un contenuto minimo<sup>464</sup>.

(iii) Elemento indefettibile del regolamento è la trasmissione da parte dell'affiliante di un insieme di conoscenze operative e gestionali. Presupposto essenziale dell'operazione è che l'affiliante possieda un *know-how* apprezzabile e lo metta a disposizione dei diversi affiliati<sup>465</sup>, in una con i segni distintivi che presentano all'esterno le imprese accomunate da quello specifico modo di operare<sup>466</sup>.

(iv) Viceversa, l'esclusività è un elemento statisticamente frequente, ma non coesistente al fenomeno<sup>467</sup>. È possibile che sullo stesso territorio operino più affiliati; e anche se a essi è affidata una zona di esclusiva, può residuare un qualche grado di concorrenza reciproca<sup>468</sup>. Né è escluso che l'affiliato dedichi al *franchising* solo una parte dei suoi locali<sup>469</sup>.

---

ritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi". V. anche la lett. e) del par. 1 dell'art. 4 del reg. 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. regolamento Roma I), che però presuppone la nozione di "contratto di affiliazione (*franchising*)", invece che dettarla.

<sup>461</sup> Così l'art. 1.1 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>462</sup> Così M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 167.

<sup>463</sup> Art. 4 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>464</sup> Art. 3.1 e 4 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>465</sup> Lett. a) del 3° comma dell'art. 1 in connessione con il 2° comma e la lett. e) del 4° comma dell'art. 4 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>466</sup> Art. 1.1 della l. 6 maggio 2004, n. 129. Sul tema v. però le (non ingiustificate) qualificazioni operate da F. BORTOLOTTI, *Concessione di vendita, franchising e altri contratti di distribuzione*, cit., 58.

<sup>467</sup> Lett. c) del 4° comma dell'art. 3 della l. 6 maggio 2004, n. 129. Aveva escluso che l'esclusività sia un *naturale negotii* del *franchising* Trib. Lecce 9 febbraio 1990, in *Giur. it.* 1990, I, 2, 731 ss. con nota di A. FRIGNANI.

<sup>468</sup> La cui presenza può essere anzi richiesta ai fini dell'applicabilità dell'esenzione prevista dal reg. UE n. 330/2010 nel caso in cui il *franchising* si realizzi attraverso un accordo di distribuzione selettiva.

<sup>469</sup> Art. 2 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

(v) Si tratta di un contratto di durata<sup>470</sup>, che è per sua stessa natura destinato a successivi adattamenti in ragione delle dinamiche di mercato e delle direttive del *franchisor*. L'affiliato, entrando a far parte della catena e accettando l'assistenza dell'affiliante e la trasmissione del *know-how* da questi detenuto e progressivamente affinato, accetta di muoversi all'unisono con gli altri affiliati, come è indispensabile per garantire la presentazione unitaria della catena all'esterno. In questo modo, egli accetta che il *franchisor* eserciti una sorta di *ius variandi* di non trascurabile significato nel corso dell'attuazione del rapporto contrattuale<sup>471</sup>.

Da questi profili emerge un quadro che presenta tratti distintivi importanti rispetto alla concessione di vendita<sup>472</sup>. Mentre il concessionario ha *ex lege* la facoltà di usare il marchio del concedente perché acquista beni relativamente ai quali si è prodotto l'esaurimento, l'affiliato ha un vero e proprio dovere di usare i segni distintivi dell'affiliante per adempiere l'obbligo di esteriorizzare l'appartenenza alla catena. L'inserimento dell'affiliato nella catena avviene precisamente perché questi impiega – ed è obbligato, oltre che autorizzato, a impiegare – l'insieme di conoscenze, tecniche ed esperienze messe a disposizione dall'affiliante a tutti i partecipanti al sistema.

Ai fini di questo lavoro, non è necessario soffermarsi sul tema, delicato, della qualificazione del contratto di *franchising*<sup>473</sup>. Vi è un altro tema che va invece affrontato: occorre infatti focalizzare il segmento dell'operazione che realizza un'utilizzazione dei segni distintivi del *franchisor* ad opera del *franchisee* per domandarsi, come si è anticipato al paragrafo precedente, se la disciplina della licenza di marchio in precedenza esaminata trovi applicazione; se sì, in quali sue parti; e a quale meccanismo legale sia affidato il raccordo fra la disciplina generale del *franchising* e la disciplina specifica delle licenze<sup>474</sup>.

<sup>470</sup> Sulla durata minima triennale del contratto v. l'art. 3.3 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>471</sup> Il punto, fondamentale, non sembra avere particolarmente attirato l'attenzione della dottrina specialistica: v. per un accenno M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 188.

<sup>472</sup> L'indagine sui rapporti fra *franchising* e concessione di vendita, che normalmente si conclude con la constatazione dell'"eccedenza" della prima rispetto alla seconda (dovuta alla presenza nella prima di tratti distintivi che possono mancare – e solitamente mancano – nella seconda) è una costante nella letteratura specializzata: v. ad es. M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 171; A. FRIGNANI, *Il contratto di franchising*, cit., 27 ss.

<sup>473</sup> La cui corretta impostazione presuppone, del resto, la soluzione al quesito se la legge del 2004, che ha disciplinato solo alcuni aspetti del rapporto, in particolare preoccupandosi di compensare l'asimmetria delle risorse informative ed economiche fra le parti contraenti, abbia condotto a una tipizzazione del contratto; in argomento v. M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 190 ss. Per una sintesi delle posizioni in campo v. R. BALDI-A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising*, cit., 156 ss.

<sup>474</sup> Per la verità, la stessa correttezza metodologica di questo interrogativo dovrebbe essere sottoposta a una verifica più attenta di quella possibile in questa sede. In questo lavoro si è sempre avuto cura di precisare che la licenza rappresenta un effetto, non un tipo contrattuale e che questo effetto può essere prodotto da una pluralità di negozi tipici (v. § 175.2). Su questa base, l'indagine concerne il quesito, non consueto, se la disciplina di un effetto (la licenza di marchio) trovi applicazione a un'operazione che presuppone sì la stipulazione di una licenza, ma che a sua volta va nel suo

190.3. *L'applicazione della disciplina della licenza di marchio al franchising: il meccanismo di raccordo.* Dunque, l'operazione di *franchising* comporta, come elemento coesistente, che l'affiliato usi i segni distintivi dell'affiliante. Se così non fosse l'affiliato non si presenterebbe come componente di una catena unitaria.

A questo segmento dell'operazione vanno quindi applicate le regole relative alla licenza di marchio; e, più precisamente, nella normalità dei casi<sup>475</sup>, della licenza non esclusiva di marchio. Infatti, la licenza va qualificata, come si è visto<sup>476</sup>, come esclusiva o non esclusiva sulla base della circostanza che essa ammetta che il marchio sia simultaneamente utilizzato sul territorio in cui il segno gode della protezione da più di un soggetto; e questa seconda situazione si verifica di regola nel caso del *franchising*. Può essere che a un *franchisee* sia affidata una certa zona e a un altro una zona diversa<sup>477</sup>; ma sul territorio nazionale o, nel caso del marchio comunitario, sul territorio dell'Unione il pubblico incontra più di un *franchisee* e i beni contraddistinti dal marchio immessi in commercio dall'uno circolano liberamente sul territorio di protezione.

Per reperire la regola applicabile al segmento del *franchising* che si realizza attraverso una licenza (di norma non esclusiva) di marchio, occorre peraltro tenere conto dei profili di specialità che possono essere impressi al rapporto dalle finalità della disciplina dell'operazione complessiva. Va tenuto sotto questo profilo conto della circostanza che molti aspetti della disciplina dettata dalla legge del 2004 sono finalizzati all'obiettivo di ricondurre a equilibrio la situazione di asimmetria, di informazione e di potere, che caratterizza il rapporto fra affiliante e affiliato. Se la disciplina della licenza di marchio è preordinata ad assicurare un equilibrio fra la salvaguardia delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio e dell'affidamento del pubblico che acquista i beni contraddistinti dal segno, quando la licenza acceda a un rapporto di *franchising* la sua disciplina deve fare i conti con una variabile ulteriore; e questa deriva dagli obiettivi di protezione dell'affiliato in quanto contraente debole che caratterizzano la normativa di settore.

Questa dimensione ulteriore nella disciplina del rapporto si manifesta sotto più di un profilo. Innanzitutto nel requisito di forma; che, in via generale, è libera per

---

complesso qualificata con riferimento a tipi contrattuali diversi da quelli che producono l'effetto della licenza. Verosimilmente la soluzione va reperita facendo riferimento al fenomeno del contratto misto (sul quale, per riferimenti, § 175.4); dove, essendo la funzione fondamentale – che è poi quella assoluta dal contratto di *franchising* – realizzata attraverso il coordinamento di una pluralità di negozi, fra i quali interessa quello produttivo dell'effetto della licenza, la tecnica di raccordo va attendibilmente reperita nel principio della combinazione.

<sup>475</sup> Da cui si discosterà soprattutto l'ipotesi in cui il *franchisor* operante in uno Stato terzo nomini un *franchisee* per tutto il terreno dell'Unione, affidando a questi il compito di scegliere e dirigere i *subfranchisees* locali. E v. la prima parte dell'art. 2 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>476</sup> § 183.2.

<sup>477</sup> Sulla derogabilità della pattuizione di esclusiva v. nuovamente la lett. c) del 4° comma dell'art. 3 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

il contratto di licenza; ma assume invece carattere vincolato quando la licenza si inserisca in un rapporto di *franchising*<sup>478</sup>.

Movimentato è l'incontro fra il divieto di decettività che presiede a tutta la circolazione e i principi fondamentali della disciplina del *franchising*. Per alcuni versi, le due normative presentano piena congruenza e finanche qualche profilo di sinergia. Si sono viste le precauzioni particolari adottate dall'ordinamento nel caso in cui siano più i licenziatari che immettono sul mercato gli stessi beni muniti dello stesso marchio<sup>479</sup>. Ora, l'assoluta uniformità qualitativa dei beni oggetto del *franchising* è elemento coesistente dell'operazione e al tempo stesso obiettivo condiviso da tutti i partecipanti al sistema: la delusione delle aspettative del pubblico comprometterebbe il funzionamento del meccanismo e gli investimenti progressi affrontati per metterlo in piedi o, rispettivamente, per parteciparvi; e infatti la normativa presuppone e disciplina poteri di regolazione e di controllo del *franchisor* particolarmente intensi ed efficaci<sup>480</sup>.

È del resto la logica stessa del sistema che sembra escludere che nel *franchising* siano percorribili ipotesi di "frazionamento spinto" che si porrebbero in conflitto con il divieto di decettività<sup>481</sup>. Si può immaginare che Benetton istituisca una linea di *franchise* specificamente dedicata ai bambini (Benetton Kids); ma non che ometta di esercitare poteri di regolazione e controllo incisivi per assicurare un'uniformità di base dell'offerta specializzata rispetto alla restante produzione della casa.

Qualche tensione potrebbe però manifestarsi fra la disciplina della violazione delle clausole contrattuali propria della licenza di marchio, che favorisce una reazione forte e immediata del titolare del marchio anche nell'interesse del pubblico, e le finalità di protezione del contraente debole sottese alla normativa sul *franchising*. Così, si è ipotizzato che nelle pieghe della legge speciale si possa scorgere la base giuridica per un controllo sul maggiore o minore grado di gravità dell'inadempiamento dell'affiliato<sup>482</sup>. Il fatto è che la tesi non trova alcun appiglio normativo<sup>483</sup>, e quindi deve ritenersi che anche l'affiliante concedente, in quanto licenziante del marchio, possa valersi della disciplina al riguardo dettata in relazione alla licenza di marchio<sup>484</sup> per agire in contraffazione contro l'affiliato inadempiente anche prima e a prescindere da una risoluzione del rapporto contrattuale<sup>485</sup>.

Un'altra area nella quale può manifestarsi qualche tensione interpretativa è

<sup>478</sup> Art. 3.3 e lett. b) dell'art. 4.1 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>479</sup> Art. 23.2 c.p.i. (che richiede che «il licenziatario si obblighi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari»): in argomento § 183.2.

<sup>480</sup> E v. gli artt. 1.1, 1.3, lett. a), l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>481</sup> § 184.3.

<sup>482</sup> M. CIAN, *La nuova legge sull'affiliazione commerciale*, cit.

<sup>483</sup> Come analiticamente argomentato da G. DI ROSA, *Il franchising*, cit., 464 s.

<sup>484</sup> Artt. 23.3 c.p.i. e 22, par. 2, r.m.c., sui quali v. §§ 150.1 e 183.4.

<sup>485</sup> Questa possibilità sembra sfuggire alle trattazioni della materia condotte dal versante del *franchising*: v. ad es. la peraltro ottima esposizione di M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 203-204.

quella dello smaltimento delle scorte. Già di per sé il tema è destinato a suscitare controversie<sup>486</sup>; e trova qui uno strato problematico ulteriore. Infatti, se ci si limitasse alla regole proprie del diritto dei marchi, si dovrebbe ritenere che, salve specifiche pattuizioni contrattuali, dopo la cessazione del contratto l'ex affiliato si trovi in una condizione non diversa da quella di qualsiasi ex distributore e quindi abbia la facoltà di rivendere i beni contraddistinti dal marchio per effetto della regola dell'esaurimento e, quindi, anche di far uso del segno nella pubblicità nei limiti che sono legittimati dall'esaurimento medesimo<sup>487</sup>. La disciplina speciale del contratto di *franchising* può però imprimere alla questione una curvatura ulteriore, suggerendo di verificare se anche a questo riguardo possa e debba essere assicurata una qualche protezione ulteriore a vantaggio del contraente debole. Si sono quindi affacciate proposte interpretative che, soprattutto sulla base di una lettura coraggiosa degli obblighi di correttezza e di buona fede, identificano un dovere del *franchisor* di riacquistare le scorte, in particolare quando il livello dello *stock* sia determinato non dal *franchisee* ma dal titolare stesso del marchio<sup>488</sup>. Non costano pronunce successive all'entrata in vigore della legge speciale; e quindi la delicatezza del tema consiglia una particolare attenzione in sede preventiva, di delimitazione e di attuazione del programma contrattuale.

Ci si trova su di un terreno un po' meno sdruciolevole, quando ci si misuri con gli ultimi due profili che si incontrano all'intersezione fra le due normative. Questa osservazione vale in primo luogo rispetto al tema della legittimazione attiva, almeno quando si abbia cura di non incorrere in confusioni sulla nozione base che governa la materia, quella di esclusività. Vero è infatti che, come si è visto, la legittimazione attiva spetta al licenziatario esclusivo del marchio<sup>489</sup>; non si deve però pensare che l'affiliato cui sia affidata (come è ben possibile, ma non necessario) una zona territoriale di esclusiva possa considerarsi licenziatario esclusivo ai fini del diritto dei marchi. In questa prospettiva, infatti, il ricorrere dell'esclusività presuppone che al licenziatario sia affidata la posizione di unico soggetto responsabile delle scelte relative ai beni da contraddistinguere con il marchio sul territorio, nazionale o comunitario a seconda dei casi, nel quale il segno è protetto. E questa situazione non si verifica (quasi) mai nel caso del *franchising*<sup>490</sup>, che presuppone come normale la compresenza sullo stesso mercato di più affiliati. Con la conseguenza che al *franchisee* non compete *ex lege* la legittimazione ad agire<sup>491</sup>, che può comunque essergli contrattualmente attribuita.

---

<sup>486</sup> V. § 185.2 a proposito della cessazione del rapporto contrattuale con un licenziatario di marchio e quindi con riferimento a produzione contrassegnata dal marchio da questi fabbricata.

<sup>487</sup> § 154.

<sup>488</sup> Sul tema v. anche per i necessari riferimenti M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 214 ss. ove alla nota 179 di 215 il richiamo all'unica, e non recente, decisione in materia.

<sup>489</sup> § 185.5.

<sup>490</sup> Salvo il caso previsto dalla prima parte dell'art. 2 della l. 6 maggio 2004, n. 129.

<sup>491</sup> Se si ritiene, come è plausibile, che anche le licenze non esclusive possano essere rispettivamente trascritte e iscritte, ai sensi degli artt. 138, 1° comma, lett. a), c.p.i. e 22, par. 5, r.m.c., l'affiliato può comunque procedere alla loro registrazione.

Resta infine da dire della responsabilità del titolare del marchio nei confronti dei terzi. Qui è dato di registrare una convergenza fra le valutazioni desumibili dai due segmenti normativi che si intersecano nella disciplina del *franchising*. Questa è già di per sé caratterizzata da un orientamento giurisprudenziale favorevole a riconoscere la responsabilità contrattuale diretta del *franchisor* e desume questa conseguenza dalla necessità di tutelare l'affidamento del cliente che abbia erroneamente, ma incolpevolmente, ritenuto di avere come controparte contrattuale un soggetto che costituisce una mera diramazione dell'impresa affiliante<sup>492</sup>. Un affidamento di questo tipo è verosimilmente ricollegabile alla stessa (legittima) struttura dell'operazione, che si regge sull'uniformità di presentazione all'esterno della catena assicurata anche sulla base della gestione uniforme dei segni distintivi, dall'insegna agli allestimenti dei locali e alle uniformi degli addetti. Pare plausibile che la valutazione sul piano contrattuale non manchi di produrre ripercussioni su quello extracontrattuale, della responsabilità del produttore, ove, come si ricorderà, il dato fondamentale è costituito dalla circostanza che il titolare del marchio "si present[*i*] come produttore, identificando il bene o il servizio con il proprio ... marchio"<sup>493</sup>.

190.4. *Il contratto di sponsorizzazione e l'uso del marchio altrui da parte dello sponsee*. Nelle operazioni di sponsorizzazione, il c.d. *sponsor* intende presentarsi al pubblico come partecipe dell'attività, "primaria", in quanto produttiva dell'originario capitale di popolarità, accreditamento e reputazione, del c.d. *sponsee*, e, così, di volta in volta contribuire all'organizzazione dello spettacolo, dell'attività sportiva o dell'evento culturale che vedono quest'ultimo come protagonista.

Tre sono i settori nei quali il fenomeno ha preso piede: lo sport, la televisione e la cultura<sup>494</sup>. Ma non mancano diramazioni ulteriori.

In assenza di definizioni legislative di portata generale dell'operazione<sup>495</sup>, l'affinamento della nozione è stato lasciato alla riflessione dottrinale e alla prassi giurisprudenziale<sup>496</sup>. Così si è parlato, e convincentemente, di un contratto che comporta un'"attribuzione patrimoniale" dello *sponsor* "destinata al finanziamento di un evento e finalizzata all'interesse promozionale dello *sponsor* o del sog-

<sup>492</sup> Sul punto v. M. BUSSANI, *I singoli contratti*, cit., 202 ss. ove alla nota 129 citazioni di conforme giurisprudenza, cui *adde* i richiami operati da G. DI ROSA, *Il franchising*, cit., 456.

<sup>493</sup> Lett. *d*) dell'art. 3.1 del Codice del consumo.

<sup>494</sup> V. anche per maggiori particolari R. GIAMPETRAGLIA, *Il contratto di sponsorizzazione*, cit., 502 ss. e A.M. GAMBINO-E. MAGGIO, *Il contratto di endorsement*, cit., 473 ss.

<sup>495</sup> Ma v. le previsioni di settore dell'art. 8 l. 6 agosto 1990, n. 223, c.d. legge Mammi e dell'art. 120 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio.

<sup>496</sup> V., oltre ai richiami contenuti in V. FALCE, *I contratti di sponsorizzazione*, cit., 48, R. GIAMPETRAGLIA, *Il contratto di sponsorizzazione*, cit., 500 ss. In giurisprudenza v. Cass. 21 maggio 1998, n. 5086, Asola e altro c. pro-loco di Alte Montecchio e Phenix Soleil, in *Giust. civ.* 1998, I, 1833 ss., caso «pro-loco di Alte Montecchio»; 11 ottobre 1997, n. 9880, Hummel International Sport and Leisure AS c. Vialli, in *Foro it.* 1998, I, 499 ss., caso «Vialli»; 19 gennaio 1996, n. 428, Min. Finanze c. Soc. SIAE e Soc. Publicitas, in *Foro it.* 1996, I, 498 ss., caso «Publicitas».

getto erogante”; oppure di un “accordo in virtù del quale un soggetto... si obbliga a effettuare una prestazione pecuniaria o all’attribuzione di beni fungibili nei confronti di un altro soggetto ... a fronte della divulgazione del proprio nome o del proprio marchio nelle varie manifestazioni della propria attività” (dello *sponsee*)<sup>497</sup>.

Ai fini di questa trattazione, non interessa tanto indagare su quella che un tempo si indicava come la “natura giuridica” e oggi si preferisce designare come la qualificazione del contratto<sup>498</sup>. Si tratta piuttosto di prendere atto che fra gli oggetti dell’operazione vi è anche una regolamentazione contrattuale dell’uso del marchio dello *sponsor*; e dunque occorre mettere a punto l’inquadramento di questa ulteriore forma di uso del marchio altrui da parte del terzo *sponsee*.

A questo riguardo occorre tenere presente che la divulgazione del marchio dello *sponsor* ha luogo attraverso due tipi di messaggio. Essa si realizza in primo luogo attraverso le comunicazioni, apprestate autonomamente dai diversi *media* interessati agli eventi che si riferiscono allo *sponsee* e concernenti l’attività primaria svolta da quest’ultimo soggetto e attraverso il contegno dello stesso sponsorizzato, che, come si suol dire, “veicola” il marchio altrui, ad es. indossandolo sull’uniforme o altrimenti facendosene portatore. Già qui si registra la presenza e la partecipazione all’attività e all’evento dello *sponsor* attraverso l’uso dei segni distintivi – e *in primis* del marchio – di questi, proprio grazie alle modalità di svolgimento, contrattualmente dovute, dell’attività svolta dallo *sponsee*.

In secondo luogo, la divulgazione dei segni dello *sponsor* si “sdoppia” nelle comunicazioni, aziendali dello *sponsor* medesimo, questa volta da lui allestite e pagate. In esse la partecipazione di questo soggetto all’attività primaria dello sponsorizzato è messa in rilievo attraverso le tecniche che, di volta in volta, lo *sponsor* medesimo ritiene più opportune ed efficaci dal punto di vista promozionale<sup>499</sup>. Sotto questo secondo profilo va rilevato che qui non ricorre neppure un’ipotesi di uso del marchio altrui: la comunicazione aziendale proviene dal titolare del marchio in questione ed è a lui riferibile. Nel contratto si troverà piuttosto la base dell’autorizzazione conseguita dal titolare a collegare il proprio marchio con la persona, il nome e l’immagine dello sponsorizzato.

Diverso è il caso dell’uso del marchio dello *sponsor* menzionato per primo. Qui si ha effettivamente un uso del marchio altrui, da parte dello sponsorizzato e da parte dei *media* che ne “coprono” l’attività. Va però registrato che la base giuridica di questa modalità di uso non va ricercata in un consenso del titolare del marchio, ma in un obbligo dello sponsorizzato e nei riflessi che l’adempimento di questo stesso obbligo ha sulla comunicazione da parte dei *media*: qui il titolare del

---

<sup>497</sup> In questi termini R. GIAMPETRAGLIA, *Il contratto di sponsorizzazione*, cit., 500, ove richiami.

<sup>498</sup> Sul tema v. R. GIAMPETRAGLIA, *Il contratto di sponsorizzazione*, cit., 509 ss., che opportunamente si sofferma anche sui punti di contatto e di distacco della sponsorizzazione rispetto alla donazione modale.

<sup>499</sup> Sotto entrambi i profili v. già M.V. DE GIORGI, *Sponsorizzazione e mecenatismo*, cit., 37 ss. e 41 ss. Ma le citazioni potrebbero moltiplicarsi.

marchio è lo *sponsor* che paga, non il licenziante che viene pagato. Non colgono quindi nel segno quelle impostazioni che ravvisano nella modalità di uso del marchio in questione “una licenza d’uso” del medesimo e tanto meno una prestazione dello *sponsor*<sup>500</sup>. Infatti, in queste situazioni non si ha la prestazione di un *pati* dello *sponsor* titolare del marchio, come è consueto nelle licenze<sup>501</sup>, ma al contrario una prestazione dello sponsorizzato; la quale non è autorizzata, ma contrattualmente dovuta<sup>502</sup>.

Con la conseguenza che l’uso del marchio dello *sponsor* nelle operazioni di sponsorizzazione si colloca interamente fuori dall’orbita della licenza ed evita quindi qualsiasi interferenza con le regole applicabili all’effetto così designato.

### 191. *Contitolarità e couso: A) Le fattispecie e le fonti normative*<sup>503</sup>

191.1. *Il profilo genetico*. L’intreccio fra i due distinti piani della titolarità del marchio e delle modalità del suo sfruttamento economico, che già abbiamo ripetutamente incontrato nell’esame della circolazione del segno<sup>504</sup>, si ripresenta in forme nuove anche in relazione al fenomeno che il diritto italiano ed europeo designano come “comunione” o “contitolarità” del marchio<sup>505</sup>.

Il diritto di marchio può essere acquistato da più soggetti invece che da uno solo, tanto a titolo originario quanto a titolo derivativo.

L’acquisto a titolo originario della contitolarità di un marchio si produce quando la domanda (nazionale o comunitaria) sia presentata o congiuntamente da più di un soggetto<sup>506</sup> od, in alternativa, da un solo soggetto che però sia munito di

<sup>500</sup> In questo senso, seppur incidentalmente, A.M. GAMBINO-E. MAGGIO, *Il contratto di endorsement*, cit., 473.

<sup>501</sup> § 182.

<sup>502</sup> O, se si preferisce, essendo dovuta nei confronti dello *sponsor*, non può che essere preventivamente autorizzata e assentita da questi.

<sup>503</sup> In argomento, v., oltre ai citt. V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio* e P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’*, 349 ss., A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 65 ss.; D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, cit., 73 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La rivendicazione del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 230 ss., a 231 ss. Per il regime anteriore P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’*, cit., 152 ss., 349 ss.

<sup>504</sup> In particolare ai §§ 174; 178.1 e 3; 183.2.; 184.3 e 184.4; 187.3; 189.5.

<sup>505</sup> Artt. 6 c.p.i. e 16, par. 3, r.m.c. Qui di seguito, si useranno come equivalenti le espressioni “comunione” e “contitolarità”; lo stesso vale per i termini “comunisti” e “contitolari”; si eviterà invece il ricorso all’espressione “condomini”, che pure è talora impiegata, solo perché questa è più comune nel caso di condominio di edifici.

<sup>506</sup> Qui di seguito si fa riferimento all’ipotesi “semplice” in cui il marchio in comunione sia uno solo; ma naturalmente la realtà di regola presenta situazioni nelle quali i marchi oggetto di comunione sono più di uno, o perché l’attività si basa sull’impiego di più marchi anche diversi fra di loro,

potere di agire in nome altrui<sup>507</sup> o abbia *ex lege* – ad es. il coniuge in regime di comunione di beni che sia contitolare di un'azienda coniugale<sup>508</sup> – la prerogativa di produrre l'acquisto in capo anche ad altro soggetto<sup>509</sup>.

A sua volta l'acquisto a titolo derivativo della contitolarità può aver luogo, secondo la bipartizione tradizionale, per atto *inter vivos* o *mortis causa*. Così, l'acquisto a titolo derivativo *inter vivos* della contitolarità del marchio può conseguire all'acquisto congiunto di un marchio (o di una domanda di marchio) già appartenente a un terzo dante causa o di un'impresa titolare di un marchio; esso può altresì derivare dall'acquisto di una quota di contitolarità di marchio (o di impresa titolare di marchio) che già appartenesse, per intero o anche *pro quota*, ad altro soggetto<sup>510</sup>. Infine l'acquisto *mortis causa* della contitolarità può prodursi quando il fenomeno successorio abbia per oggetto il marchio o un'azienda titolare di marchio.

191.2. *Il profilo funzionale: contitolarità e cesso del marchio*. Passando dal momento genetico, dell'acquisto congiunto del diritto di marchio, al momento funzionale, delle modalità cioè di utilizzo del marchio sul mercato, va innanzitutto rilevato che non sempre e non necessariamente all'acquisto della contitolarità del

---

o anche perché lo stesso marchio oggetto di comunione sia declinato in una pluralità di versioni registrate, che possono a seconda dei casi essere simultanee (ad es. marchio denominativo e complesso) o successive nel tempo (segni identici o simili depositati in sequenza). In queste ultime situazioni trova nuovamente emersione un tema che si è visto ripresentarsi in diverse occasioni (§ 38.1; per un accenno anche § 195.3), quello della possibilità di una considerazione unitaria o plurima delle diverse registrazioni di marchio che presentino punti sia di contatto sia di distacco sotto il profilo oggettivo e soggettivo. A questo riguardo anche in materia di comunione di marchio si passa da valutazioni “sostanzialistiche”, che conducono a considerare oggetto della medesima comunione anche marchi distinti e aventi caratteristiche grafiche diverse, benché registrati da soggetti diversi in tempi successivi (in questo senso v. Trib. Milano 11 maggio 1992, Guido Fioravanti e Fioravanti s.p.a. c. Mario Fioravanti, Fioravanti Alimentari s.p.a. e A.P.C.A. s.p.a. c. Corrado Fioravanti, in *Giur. ann. dir. ind.* 2828, caso «Fioravanti») a posizioni più “formalistiche” e rigorose (v. App. Bologna 12 aprile 2005, Maserati s.p.a. c. Chiara Spallanzani, Stilma s.p.a. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4871, caso «Maserati», che ha negato che l'istituto dell'accessione, previsto per le cose materiali, possa applicarsi ai marchi in modo tale da estendere alla registrazione di marchio fatta individualmente da un comunista per beni affini a quelli per cui sia registrato il marchio comune l'effetto conservativo del diritto dell'uso di quest'ultimo). Il tema presenta in verità sfaccettature assai variegata, non ultima quella che attiene alla distinzione fra il frazionamento automatico del marchio originariamente unitario in sede di trasferimento parziale a favore di diversi compratori e la cessione della quota indivisa di un marchio (su cui v. §§ 178.1 e 193.4), che meriterebbero a un certo punto di essere considerate nella loro globalità per ipotizzare soluzioni che si attaglino alle specifiche questioni giuridiche sottostanti; per qualche accenno, peraltro tutt'altro che soddisfacente, v. F. RAMPONE, *Appunti in tema di comunione di marchio di impresa*, cit., 104 ss.

<sup>507</sup> Ed agisca tanto per sé quanto a nome di altro (od altri) soggetti. Per i dubbi sul significato dell'art. 6.1 *bis* c.p.i. a questo specifico riguardo v. § 193.1.

<sup>508</sup> Ai sensi degli artt. 177.1, lett. *d*) e 178 c.c.

<sup>509</sup> Artt. 180.1 [e 177.1, lett. *a*)] c.c.

<sup>510</sup> Che, nell'ultima ipotesi, resterebbe contitolare per la quota non trasferita. Sull'intersezione di alcuni di questi fenomeni con la fattispecie del trasferimento parziale del marchio di cui già si è trattato al § 178, v. §§ 191.2 e 193.1.

marchio corrisponde un couso, o uso plurimo, del marchio, costituendo contitolarità e couso fenomeni che si collocano su piani distinti<sup>511</sup>.

Infatti, come è stato detto con efficace semplicità, il fenomeno del couso del marchio presuppone che vi siano “più soggetti titolari di un unico marchio” e che essi siano al contempo titolari “di imprese diverse”<sup>512</sup>. Con quest’espressione si intende dunque lo sfruttamento dello stesso marchio sullo stesso mercato da parte di più imprenditori indipendenti l’uno dall’altro dal punto di vista giuridico ed economico.

Questa modalità di impiego del marchio comune non esaurisce però il campo. Si può infatti verificare anche, ed è tutt’altro che inconsueto, un fenomeno di contitolarità del marchio senza couso. Anche quando il diritto di marchio appartiene a più di un soggetto, non necessariamente le decisioni relative al suo sfruttamento economico sul mercato fanno capo a una pluralità di centri decisionali dotati di reciproca indipendenza. In passato, si riteneva che il caso più importante di questa fattispecie fosse dato dalla c.d. comunione di impresa: secondo i sostenitori dell’ammissibilità di questa figura<sup>513</sup>, il fenomeno si produce in particolare quando i coeredi continuano l’attività del *de cuius*, normalmente il genitore, senza procedere a una divisione ereditaria<sup>514</sup>. In questo caso, se nell’esercizio dell’attività è impiegato un marchio, alla comunione sul marchio medesimo si accompagna la contitolarità di un’unica impresa; manca dunque la pluralità di centri decisionali indipendenti che costituisce il presupposto perché sia configurabile un couso. Considerazioni non dissimili valgono peraltro anche per l’altra ipotesi di impresa collettiva non societaria, l’azienda coniugale introdotta dalla riforma codicistica del 1975 insieme con la riforma del diritto di famiglia<sup>515</sup>, che pur è rimasta in larga misura al di fuori degli interessi degli studiosi di diritto dei marchi<sup>516</sup>.

Ai fini che qui interessano, va sottolineato come oggi i casi di contitolarità del marchio senza suo couso in astratto ipotizzabili si siano moltiplicati, estendendosi anche ad assetti di, per così dire, uso “solitario” di un marchio in comunione che

<sup>511</sup> In questo senso v. ad es. M.S. SPOLIDORO, *La rivendicazione del marchio*, 231; V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 5-6 e P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’*, cit., 376 ss.

<sup>512</sup> V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 5.

<sup>513</sup> V. in particolare la trattazione, approfondita, di F. GALGANO, *Il contratto di società. Le società di persone*, Zanichelli, Bologna, 1980<sup>2</sup>, 27 ss.; in tempi più recenti G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*. Vol. 2, *Diritto delle società*, Utet, Torino, 2013, 36 ss.

<sup>514</sup> Ma il fenomeno può più in generale verificarsi in tutte le situazioni nelle quali più soggetti esercitino in comune un’attività di impresa senza che si sia formato un separato patrimonio sociale, restando invece i beni aziendali – ivi inclusi, se del caso, i marchi – oggetto di comunione: per una discussione del tema v. F. GALGANO, *Il contratto di società*, cit., 27 ss. ove anche richiami di giurisprudenza.

<sup>515</sup> Artt. 177.1, lett. d) e 178 c.c. In argomento v. per tutti G. COTTINO, *Diritto commerciale*, vol. I, *Imprenditore, impresa e azienda*, cit., 156 ss.

<sup>516</sup> Forse perché questa forma giuridica è prevalentemente usata per iniziative minori (un giornale; una tabaccheria; un singolo negozio), per i quali il marchio non costituisce un *asset* di particolare rilievo.

difficilmente sarebbero stati compatibili con il diritto dei marchi anteriore. A questo proposito va ricordato che le attuali coordinate normative non richiedono più che il titolare del diritto di marchio eserciti direttamente prerogative decisionali in ordine alla fabbricazione o alla selezione dei beni destinati a essere contraddistinti dal marchio né tantomeno circoscrivono la legittimazione alla registrazione di un marchio alla prospettiva di uno sfruttamento economico diretto del segno da parte del titolare attraverso la sua propria attività di impresa<sup>517</sup>. Oggi è dunque ben possibile che lo sfruttamento economico di un marchio, pur oggetto di comunione, sia affidato a uno solo dei contitolari, a esclusione degli altri, e che esso quindi sia “solitario” dal punto di vista del suo impiego sul mercato<sup>518</sup>; né tantomeno alcun ostacolo si frappone alla possibilità che tutti i contitolari del marchio procedano alla sua valorizzazione concedendone *ab initio* l’uso a uno o più licenziatari “terzi”, diversi quindi dai contitolari. Si tratta di fenomeni diversi fra di loro, ma tutti riconducibili a un tratto che li accomuna e li contrappone al fenomeno in precedenza considerato: alla contitolarità del marchio *non* si accompagna una pluralità di centri indipendenti, dotati di poteri decisionali in ordine alle caratteristiche dei beni destinati a essere contraddistinti dal segno.

Come è comprensibile, l’attenzione della dottrina e della prassi tende però a concentrarsi sul fenomeno della contitolarità del marchio accompagnata dal couse dello stesso<sup>519</sup>, che, come si è detto, ricorre ogni qualvolta “più soggetti siano titolari di un unico marchio e di imprese diverse”<sup>520</sup>. Essa può presentarsi come risultato di un’evoluzione degli assetti precedentemente menzionati. Si pensi al caso in cui quella che originariamente, al momento del decesso del suo fondatore, si presentava come una comunione di impresa, perché i coeredi aveva-

---

<sup>517</sup> In argomento v. § 14 e per un’illustrazione particolarmente approfondita P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’*, cit., 152 ss., il quale – coerentemente – aveva sostenuto, a 349 ss., con particolare riferimento ai marchi di gruppo ma con considerazioni estese alla comunione del marchio in generale, che all’epoca non fosse ipotizzabile una contitolarità del marchio se non quando ricorressero simultaneamente le condizioni che legittimassero il couse del medesimo: 376 ss., 387 ss., 413 ss.

In passato, alla configurabilità della situazione di uso “solitario” del marchio in comunione si frapponneva anche la circostanza che il rispetto del c.d. vincolo aziendale era richiesto, stando al tenore letterale delle norme, anche da parte del contitolare acquirente che restasse inerte (in argomento A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 67, ove richiami); con la conseguenza che era improbabile che l’eventualità (di un acquirente di marchio e relativo aziendale che però si astenesse dall’uso del segno) si verificasse nella realtà effettiva.

<sup>518</sup> Salvo domandarsi se l’uso da parte di un solo contitolare che operi a beneficio degli altri abbia effetto conservativo del diritto anche di questi ultimi: in argomento, v., oltre al § 96.4, *infra*, § 194.3.

<sup>519</sup> Ad es. lo studio di V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., dopo avere delineato con precisione una fenomenologia di ipotesi di contitolarità senza e con couse, dichiara in esordio (6) di volersi dedicare solo a questa seconda ipotesi in quanto di maggior interesse ricostruttivo, limitandosi per il resto ad alcune notazioni finali. Non mi è chiaro perché D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., affermi (a 74, nota 4) che queste ultime ipotesi non siano casi di comunione.

<sup>520</sup> V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 5.

no inizialmente mantenuto intatta l'unitarietà dell'attività da cui traevano origine i beni contraddistinti dal marchio, in un secondo momento subisca un frazionamento, ad es. perché i coeredi proseguono la propria attività ormai individualmente e tuttavia restino sotto l'egida dello stesso marchio<sup>521</sup>. Può anche essere – anche se l'eventualità pare meno frequente – che i soggetti che abbiano acquisito a titolo originario o a titolo derivativo, ma per atto *inter vivos*, la contitolarità di un marchio procedano *ab initio* o in progresso di tempo a sfruttarlo economicamente “in ordine sparso”, e, quindi, in reciproca autonomia.

In passato si impostava come questione di contitolarità accompagnata dal couso anche il fenomeno dei marchi di gruppo; ma quell'impostazione è superata nei fatti, visto che ora è divenuto certamente possibile che la titolarità dei marchi di gruppo sia affidata a una singola impresa<sup>522</sup>; e quindi la prassi ha subito manifestato la preferenza per questo più lineare e maneggevole assetto<sup>523</sup>. Manca quindi il presupposto stesso perché il quesito si possa porre.

Di grande rilievo operativo e pratico si presenta un altro gruppo ancora di situazioni, che risultano da operazioni di trasferimento frazionato – o, più esattamente, parziale<sup>524</sup> – del marchio, quando la cessione frazionaria abbia per oggetto un marchio registrato per beni simili (o “affini”) fra di loro oppure destinato contrattualmente a essere usato da parte di imprese autonome l'una dall'altra in zone geografiche distinte del territorio per cui opera la protezione normativa (Stati membri nel caso del marchio comunitario; regioni nel caso del marchio nazionale). Abbiamo visto come questo trasferimento parziale possa avere luogo per atto tra vivi; e come esso possa altresì realizzarsi – e sia in realtà tutt'altro che infrequente – in sede successoria, dove il *de cuius* può pensare bene di disporre dei marchi già usati nella sua impresa a favore dei propri vari eredi destinandoli a settori o a zone geografiche diverse e tuttavia sovrapponibili (nel senso appena precisato). In tutti questi casi un'osservazione più attenta rivela il prodursi di un fenomeno di contitolarità del marchio accompagnata dal suo couso<sup>525</sup>.

Le ragioni per le quali l'attenzione degli interpreti e dei giudici si è, come si è detto, polarizzata sulle ipotesi di couso del marchio da parte dei contitolari sono piuttosto evidenti. È infatti in queste situazioni, piuttosto che in quelle di contitolarità del marchio senza couso, che occorre fare i conti con i principi fondamentali

---

<sup>521</sup> Le tappe dell'evoluzione da comunione di un'impresa gestita congiuntamente dai suoi titolari a una pluralità di imprese che operano sotto l'ombrello di un marchio in comunione sono spesso attestate dalla giurisprudenza: v. il caso deciso da Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, Fioravanti Mario, Fioravanti Alimentari s.p.a., A.P.C.A. s.p.a. in liquid. c. Fioravanti Guido, Fioravanti s.p.a. e nei confronti di Corrado Fioravanti s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4476 e in *Giur. it.* 2001, 1660 ss. con nota di D. CANDELLERO; App. Milano 20 giugno 1995, Guido Fioravanti e Fioravanti s.p.a. c. Mario Fioravanti, Fioravanti Alimentari s.p.a. e A.P.C.A. s.p.a. in liquidazione e c. Corrado Fioravanti, in *Giur. ann. dir. ind.* 3427 ed, in primo grado, da Trib. Milano 11 maggio 1992, caso «Fioravanti», cit.

<sup>522</sup> V. §§ 14 e 96.3.

<sup>523</sup> Come rilevato da V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 6-7.

<sup>524</sup> § 178.

<sup>525</sup> §§ 178.1, 178.3 e 178.4; per la disciplina v. §§ 192 ss. e in particolare § 193.1.

del diritto dei marchi. Finché il marchio sia oggetto di comunione ma le scelte relative alle caratteristiche dei beni destinati a essere contraddistinti dal segno siano concentrate in un solo centro decisionale, sia esso l'impresa collettiva titolare del marchio o il soggetto, comunista o licenziatario, che ne fa uso "solitario", contitolarità del marchio e rispetto della funzione distintiva del segno possono andare comodamente a braccetto. Le difficoltà nascono quando le decisioni facciano capo a più soggetti e questi siano reciprocamente indipendenti, come, per l'appunto, avviene nei casi di couso. Qui bisogna fare i conti in primo luogo con il principio-cardine dell'esclusività, che, lo si è visto, continua a essere vigente anche dopo le riforme recenti<sup>526</sup>.

Considerazioni non dissimili valgono per il divieto di uso decettivo del marchio, il cui rispetto assume un ruolo centrale quando, come avviene anche nel caso di contitolarità accompagnata dal couso, l'impiego dello stesso marchio per beni identici o simili faccia simultaneamente capo a più soggetti e rischi quindi di condurre a un inganno del pubblico in ordine a caratteri dei beni essenziali per l'apprezzamento del pubblico<sup>527</sup>. Si pensi al caso in cui un contitolare peggiori il livello qualitativo dei beni contraddistinti dal marchio, rispetto a quello cui si attendono gli altri contitolari: l'aspettativa del pubblico, nell'acquistare sul mercato un bene contraddistinto dal segno, può essere tradita, se l'acquirente incappi nella produzione di qualità inferiore. Si profilano in questo modo, come è facile comprendere, questioni in tutto e per tutto omologhe a quelle che si sono esaminate nelle altre ipotesi di couso nel corso della trattazione dei fenomeni di circolazione del marchio, siano essi occasionati da trasferimenti, in particolare parziali, o da licenze, in particolare non esclusive<sup>528</sup>.

191.3. *Il quadro normativo: fra norme puntuali e principi generali.* Se questi sono i termini delle questioni sollevate dalla contitolarità del diritto di marchio, accompagnata o meno che essa sia dal couso del segno, i riferimenti normativi chiamati a offrire le coordinate per il reperimento della disciplina possono di primo acchito sembrare pochi e insufficientemente significativi.

Così, è tradizionale il rilievo secondo cui l'unica disposizione di diritto internazionale dedicata alla materia, l'art. 5.C.1 della CUP, non possiede un significato precettivo autonomo, limitandosi a rinviare ai diritti nazionali per determinare i presupposti e i limiti di ammissibilità di una contitolarità del marchio<sup>529</sup>.

<sup>526</sup> §§ 178.1.

<sup>527</sup> In questi termini v. C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 391; V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 8; P.G. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, cit., 174-175; anche per altri richiami v. A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 74.

<sup>528</sup> §§ 178 e 183. Si vedrà che in questo caso si profila anche un aggravamento del rischio di inganno, rispetto alle situazioni a suo tempo considerate in tema di trasferimento: l'inganno non può essere evitato dall'assolvimento dell'onere di informazione (§ 177.4).

<sup>529</sup> E si veda al riguardo l'approfondita trattazione di P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 396 ss. Invece N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 242 dedica alla disposizione solo un fugace accenno.

Vero è che il Codice della proprietà industriale ha ora dedicato alla comunione quella disposizione generale che in precedenza mancava, prevedendo dunque in linea generale che “se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione, in quanto compatibili”<sup>530</sup>. La norma si applica, come rende palese il suo tenore letterale, anche al diritto di marchio, rendendo così legislativamente espressa una soluzione al riguardo già in precedenza adottata esplicitamente per i brevetti per invenzione e poi estesa ai marchi dalla giurisprudenza di legittimità<sup>531</sup>. Per il resto, la disciplina contenuta nello stesso Codice è affidata a tre scarse disposizioni: l’art. 6.1*bis*, che prevede che, “in caso di diritto appartenente a più soggetti”, la presentazione della domanda di registrazione, la prosecuzione del procedimento di registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo e gli altri procedimenti di fronte all’UIBM “possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti”; un paio di norme sulla rinnovazione parziale e sulla sua trascrizione, che hanno attinenza solo tangenziale al tema della comunione<sup>532</sup>; e una disposizione un po’ criptica sulla legittimazione passiva nelle azioni di nullità e di decadenza dei soggetti che “risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso”<sup>533</sup>.

A sua volta il regolamento sul marchio comunitario prevede il caso in cui “più persone sono iscritte nel registro marchi comunitari come contitolari”, ma solo per individuare la legge applicabile al marchio comunitario “in quanto oggetto di proprietà”<sup>534</sup> rinviando alla legge nazionale del primo contitolare iscritto nel registro<sup>535</sup>. Dal punto di vista squisitamente amministrativo e procedurale, però, il reg. n. 2868/1995 prevede<sup>536</sup> la possibilità che la domanda sia presentata da più persone e prescrive che in tal caso venga operata la designazione di un rappresentante comune. Una disciplina più generale del rappresentante comune è poi contenuta nella Regola 75, che non solo prevede il caso di mancata designazione, ma disciplina anche la situazione successiva alla concessione del marchio e il trasferimento della domanda “a favore di più persone”<sup>537</sup>.

Per la verità queste norme, in larga misura procedurali e “interstiziali”, perché chiamate a disciplinare profili molto settoriali della vita del marchio in comunione, costituiscono soltanto un punto di partenza per reperire la disciplina applicabile ai fenomeni di comunione del marchio. L’interprete è qui chiamato a una dop-

---

<sup>530</sup> Art. 6.1 c.p.i.

<sup>531</sup> Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit. Sul succedersi negli anni di impostazioni favorevoli e contrarie al riguardo, prima della presa di posizione legislativa, v. la chiara esposizione di A. COLMANO, *sub* art. 6, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 67 s.

<sup>532</sup> Artt. 16.3 e 159.6 c.p.i. (su cui già §§ 91.2 e 178.1).

<sup>533</sup> Art. 122.4 c.p.i., su cui § 194.1.

<sup>534</sup> Sul significato di questa espressione v. § 175.5.

<sup>535</sup> Art. 16, par. 3, r.m.c.

<sup>536</sup> Alla Regola 1, par. 4.

<sup>537</sup> Ma v. anche la Regola 32, par. 2, del reg. n. 2868/1995, sulla quale già al § 178.1.

pia attività di integrazione: dove si tratta in primo luogo di cogliere l'invito normativo a ricercare nella disciplina della comunione civilistica regole che siano "compatibili" e, sperabilmente, idonee a offrire soluzioni che si attagliano a un diritto che ha un oggetto particolare, come è il diritto di marchio; e in secondo luogo di attingere ai principi specifici del diritto dei marchi che assumono rilievo quando lo stesso segno, oltre ad appartenere a più soggetti, venga fatto oggetto di uso plurimo o couso<sup>538</sup>.

È da attendersi che i profili attinenti alla contitolarità siano prevalentemente tratti dal riferimento civilistico; mentre il fenomeno, che, si ricorderà, si pone sul piano diverso delle modalità di impiego anziché dell'appartenenza, del couso appare destinato a trovare una sua disciplina prioritariamente nel quadro del raccordo con i principi propri del diritto dei marchi. È sulla base di questa ipotesi ricostruttiva, duplice e – si potrebbe dire – "biforcata", che si deve muovere alla ricerca delle regole relative alla comunione di marchio.

## 192. (Segue). B) *La disciplina. Profili generali*

192.1. *Il rinvio alla disciplina civilistica della comunione.* Dunque la ricostruzione della disciplina del fenomeno della comunione di marchio trova oggi, come si è detto, il proprio punto di partenza in un riferimento testuale sicuro: il rinvio alle disposizioni in tema di comunione sancito dal 1° comma dell'art. 6 c.p.i. La norma riafferma al contempo il limite della compatibilità e quindi postula la necessità di operare una selezione fra le disposizioni generalcivilistiche in materia di comunione per individuare quali fra di esse siano effettivamente idonee a costituire regole coerenti con la natura del bene oggetto di comunione.

Questo rinvio alle norme sulla comunione, un tempo implicito e oggi esplicito, è sempre stato guardato con un certo sospetto e antipatia dagli interpreti. Essi sembrano oggi accettarlo quasi che si trattasse di un male inevitabile. Per un verso si dà per scontato, come è normale in un ambiente giuspositivistico come il nostro, che la volontà legislativa manifestata in termini così chiari e ultimativi non possa essere semplicemente ignorata; e per altro verso si assume che il richiamo alle norme civilistiche sulla comunione possa comunque, in mancanza di meglio, costituire quanto meno un punto di appoggio per l'esercizio rivolto alla ricerca di regole idonee alla bisogna.

Non tutte le riserve avanzate sull'idoneità della disciplina civilistica della comunione appaiono egualmente pertinenti. Non convince, in particolare, l'idea, pur diffusa e autorevolmente argomentata, secondo la quale la disciplina codicistica dettata dagli art. 1100 ss. c.c. sarebbe pensata per la comunione dei beni materiali e risulterebbe quindi troppo distante dai problemi caratteristici della comunione di

---

<sup>538</sup> Secondo le modalità di cui si è dato conto ai §§ 174; 178.1 e 3; 183.2; 184.3 e 184.4; 187.3; 189.5.

beni di ben altra natura, come i beni immateriali<sup>539</sup>. Questa obiezione non pare particolarmente persuasiva. Infatti, non si dubita affatto dell'applicabilità delle previsioni del codice civile sulla comunione anche a situazioni soggettive diverse dalla proprietà e dai diritti reali su beni materiali, come sono i diritti di credito<sup>540</sup>, che certo non sono caratterizzati dalla nota specifica della materialità. Per di più, l'esperienza giuridica ha potuto registrare con una certa soddisfazione che la disciplina codicistica mostra la necessaria flessibilità e duttilità per produrre regole ben calibrate anche quando applicata a contesti come questo<sup>541</sup>.

Né d'altro canto viene fornita una spiegazione persuasiva, che pur – lo si vedrà, è possibile –<sup>542</sup> delle ragioni per le quali l'applicazione delle norme debba essere resa più difficoltosa, piuttosto che più agevole, dalla circostanza che il bene oggetto di comunione sia suscettibile di uso non rivale, come è nel caso di tutti i beni immateriali, anziché essere caratterizzato da una rivalità nell'uso, come è nel caso dei beni materiali, che normalmente non ammettono la simultanea fruizione da parte di più soggetti.

La realtà è che le norme sulla comunione, quando siano impiegate al di fuori della loro orbita originaria, richiedono adattamenti, come del resto è indicato dalla previsione-base dell'art. 6.1 c.p.i. che postula la necessità di una valutazione di compatibilità della disciplina del codice civile con i principi industrialistici. È pure vero che, nel caso in cui oggetto della comunione sia un marchio, l'interprete può trovarsi a malpartito. Ma a ben vedere ciò avviene solo se egli non tenga adeguato conto di una circostanza importante, anche se non immediatamente intuitiva: che gli adattamenti richiesti assumono una configurazione nettamente asimmetrica, a seconda che la regola ricercata si riferisca a ipotesi di contitolarità con o senza couso; il che è alla fin fine non troppo sorprendente, se si tenga conto delle considerazioni svolte alla fine del precedente paragrafo.

La biforcazione, che, se considerata in astratto, può parere difficile da decifrare, diviene invece in definitiva elementare quando riportata alla concretezza delle situazioni effettive.

192.2. *La biforcazione normativa: contitolarità con e senza couso.* Prendiamo per prima la contitolarità senza couso. Se unica è l'impresa che sfrutta economicamente il marchio, la disciplina della comunione è sì chiamata a fornire soluzioni coerenti con l'appartenenza del diritto a più soggetti con riguardo ai modi di acquisto del diritto, al riparto in quote, all'amministrazione della cosa (*recte*: diritto) comune, allo scioglimento della situazione di appartenenza plurima, e così

<sup>539</sup> In questo senso, quasi letteralmente, V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 12, cui fa oggi eco A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 67.

<sup>540</sup> E v. al riguardo in particolare F.D. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici*, Giuffrè, Milano, 1974 ed E. DE FERRA, *Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio*, Giuffrè, Milano, 1967.

<sup>541</sup> Come mi è stato possibile in passato constatare in *La coassicurazione*, Giuffrè, Milano, 1995, 213 ss.

<sup>542</sup> §§ 193.2, 193.3 e soprattutto 193.3.

via; ma la ricerca può esentarsi dal visualizzare e far i conti con il tema – caratteristicamente difficile e spinoso, là dove si manifesta – dei conflitti che possono presentarsi in ragione del concorso nell'uso della “cosa” comune da parte del singolo contitolare con gli altri contitolari. Qui il tema non trova emersione, per la semplice ragione che, l'impresa che sfrutta il marchio sul mercato è, per definizione, unica; l'unicità caratterizza non solo l'impresa comune o l'azienda coniugale, ma anche l'impresa del singolo contitolare che faccia uso “solitario” del marchio o del licenziatario autorizzato dai contitolari<sup>543</sup>. Quindi non è neppure ipoteticamente pensabile un concorso e tantomeno un conflitto in ordine allo sfruttamento del marchio, visto che le decisioni in ordine ai beni da contraddistinguere con il segno fanno, in tutti questi casi, capo a una e una sola impresa. Da questo punto di vista si può allora arguire con una certa facilità che la disciplina codicistica della comunione manifesta un eccesso normativo, pretendendo di regolare (ad es. attraverso la norma sull'uso della cosa comune; o sul regolamento per il godimento della stessa; o sulla nomina dell'amministratore della comunione)<sup>544</sup> questioni e profili per i quali non vi è in realtà alcuna necessità di previsione normativa, già essendo di per sé adeguate le regole “a monte”, che attengono al governo dell'impresa chiamata allo sfruttamento diretto o al regime contrattuale che disciplini lo sfruttamento indiretto del marchio.

Vero è, però, che nel caso di contitolarità del marchio accompagnata dal suo couse, quando cioè, sia più di una l'impresa legittimata all'uso dello stesso marchio sullo stesso mercato, si manifesta il fenomeno opposto: la disciplina della comunione esibisce un difetto normativo, nel senso letterale della parola, di una mancanza, insufficienza o se si preferisce incompletezza delle regole codicistiche.

Non è difficile comprendere, solo che ci si soffermi a riflettere sul punto, in che cosa precisamente si manifesti questa inadeguatezza e quali siano le sue ragioni di fondo. Nel codice civile mancano regole adeguate a disciplinare proprio l'uso della cosa comune-marchio sul mercato, perché difetta una disciplina delle modalità con le quali le diverse imprese debbono sia svolgere la propria attività di fabbricazione (o selezione) e di commercializzazione dei prodotti o servizi destinati a essere contraddistinti dal marchio, sia coordinare fra di loro le rispettive attività. E queste regole non possono che mancare perché gli artt. 1100 ss. c.c. si collocano solo ed esclusivamente nella prospettiva del godimento della cosa comune, che è attività statica ed estranea alla prospettiva dinamica, produttrice di nuova ricchezza attraverso l'impiego del bene (in questo caso: comune), che è propria dell'impresa<sup>545</sup>.

<sup>543</sup> § 191.2.

<sup>544</sup> Artt. 1102.1, 1106 e 1105 c.c.

<sup>545</sup> Sul punto, e con grande lucidità, V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 12 s. Mi pare che la contrapposizione istituita da questo A. sia in parte convergente con quella proposta da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 422, il quale osservava (a proposito, per la verità, dei marchi di gruppo) come nella contitolarità del marchio “i poteri dei singoli contitolari non si configurano, almeno nel nucleo essenziale, come poteri di godimento diretto e individuale dell'oggetto, bensì come potere di partecipare, secondo le

Il dislivello fra il piano del “mero godimento” delle cose e quello dell’impiego delle cose stesse come strumenti per l’esercizio di un’attività economica è illuminato, in un contesto distinto anche se collegato, da una coppia di previsioni del codice che, chiamate a scolpire la distinzione fra comunione di godimento e società, possono qui servire a illuminare di riflesso il *deficit* che si manifesta nell’applicazione degli artt. 1100 ss. c.c. alla comunione del marchio quando si abbandonano il terreno del godimento della cosa comune e si entri nel campo dell’attività economica o, se si preferisce, nelle coordinate concettuali dell’impresa<sup>546</sup>. Da questo punto di vista è non solo comprensibile ma del tutto conseguente all’impianto concettuale della disciplina codicistica della comunione che la regolamentazione dell’uso comune sia strettamente confinata all’impiego statico della cosa comune stessa come bene finale, in funzione quindi esclusivamente del suo valore di uso o di scambio, estranea restando alla disciplina in questione la prospettiva dinamica della valorizzazione della cosa comune come bene strumentale, da impiegarsi nell’esercizio di un’attività di impresa.

Il *deficit* normativo si manifesta già nella disposizione sull’uso comune<sup>547</sup>, la quale si limita – come è stato esattamente rilevato – a porre all’uso in questione “un limite per così dire esterno, in quanto vieta a ciascun condomino di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri condomini l’uso della stessa”<sup>548</sup>, senza considerare che qui, nel caso di contitolarità del marchio accompagnato dal suo couso, non si tratta di disciplinare il godimento indipendente di una risorsa da parte dei più soggetti che su di essa abbiano titolo concorrente ma il suo impiego produttivo, che, potendo nel caso del marchio essere per sua natura simultaneo, in quanto realizzato da più imprese operanti sullo stesso mercato, rischia di trasformare quello che è uno strumento di distinzione in strumento di confusione e di risultare quindi pregiudizievole a tutti gli interessati se non opportunamente concordato e coordinato<sup>549</sup>.

Questa insufficienza diventa del resto ancor più palpabile, se si passi a considerare le altre norme relative all’uso della cosa comune. Sul tema si dovrà tornare fra breve<sup>550</sup>; per il momento basti rilevare che queste previsioni assumono che il “regolamento” “per il migliore godimento della cosa comune”<sup>551</sup>, che non sia

---

forme organizzative del gruppo, all’utilizzazione collettiva del marchi” per ricondurla a un regime di comunione germanistico piuttosto che romanistico; dove la comunione germanistica, in effetti, pare portare in sé la prospettiva non solo del godimento statico del bene, ma anche del suo impiego nella prospettiva dinamica dell’attività.

<sup>546</sup> V. la contrapposizione fra comunione e società tracciata dagli artt. 2248 e 2247 c.c. A misurare quel dislivello possono ancor oggi essere richiamate due grandi opere del passato: P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971 e R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell’impresa e su alcune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.* 1956, I, 186 ss.

<sup>547</sup> Art. 1102 c.c.

<sup>548</sup> V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 13.

<sup>549</sup> Sul punto anche per richiami F. MORRI, *Ditta e marchio*, cit., 678.

<sup>550</sup> § 193.2 e 193.3.

<sup>551</sup> Art. 1106.1 c.c.

concordato fra i comunisti, possa essere apprestato per intervento dell'autorità giudiziaria<sup>552</sup>; e che, se sia adottato dai comunisti medesimi, possa venire sindacato dal giudice<sup>553</sup>. Ora eventualità come queste sono tutte perfettamente in linea con gli ambiti rispettivi di competenze dei privati e della magistratura, se si resti nell'ambito delle controversie relative al godimento di un bene finale, sia esso un *asset* materiale o una risorsa finanziaria, ma entrano in rotta di collisione con il principio dell'insindacabilità giudiziaria delle scelte operate nell'attività di impresa, non appena siano riferite a un bene produttivo, sia pur comune, come un marchio<sup>554</sup>.

Entro coordinate normative come queste, diviene facile comprendere come l'interprete possa di primo acchito avvertire una sensazione di sconcerto quando percepisca che la disciplina della comunione appresta al contempo un "troppo" di regole rispetto alla contitolarità senza couso e un "troppo poco" rispetto alla contitolarità accompagnata dal couso.

Siccome, però, dopo tutto *hoc iure utimur*, non resta che prendere atto della – non del tutto consueta – situazione; e provarsi a cercare il bandolo della matassa con pazienza. Si tratta di partire proprio dal dato che si è qui illustrato; che, per l'appunto, sta nella consapevolezza di quella peculiare asimmetria e della corrispondente biforcazione fra le due situazioni di contitolarità con e senza couso e dei percorsi che vanno seguiti per reperire regole idonee all'una e all'altra fattispecie. Vedremo nelle pagine che seguono in qual misura il compito sia realizzabile, esaminando in sequenza fra di loro i profili che attengono all'acquisto del diritto, al suo sfruttamento economico diretto prima e indiretto poi, alla sua tutela e alla sua conservazione ed estinzione.

### 193. (Segue). C) *L'acquisto del diritto. Cessione e licenza della quota del diritto e del diritto nel suo insieme*

193.1. *L'acquisto del diritto di contitolarità sul marchio*. Secondo l'art. 6.1bis c.p.i. "in caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di registrazione ... [e] della domanda di rinnovo e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti".

Certamente la previsione ha lo scopo, forse fin troppo scoperto, di rendere la vita più facile ai funzionari dell'UIBM<sup>555</sup>, i quali, quando il loro interlocutore si

<sup>552</sup> Art. 1105.4 c.c.

<sup>553</sup> Art. 1107 c.c.

<sup>554</sup> In questi termini, nuovamente, V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 14 e 15. Sul limite del sindacato giurisdizionale costituito dal merito delle scelte gestorie v. Trib. Parma 29 marzo 2013 (decr.), in *Giur. comm.* 2014, II, 95 ss., caso «Lactalis».

<sup>555</sup> A conferma della propensione del legislatore del 2005 di farsi, talora acriticamente, portavoce delle preoccupazioni della burocrazia dell'UIBM: e v. già § 91.2.

qualifichi come contitolare, non avrebbero più bisogno di affannarsi per assicurarsi che gli atti della pubblica amministrazione siano opponibili agli altri contitolari.

Il frammento normativo ha peraltro un ambito di applicazione ristretto; e forse significativamente più ristretto di quanto non si fossero proposti i redattori della norma. Intanto, esso ha per oggetto solo l'acquisto congiunto del diritto di marchio a titolo originario, lasciando fuori dalla sua orbita le ipotesi di acquisto a titolo derivativo, la cui disciplina va in larga misura – come si vedrà tra un attimo – reperita altrove.

Ma anche con riferimento all'acquisto congiunto del diritto a titolo originario, attraverso il deposito della domanda di registrazione, occorre prendere atto che la disposizione si limita a dettare una previsione operante sul lato esterno. Infatti sul lato interno, attinente non ai rapporti con l'Ufficio ma alla formazione della volontà dei partecipanti alla comunione, la questione se, nel caso di una pluralità di aventi diritto *al marchio*<sup>556</sup>, sia sufficiente un'iniziativa individuale di qualunque contitolare od occorra invece una preliminare deliberazione ed, in caso affermativo, quale sia la maggioranza allo scopo richiesta, non può trovare risposta nella previsione del codice della proprietà industriale ma nel codice civile<sup>557</sup>.

L'applicazione della norma presuppone d'altro canto che il contitolare depositante operi non solo per conto (“nell'interesse”) dei contitolari, ma anche nel nome di questi. Ché se così non fosse non si produrrebbe mai, proprio nei rapporti esterni – e in particolare nei rapporti con l'Ufficio, che tanto sta a cuore al legislatore – una situazione di contitolarità, la quale, si ricordi, è il presupposto stesso di applicazione della norma. Ciò significa che la domanda di registrazione deve necessariamente essere accompagnata da una procura, a firma (o firme) verosimilmente autenticata: poiché, infatti, la previsione si applica, secondo il suo tenore letterale, solo “in caso di diritto appartenente a più soggetti”, secondo l'*incipit* dell'art. 6.1*bis* c.p.i., la legittimazione del comunista che dichiara di operare “nell'interesse di tutti” presuppone che la facoltà del comunista di agire in nome degli altri comunisti possa considerarsi un dato acquisito. Non può certo escludersi che nel rapporto interno l'acquisto congiunto del diritto di marchio a titolo originario avvenga sulla base del deposito individuale della domanda da parte di un singolo soggetto, il quale però agisca, se non in nome, per conto di altri soggetti, che quindi si profilano come suoi mandanti e contitolari del diritto acquistato attraverso l'esercizio del mandato. Ma quando si verifichi questa fattispecie, la disciplina del rapporto fra contitolari non può essere affidata all'operare della previsione specializzata dell'art. 6.1*bis* c.p.i., la cui applicabilità per contro presuppone, come si è appena visto, che l'appartenenza a più soggetti del diritto sia esteriorizzata sul lato esterno dalla necessaria *contemplatio domini*. Essa va dunque reperita nelle norme civilistiche generali relative al mandato senza rappresentanza e più pre-

---

<sup>556</sup> Sulla contrapposizione del diritto *al marchio* al diritto *di marchio* v. già § 181.

<sup>557</sup> V. gli artt. 1105.1, 1108.1, 2 e 3 c.c. su cui cfr. il § 193.5. Sul punto v. A. COLMANO, *sub art.* 6, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 71-72.

cisamente agli effetti dell'agire per conto non accompagnato dalla spendita del nome<sup>558</sup> e al regime del mandato collettivo<sup>559</sup>.

Sempre restando nell'ambito dell'analisi del momento genetico dell'acquisto del diritto, può sotto altro profilo accadere che il contitolare di un marchio proceda al deposito individuale di un marchio ulteriore, diverso da quello comune e da esso derivato, ad es. domandando a proprio nome la registrazione di un marchio complesso che riproduce l'elemento denominativo presente nell'antecedente marchio oggetto di comunione. L'iniziativa può essere concertata con gli altri contitolari; e allora è legittimo supporre che sia sorretta da un negozio fiduciario, che può successivamente essere fatto valere dai mandanti per provocare la cointestazione anche in capo agli altri comproprietari sulla base dei presupposti concordati. Ma può anche essere che l'iniziativa sia assunta dal singolo imprenditore all'insaputa o contro la volontà degli altri comproprietari del marchio-base originario. Allora è inutile rivolgersi alla previsione dell'art. 6.1*bis* c.p.i. per trovare una soluzione al conflitto che si manifesti al riguardo; piuttosto, vi è da domandarsi se le norme sulla rivendicazione del marchio, che pure sono state scritte e pensate in relazione all'esperimento di un'azione avente per oggetto la proprietà indivisa<sup>560</sup>, possano trovare applicazione anche in relazione alla rivendicazione delle quote di marchio spettanti ai contitolari pretermessi, come tutto sommato appare ragionevole ipotizzare<sup>561</sup>.

Non dovrebbe invece essere possibile che il singolo contitolare approfitti dell'occasione del rinnovo di un marchio in comunione in scadenza per estromettere gli altri contitolari: il rinnovo è consentito solo al titolare o al suo avente causa<sup>562</sup>. Neppure la prassi inversa, consistente nell'addizione all'unico titolare originario di altri soggetti indicati come contitolari, pur attestata dalla giurisprudenza<sup>563</sup>, dovrebbe essere oggi possibile<sup>564</sup>.

<sup>558</sup> Si vedano entrambi i commi dell'art. 1705 c.c.

<sup>559</sup> Art. 1726 c.c. Non può d'altro canto escludersi che la domanda sia presentata da una singola impresa in vista di una sua utilizzazione (anche) a opera di altre imprese, sulla base però di un rapporto interno fra queste diverso dalla contitolarità del diritto al marchio e in particolare in forza di un titolo contrattuale, come può ad es. avvenire quando un'impresa capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese, di un'associazione temporanea di imprese (ATI) o di una rete convenga di mettere il segno richiesto e poi registrato a disposizione delle altre imprese impegnate nel progetto comune sulla base di un rapporto di licenza. Ancora, può anche darsi una situazione nella quale il richiedente presenti la domanda in vista della creazione di un marchio collettivo o di certificazione (sulla falsariga degli schemi che verranno esaminati al § 204; sui presupposti di questa modalità operativa v. comunque Trib. Milano 27 maggio 2013 (ord.), Ecochem s.r.l. c. Samsonite, caso «by your side», ined.).

<sup>560</sup> Art. 118 c.p.i., su cui v. §§ 88-89.

<sup>561</sup> Per una soluzione forse implicitamente positiva v. Trib. Milano 11 maggio 1992, caso «Fioravanti», cit., che aveva prospettato al riguardo una ricostruzione che è però stata radicalmente disattesa dalle sentenze successive nella stessa controversia.

<sup>562</sup> Artt. 159.1 c.p.i. e 47, par. 1, r.m.c. Sui limiti alle modifiche della registrazione in sede di rinnovo v. già § 91.2.

<sup>563</sup> V. Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2002, caso «Maserati», cit.

<sup>564</sup> Salvo, si intende, il caso in cui risulti che i nuovi contitolari abbiano acquistato *pro-quota* il

Fin qui la preannunciata biforcazione non trova ancora applicazione. Non sembra infatti esservi ragione per limitare il raggio di applicazione delle qui inventariate regole relative all'acquisto congiunto, sia in sede di primo deposito sia in sede di rinnovo, alle sole situazioni di contitolarietà del marchio senza couso. È viceversa perfettamente pensabile il loro impiego anche in relazione a casi nei quali i contitolari progettino un uso plurimo del marchio a opera delle loro rispettive imprese, salvo che, in quest'ultimo caso, si impone, come si avrà modo di constatare con maggiore precisione più avanti, la necessità della concertazione di modalità coordinate dell'uso del segno sul mercato.

Abbiamo peraltro in precedenza rilevato come una comunione si possa verificare anche a seguito di operazioni di trasferimento parziale di un marchio; e come l'effetto corrispondente possa prodursi in esito sia di un atto *inter vivos* sia di una disposizione *mortis causa*. Si è visto che questo risultato è riscontrabile sia nel caso in cui il marchio, originariamente unitario e appartenente a un solo soggetto, sia oggetto di un trasferimento limitato merceologicamente a beni affini a quelli che continuano a far capo al soggetto trasferente<sup>565</sup>, sia nel caso il cui il trasferimento sia, oltre che riferito agli stessi beni, geograficamente limitato, come avviene quando il marchio italiano venga trasferito a un primo soggetto per alcune regioni e a un secondo per le altre, o se il marchio comunitario venga trasferito per alcuni Stati membri a vantaggio di A e per gli altri a vantaggio di B. Ora, in entrambi i casi l'unico modo per conservare effetto utile a operazioni che di primo acchito parrebbero di trasferimento parziale, ma risulterebbero inammissibili in quanto produttive o di una sovrapposizione merceologica e geografica nell'uso dello stesso marchio o della violazione del principio dell'unitarietà del marchio comunitario, è quello di riquificarle come atti produttivi di una comunione su di un marchio che resta indiviso, restando allora la conservazione del diritto corrispondente subordinata al rispetto di modalità di coesistenza non decettive del marchio da parte dei diversi acquirenti, che, in realtà, si rivelano acquirenti di quote di uno stesso marchio<sup>566</sup>. Ora, a ben vedere, nella normalità dei ca-

---

diritto sul marchio oggetto di rinnovo. Sul rinnovo delle frazioni di marchio risultanti dalla divisione di un marchio originariamente unitario in conseguenza di uno o più atti di trasferimento parziale, disciplinato dagli artt. 16.3 e 159.6 c.p.i. v. § 91.2.

<sup>565</sup> § 178.1 ove anche una trattazione della situazione, concettualmente identica, nel quale l'alienante ceda il marchio originariamente unico a diversi acquirenti per beni che, dal punto di vista merceologico, siano fra di loro affini, come anche delle questioni di ammissibilità degli assetti corrispondenti.

<sup>566</sup> Non mi pare trattarsi, a rigore, di un'ipotesi di conversione del contratto nullo (o della disposizione testamentaria nulla) ai sensi dell'art. 1424 c.c.: le parti o il testatore possono avere programmato che l'un avente causa operi in un settore e l'altro in un settore affine; l'uno in una zona, l'altro in una zona diversa; ma l'effetto non può prodursi mediante un trasferimento (od una disposizione parziale) visto che il marchio che copre quei beni e quei territori è unico e inscindibile grazie all'operare del principio cogente di esclusività nell'uso imposto dal rispetto della funzione distintiva o dell'unitarietà del marchio comunitario; cosicché la volontà delle parti o del disponente, se retta-mente intesa, è da interpretarsi come rivolta alla formazione di una comunione suscettibile di realizzare la ripartizione voluta con il contratto o con la disposizione testamentaria. Nello stesso senso

si, assetti come questi danno vita a situazioni di contitolarità accompagnata da couso: difficilmente, infatti, si procede a un frazionamento per settori o per territori di un marchio senza prevedere che gli acquirenti ne facciano uso nei rispettivi ambiti. Dunque, la disciplina dell'operazione, che non può essere reperita nella previsione specializzata dell'art. 6.1*bis* c.p.i., in quanto questa si riferisce all'acquisto a titolo originario, va trovata nella combinazione delle norme general-civilistiche e dei principi del diritto dei marchi<sup>567</sup>.

La preannunciata "biforcazione" delle regole inizia qui a delinarsi. Essa trova però la propria emersione in modo assai più netto quando si passi dalla disciplina dell'acquisto del diritto a quella che governa lo sfruttamento economico del marchio comune.

193.2. *Lo sfruttamento economico del marchio oggetto di comunione: a) nella contitolarità senza couso.* Ci si è domandati se, quando il marchio sia oggetto di comunione, sia indispensabile la formalizzazione di un "regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune"<sup>568</sup> o se sia sufficiente che un qualche accordo sull'impiego del marchio venga adottato al riguardo senza formalità, magari anche *per facta concludentia*<sup>569</sup>. Ci si chiede anche come l'ipotizzato regolamento o accordo si rapporti con la possibilità, ammessa dal 1° comma dell'art. 1100 c.c., che il "titolo" che sta alla base della comunione "disponga diversamente" rispetto alla disciplina di legge, e si raccordi con la "salvezza" di convenzioni contrarie, a sua volta prevista dal 1° comma dell'art. 6 c.p.i. Si è ipotizzato infine che il regolamento o la convenzione in deroga, qualunque possa essere il reciproco rapporto fra l'uno e le altre, sia oggetto di trascrizione e di pubblicità<sup>570</sup>, come è in effetti ben pensabile in relazione ad atti che hanno per oggetto un bene iscritto in pubblici registri, quale è il marchio.

A sfrondare questo intrico di questioni provvede fortunatamente la preannunciata "biforcazione". Infatti, le questioni relative alla necessità e al possibile contenuto di un regolamento relativo all'uso del marchio comune o di un accordo analogo sono prive di senso in relazione all'ipotesi di contitolarità senza couso. Abbiamo visto che in tutte le situazioni di contitolarità senza couso l'impresa che usa il segno sul mercato è unica: o perché essa è cogestita (nel caso di comunione di impresa e di azienda coniugale), o perché la valorizzazione del marchio sia affidata all'impresa di uno dei contitolari od, infine, perché i contitolari medesimi ne abbiano concesso l'uso in licenza a un terzo. Ora, in tutte e tre queste situazioni, le decisioni relative allo sfruttamento economico della "cosa comune" marchio

---

F. MORRI, *Ditta e marchio*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., nota 29 a 673-674.

<sup>567</sup> Il rinnovo della registrazione e la sua trascrizione restano peraltro sottoposti alle difficoltà che si sono a suo tempo inventariate: § 178.1 in fondo.

<sup>568</sup> Art. 1106.1 c.c.

<sup>569</sup> Ritiene ammissibile questa seconda alternativa App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit.

<sup>570</sup> Sul punto v. per i necessari ragguagli A. COLMANO, *sub* art. 6, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit.

rispondono a regole che neppure in astratto e teoricamente ammettono interferenze ad opera di un “regolamento” per l’uso del marchio stesso. Questo vale per le ipotesi di cogestione dell’impresa, dove le regole di governo si situano sul piano dell’attività e non di un singolo *asset* strumentale al suo esercizio<sup>571</sup>; ma anche per l’uso “solitario” del contitolare di impresa o del terzo licenziatario, che è destinato a essere retto da un titolo contrattuale che non permette intrusioni in corso d’opera da parte dei contitolari estranei alla gestione dell’impresa se non nei limiti programmati dal contratto medesimo.

Se dunque il potere decisionale relativo alla valorizzazione del marchio è definito *ex ante*, in ambiti che devono considerarsi concentrati nelle mani di un singolo imprenditore e sottratti dall’interferenza che deriverebbe dall’operare di un regolamento fra contitolari, si comprende perché in questo caso diventa però fondamentale che a questo assetto per così dire ‘monocratico’ faccia da contrappeso una ripartizione *a priori* in quote dei *risultati* della gestione che si vale del marchio<sup>572</sup>. La massima libertà decisionale dell’imprenditore che usa il marchio viene così opportunamente controbilanciata dalla determinazione *ex ante* della destinazione dei risultati utili dello sfruttamento del marchio. Va a quest’ultimo proposito sottolineata la fissità delle quote presupposta dalle norme: quale che sia il successo o l’insuccesso della gestione del contitolare che sfrutta il suo marchio all’interno dell’impresa, il meccanismo legislativo non prevede (ed anzi esclude) la rettifica in più o in meno della quota a ciascuno pertocante.

A questo compito provvede la previsione delle quote dei partecipanti della comunione. Se poi la comunione ha per oggetto il tutto, sia esso concettualizzato come azienda o impresa, in cui è ricompreso pure il marchio comune, le stesse quote che hanno per oggetto il tutto non possono che applicarsi anche al marchio che ne fa parte. Così, se il testamento disponga che a un coerede spetta la metà dell’impresa e agli altri due un quarto, questa ripartizione vale sul piano del marchio anche in deroga alla presunzione legislativa di eguaglianza<sup>573</sup>. Negli altri casi, di licenza a terzo o di gestione solitaria di un contitolare, la norma dispositiva codicistica, sulla presunzione di eguaglianza delle quote, trova piena applicazione.

193.3. *Lo sfruttamento economico del marchio oggetto di comunione: b) nel caso di couso.* La musica cambia completamente quando si passi a considerare la contitolarità del marchio accompagnata dal suo couso.

Qui si fa pressante l’esigenza che le diverse imprese che impiegano il marchio sul mercato si presentino all’esterno rispettando un copione definito in anticipo. Infatti, la presenza di una pluralità di imprese che fanno uso simultaneo dello stesso marchio chiama in causa il rispetto da parte delle medesime delle regole di diritto dei marchi che sono espressione della funzione distintiva del segno e che si

<sup>571</sup> Art. 180 c.c.

<sup>572</sup> Art. 1101.1 c.c.

<sup>573</sup> Art. 1101.1 c.c. Per richiami all’interpretazione di questa disposizione con riferimento a diritti su beni immateriali v. A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 76.

concretano in positivo nel principio di esclusività e in negativo nel divieto di inganno del pubblico<sup>574</sup>. Ma è anche qui che si manifesta con tutta evidenza la già segnalata discrepanza fra la finalità del rispetto della funzione distintiva del marchio e gli strumenti apprestati dalle norme civilistiche sulla comunione con riguardo alla gestione della cosa comune. Si tratta, lo si è visto, di un *deficit* inevitabile: queste ultime si muovono nell'orizzonte statico del godimento della cosa, non in quello dinamico dell'attività delle diverse imprese che usino dello stesso marchio nelle loro rispettive e distinte operazioni sul mercato.

Già si è osservato come la discrasia si manifesti nella disciplina codicistica tanto dell'uso comune della cosa quanto del regolamento relativo al godimento e all'amministrazione della medesima.

Sotto il primo profilo, se la previsione codicistica dell'art. 1102 c.c. fornisce indicazioni utili in relazione al godimento indipendente della cosa medesima, la stessa norma risulta tuttavia del tutto inidonea a suggerire direttive di comportamento in relazione all'impiego di un segno distintivo di impresa. Non sarebbe esatto il rilievo che di destinazione della cosa si può discorrere solo in relazione a un bene materiale, sia esso un campo o un opificio, ché anche i beni intangibili sono suscettibili di una destinazione, come è evidente se si pensi ai patrimoni destinati a uno specifico affare<sup>575</sup>. La difficoltà consiste in ciò, che, se dall'interpretazione dell'art. 1102 c.c. si possono ricavare parametri atti a individuare quali usi della cosa comune da parte di un contitolare ne impediscano l'uso conforme a diritto degli altri contitolari, tuttavia le regole pensate per disciplinare il godimento di un bene finale rivale nel consumo si rivelano inidonee al reperimento di regole conformi al diritto per l'uso simultaneo di una risorsa che è non rivale non solo nel consumo ma anche nella produzione, quale in effetti è un bene immateriale, il quale è fenomenologicamente capace di essere utilizzato come *input* delle produzioni di un numero illimitato di imprese<sup>576</sup>. Il raggiungimento di questo obiettivo può essere realizzato da regole che disciplinano non il godimento del bene ma l'attività delle imprese che usano quel bene come *input* per la loro offerta di prodotti o servizi sul mercato; e, più precisamente, da regole rispettose della funzione distintiva del marchio e aventi per oggetto la suddivisione dei reciproci ruoli delle imprese contitolari quando esse operino su mercati distinti e il rispetto di standard uniformi quando esse offrano la stessa tipologia di beni sul medesimo mercato. In questo ordine di idee, la giurisprudenza ha ritenuto che “per l'ammissibilità di una comunione di questo genere occorre la sussistenza di una gestione concertata della cosa comune (marchio), che sia tale da evitare inganni nei confronti dei consumatori. Fra le imprese contitolari” e, va aggiunto nella prospettiva qui adottata, coutenti, “deve sussistere una forma di adeguato collegamento e i

---

<sup>574</sup> V. in particolare i §§ 178 e 179.

<sup>575</sup> Artt. 2447bis ss. c.c. Per una visione di insieme di questo istituto cfr. G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, vol. II, *Società*, Zanichelli, Bologna, 2013<sup>6</sup>, 115 ss.

<sup>576</sup> Per i necessari richiami sul rapporto fra il marchio e la nozione di *public good* v. § 6.

prodotti realizzati devono essere fabbricati con un procedimento analogo e risultare provvisti di caratteristiche analoghe, sulla base di assistenza e informazioni”<sup>577</sup>.

Ora, sarebbe vano cercare regole di questo tipo nella previsione degli artt. 1102 ss. c.c.

Si tratta allora di verificare, venendo così al secondo profilo, se il *deficit* di disciplina lasciato dalle disposizioni di legge sull’uso-godimento della cosa comune-marchio possa essere colmato dall’esercizio dell’atto di autonomia consistente nell’adozione di un “regolamento” di comunione. Si tratta di un percorso che si può rivelare forse più promettente del precedente, a patto che si tenga a mente che, come del resto suggerisce la norma che fa salvo il giudizio di compatibilità nell’applicazione della disciplina della comunione ai titoli di proprietà industriale, il contenuto pattizio di questo regolamento deve assumere contorni particolari quando l’ipotizzato regolamento sia chiamato ad assolvere il compito di dare risposta alle esigenze di rispetto della funzione distintiva<sup>578</sup>.

Da questo punto di vista, si può immaginare che un regolamento relativo al couso di un marchio in comunione in linea con la funzione distintiva del marchio possa ricordare assai più da vicino il regolamento che disciplina l’uso sul mercato di un marchio collettivo da parte delle imprese partecipanti<sup>579</sup> che un regolamento di condominio. Di nuovo, si tratta di tenere conto della circostanza che la concertazione richiesta attiene alle attività delle imprese contitolari sul mercato, non al godimento finale di una cosa comune. Né si tratta dell’unica particolarità. Nella prospettiva del couso del marchio, non sembrano neppure potere assumere rilievo i profili, formali e procedurali, relativi alle modalità dell’adozione del regolamento disciplinati dal codice civile: ciò che rileva è che le regole di ingaggio siano di fatto rispettate nel tempo dai contitolari, non che esse siano adottate con una deliberazione<sup>580</sup> o che l’accordo sia adottato con una forma particolare<sup>581</sup>. Non può neppure escludersi che il riparto di ruoli sia, al limite, il risultato di un adattamento più o meno spontaneo dei comportamenti delle imprese interessate all’uso del marchio, che, se fossimo in materia di diritto della concorrenza, verrebbe qualificato come pratica concordata, a sottolineare l’assenza di impegni contrattuali ma non di concertazione<sup>582</sup>. Il che non toglie, naturalmente, che possa essere utile, soprattutto dal punto di vista probatorio<sup>583</sup>, che l’accordo sulla concertazione da parte dei contitolari del marchio sia documentato, magari proprio nella forma di un regolamento.

---

<sup>577</sup> App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit.

<sup>578</sup> Sul punto v. già § 192.2.

<sup>579</sup> § 204.

<sup>580</sup> Come in linea generale prevedrebbe l’art. 1106.1 c.c. L’accordo corrispondente pare richiedere il consenso di tutti i contitolari, in applicazione o dell’art. 1108.3 c.c. o del principio generale dell’art. 1372 c.c.

<sup>581</sup> App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit.

<sup>582</sup> Mi sembra suggerire l’ammissibilità di questa eventualità C. GALLI, *Lo “statuto di non decessività” del marchio*, cit., 392.

<sup>583</sup> V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 10-11.

Fondamentale è però il dato sostanziale: i comportamenti – e gli accordi che li guidano – devono necessariamente rispettare la funzione distintiva del marchio. Non è precluso alle imprese contitolari del marchio di ripartirsi il mercato sulla base di una suddivisione territoriale di zone di operatività. I comunisti devono però attenersi a standard produttivi e qualitativi uniformi, per rispettare il precetto di esclusività, né più né meno di quanto avviene nel caso delle licenze<sup>584</sup>. Insomma, nel caso di gnocchi Fioravanti, non basta che Guido e Mario si suddividano i mercati operando l'uno al Nord Italia e l'altro al Sud; occorre anche gli gnocchi posseggano le stesse caratteristiche e qualità, a evitare che siano sorprese le aspettative del pubblico, che può di volta in volta incontrare sul suo cammino l'una o l'altra produzione. Nel caso invece in cui il riparto avvenga non su base geografica ma dal punto di vista merceologico, *nulla quaestio* se i beni rispettivamente trattati dai diversi contitolari non siano affini. In caso diverso, riprendono però vigore le cautele che già si sono incontrate in precedenza<sup>585</sup>: è richiesto un potere di regolamentazione e di controllo congiunto idoneo a realizzare il rispetto della funzione distintiva. A sua volta, questo rispetto va realizzato non attraverso l'uniformazione nelle caratteristiche dei beni, non ipotizzabile per definizione trattandosi di beni non identici dal punto di vista merceologico, ma attraverso l'equivalenza degli standard da applicare nella produzione e commercializzazione dei beni.

Già si è detto per quali ragioni sembra da escludere, sulla base del filtro normativo consentito dalla riserva relativa al giudizio di compatibilità, che a questo accordo-regolamento possano trovare applicazione le previsioni relative all'intervento sostitutivo o al sindacato del giudice<sup>586</sup>.

Resta ora da domandarsi se, nel caso del couso, trovi applicazione la previsione dell'art. 1101 c.c., che regola la distribuzione delle quote di contitolarità della cosa comune e il concorso dei contitolari nei vantaggi e nei pesi della comunione, che da quelle quote è fatto dipendere. Si è appena visto che nella contitolarità senza couso è da assumersi la fissità delle quote, da determinarsi – a quanto pare – nel momento genetico della comunione e destinate a non essere influenzate dai risultati, positivi o negativi, della gestione unitaria del marchio ad opera della singola impresa deputata al suo sfruttamento economico. Quando invece la contitolarità sia accompagnata dal couso, cambiano gli stessi presupposti di fatto che stanno alla base della fissità di una ripartizione in quote<sup>587</sup>. Una prima difficoltà sta in ciò, che non si saprebbe su quale base procedere alla distribuzione delle quote. Si potrebbe argomentare che la contitolarità trova comunque la propria fonte in un atto di volontà; e dunque ad esso occorre guardare per determinare il riparto. Co-

---

<sup>584</sup> § 183.2.

<sup>585</sup> § 184.3.

<sup>586</sup> Artt. 1105.4 e 1107 c.c.: v. § 192.2. In questo senso anche F. MORRI, *Ditta e marchio*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., 679-680.

<sup>587</sup> In questo senso F. MORRI, *Ditta e marchio*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., 679.

me è stato suggerito, la base più ragionevole consisterebbe nel “rapportare le quote alle percentuali di prodotto marcato che ciascun titolare mette in commercio”<sup>588</sup>. Se questo fosse il parametro prescelto, si dovrebbe però necessariamente ammettere che le quote dovrebbero essere variabili: se i contitolari fossero tenuti a tenere ferme le quote di mercato pattuite si avrebbe una sicura violazione del divieto delle intese sancita dal diritto della concorrenza<sup>589</sup>. D’altro canto, parrebbe ragionevole che i contitolari debbano concorrere in alcuni “pesi” – in particolare: nei costi di rinnovo della registrazione – sulla base di quote eguali: il vantaggio della prosecuzione della tutela si produce a beneficio anche di chi vende poco e non solo di chi vende molto.

Quale che sia la soluzione corretta a questi quesiti, che la giurisprudenza non ha ancor mai avuto modo di affrontare, certo è che la chiave per raggiungerla sta più nell’adattamento delle norme codicistiche che nell’applicazione letterale delle medesime.

193.4. *La cessione e la licenza di quote di contitolarità di marchio*. Il 1° comma dell’art. 1103 c.c. è intitolato “disposizione della quota” e stabilisce: “Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.

L’eventualità di un’applicazione meccanica della regola alla cessione e licenza di una quota di marchio fa trasalire l’interprete<sup>590</sup>, specie quando questi abbia visualizzato che, nel caso di atto dispositivo della quota di cosa comune nella comunione ordinaria, il contitolare è costretto a subire la sostituzione dell’altro contitolare con un avente causa prescelto da questi senza neppur potersi giovare della facoltà di esercitare il diritto di prelazione che compete al coerede<sup>591</sup>.

La questione è però destinata a sdrammatizzarsi se la si riconduca non alla sua dimensione astratta – è ammessa la cessione e la licenza della quota di contitolarità di un marchio – ma ai contesti concreti nei quali essa può proporsi<sup>592</sup>. In particolare occorre distinguere a seconda che si abbia contitolarità senza o con couso, tenendo al contempo presente il principio antico ma sempre valido che *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*. In questo ordine di idee le soluzioni sembrano infatti allinearsi secondo una logica assai più tranquillante.

Per cominciare con la contitolarità senza couso, è facile avvedersi che nel caso dell’azienda coniugale il problema non si pone neppure: la contitolarità del marchio trova le proprie radici nella comunione aziendale e, poiché questa è a sua

<sup>588</sup> Così V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 14.

<sup>589</sup> Come infatti rileva V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 14. Sulla valutazione concorrenziale degli accordi fra i contitolari di un marchio v. § 201.3.

<sup>590</sup> Con l’eccezione, a quanto pare, di D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., 75, che ammette la “assoluta libertà di disposizione della quota di ciascuno o di parte di essa” senza battere ciglio.

<sup>591</sup> Ai sensi dell’art. 732 c.c.

<sup>592</sup> Per una trattazione dell’argomento, nei suoi termini generali ma con esemplificazioni riferite soprattutto al brevetto per invenzione, v. A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 76-77.

volta radicata nel rapporto di coniugio, non è pensabile a una sostituzione soggettiva di un terzo nella posizione personalissima del coniuge. Anche per la comunione di impresa vale, almeno di regola, una considerazione non dissimile. Poiché la posizione di ciascun contitolare del marchio relativa alla sua quota frazionaria di questo diritto deriva dalla sua posizione complessiva nei rapporti con gli altri comunisti, non sono pensabili vicende limitate alla quota di marchio; d'altro canto, dall'applicazione delle regole relative alla circolazione della quota di comunione relativa (non solo al marchio, ma) all'impresa nel suo complesso, derivano normalmente garanzie e bilanciamenti che sembrano idonei a ricondurre la vicenda a un quadro dotato di una sua razionalità. Così, nel caso in cui un coerede volesse disporre della sua quota, dovrebbe offrirla in prelazione ai coeredi; e se questi non volessero esercitarla, potrebbero comunque evitare una convivenza forzata con un estraneo non gradito provocando lo scioglimento della comunione<sup>593</sup>.

Seguendo questo modo di procedere, parrebbe possibile trovare il bandolo della matassa per tutte e ciascuna delle sottopotesi in precedenza delineate. Senza volere qui procedere a una considerazione analitica e minuziosa di tutte le eventualità, che è compito dell'operatore pratico piuttosto che della ricognizione teorica, basterà ricordare due profili. Per un verso, visualizziamo la situazione del contitolare che non usa, ad es. perché abbia affidato all'altro contitolare la prerogativa dell'uso "solitario" del marchio<sup>594</sup>. Non vi è in questo caso particolare ragione di sobbalzare se il contitolare "non utente" ceda o licenzi la sua posizione giuridica soggettiva, giacché la sostituzione dell'acquirente nella posizione del suo dante causa non muta le coordinate fondamentali della situazione. Il terzo divenuto contitolare subentra nella posizione del suo dante causa e quindi è destinato ad astenersi dall'uso, facendo però proprio *pro quota* il saldo delle utilità derivanti dall'uso dell'altro contitolare.

Per altro verso, e passando al versante della contitolarità accompagnata dal couso, nel caso in cui il trasferimento della quota si profili in relazione a una situazione nella quale il titolare sia facoltizzato all'uso del marchio in comunione all'interno della sua impresa, è facile ipotizzare, in armonia alla disciplina legislativa del trasferimento di azienda<sup>595</sup>, che l'acquirente dell'azienda consegua, in assenza di accordi in contrario fra contitolari, il diritto a continuare a usare del marchio in comunione nei limiti in cui questo diritto competeva al suo dante causa.

A ben vedere, quindi, è difficile che l'applicazione della regola che consente la libera circolazione della quota di contitolarità del marchio abbia, calata nelle situazioni concrete in cui si trovi a operare, conseguenze davvero dirompenti, posto che essa deve necessariamente coordinarsi con le regole che disciplinano l'esercizio dei diritti sorgenti dalla quota e con le – non indifferenti – limitazioni poste al riguardo dalle previsioni di legge, tanto generalcivilistiche quanto di diritto di marchi<sup>596</sup>.

---

<sup>593</sup> Artt. 732 e 711.1 c.c.

<sup>594</sup> § 191.2.

<sup>595</sup> V. gli artt. 2555 ss. c.c. e in particolare l'art. 2558 c.c., in collegamento all'art. 2573 c.c.

<sup>596</sup> In senso conforme D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in*

Ci si può domandare se la cessione della quota faccia venire meno *ipso iure* la comunione. L'interrogativo ha ragion d'essere – e in effetti si è posto –<sup>597</sup> in particolare in situazioni nelle quali le quote di contitolarità siano riferite a classi diverse; ché in questo caso ci si può domandare se non si debba prendere atto che il diritto di marchio, possibilmente in origine unitario, si sia frazionato e ciascuna frazione abbia ormai imboccato una strada autonoma non più destinata a ricongiungersi con le altre. La risposta è tuttavia negativa, almeno in linea teorica: per quanto sottile possa apparire la distinzione, si tratta di verificare se le parti contemplino un trasferimento parziale del marchio, che presuppone che un marchio in origine unico venga scomposto nei suoi componenti e che questi siano attribuiti a uno o più nuovi soggetti<sup>598</sup>, o il trasferimento di una (o più quote) di un marchio indiviso.

In quest'ultimo caso la situazione di partenza di comunione non viene meno con il trasferimento che abbia per oggetto la quota per due ragioni. In primo luogo perché la divisione non si produce *ipso iure*, come incidente del trasferimento della quota, ma per atto di autonomia a ciò appositamente rivolto. In secondo luogo, perché questo atto di volontà deve essere diretto allo scioglimento della comunione: la divisione è una conseguenza dello scioglimento e non si dà divisione dei beni comuni, ivi incluso il diritto di marchio, senza scioglimento della comunione<sup>599</sup>.

193.5. *La cessione e la licenza dell'intero diritto di marchio in comunione.* Si tratta ora di esaminare il caso in cui oggetto del trasferimento o della licenza sia il diritto di marchio in comunione nella sua interezza e non una sua singola quota di contitolarità.

Il tema viene di regola affrontato all'ingrosso; e assumendo come punto di partenza la soluzione accolta dalla giurisprudenza in materia di brevetti per invenzione<sup>600</sup>. In linea di massima, l'approccio può risultare accettabile. Esso trova del resto una precisa base testuale nelle diverse disposizioni di legge che individuano le maggioranze richieste per le diverse categorie di atti: sono necessari rispettivamente “il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali ... e per le locazioni di durata superiore ai nove anni”<sup>601</sup>, la “deli-

---

*genere di diritti di proprietà industriale*), cit., 75-76, che fornisce così una chiave di lettura della sua presa di posizione (per così dire “rilassata”) sulla libera trasferibilità delle quote.

<sup>597</sup> V. Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2002, caso «Maserati», cit.

<sup>598</sup> Per la diversa soluzione accolta nel caso del trasferimento merceologicamente parziale del marchio, in cui trova espressione una sorta di *favor separationis*, v. infatti il § 178.1.

<sup>599</sup> Artt. 1112 ss. c.c. (sulla cui applicazione v. § 194.4).

<sup>600</sup> Cass. 22 aprile 2000, n. 5281, Ciemmeo s.r.l. e Rino Stocco c. Silmar Trento s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4063 e in *Giur. it.* 2001, 1894 ss. con nota di R. GANDIN, *Uno per tutti e tutti per uno: comunione di brevetto e istruzioni per l'uso in un precedente della Suprema Corte (ovvero: il – resistibile – fascino della disciplina codicistica)*, caso «Silmar», secondo cui “il contitolare di un brevetto non può sfruttare unilateralmente l'invenzione, né concederla in licenza, salvo che sia stato a ciò autorizzato dagli altri contitolari ai sensi dell'art. 1108 c.c.”. Per altri conformi richiami v. A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 77 s.

<sup>601</sup> Art. 1108.3 c.c.

berazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune” per le “innovazioni” e “gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”<sup>602</sup>, “deliberazioni della maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle quote” “per gli atti di ordinaria amministrazione”<sup>603</sup>.

L’approccio, si diceva, può funzionare, a patto che si abbia l’accortezza di tenere a mente che il suo ambito di applicazione è residuale. Restano infatti fuori dal perimetro di applicazione delle norme ora richiamate tutte le situazioni che trovino la loro fonte di disciplina in un titolo diverso o in previsioni normative specializzate. Così, nel caso della comunione aziendale fra coniugi – *recte*: del marchio oggetto di comunione legale fra coniugi – l’amministrazione della cosa comune resta affidata alle previsioni degli artt. 180, 181 e 182 c.c., a proposito delle quali i pratici sono soliti richiamare l’importanza operativa della previsione di una delega ai sensi del 2° comma dell’art. 182 c.c. Se il marchio fosse incluso in una comunione di impresa che trovi il suo titolo nella comunione ereditaria, si applicherebbero le norme di quest’ultima piuttosto che quelle della comunione ordinaria.

Le previsioni sulle maggioranze<sup>604</sup> sono poi ancora una volta da ritenersi messe fuori gioco in tutte le ipotesi di contitolarietà accompagnata dal cospicuo della cosa comune; dove, a conferma dell’operare della biforcazione interpretativa a suo tempo preannunciata, è da escludersi che si possa anche solo immaginare l’interferenza di una pur embrionale collettività dei comunisti che si esprima attraverso deliberazioni e regole organizzative nella gestione rigorosamente individuale – anche se necessariamente concertata e concordata – delle singole imprese contitolari.

La realtà è che l’ambito di operatività delle disposizioni codicistiche ora richiamate è, a ben vedere, interstiziale. Essa opera nello *statu nascendi*, quando i contitolari si trovino inizialmente a decidere in che modo sfruttare il marchio: se indirettamente o direttamente e in quest’ultimo caso secondo modalità solitarie oppure plurime, ancorché concordate. E torna, presumibilmente, a operare, quando l’accordo iniziale venga a scadenza e quindi i contitolari siano nuovamente chiamati a determinare le regole per il tratto di strada successivo.

Anche rimanendo entro un perimetro così ridimensionato, le norme in questione sono capaci di sollevare problemi interpretativi numerosi e in larga misura ancor aperti. Alcuni punti fermi ci sono. La cessione del diritto nel suo complesso richiede, senza dubbio, l’unanimità dei consensi. Lo dice la norma; e nessun giudice o studioso ha finora osato mettere in dubbio il punto<sup>605</sup>. Mi pare che un ragionevole tasso di certezza dovrebbe pure raggiungersi con riferimento alle licen-

---

<sup>602</sup> Art. 1108.1 e 2 c.c.

<sup>603</sup> Art. 1105.1 c.c.

<sup>604</sup> Artt. 1108 e 1105 c.c.

<sup>605</sup> Solo conformi richiami in A. COLMANO, *sub* art. 6, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 77.

ze ultranovennali; vero è che la assimilazione di licenza e locazione è, come si è ripetuto più di una volta nelle pagine che precedono, parziale e relativa<sup>606</sup>; e tuttavia l'elemento di contatto fra le due situazioni è la selezione di un termine di durata che viene tipicamente ritenuto abbastanza lungo da richiedere particolari cautele<sup>607</sup>, piuttosto che nella sovrapposibilità delle rispettive qualificazioni. Ed in effetti anche su questo punto è dato di registrare una elevata misura di adesione dottrinale<sup>608</sup>. Essa però si frammenta in tanti rivoli quando si passi a individuare il regime della licenza infranovennale, che richiederebbe, se esclusiva, il consenso di tutti o la maggioranza qualificata di due terzi; e se non esclusiva, la maggioranza qualificata o, secondo altra opinione, la maggioranza semplice<sup>609</sup>.

Quale che sia la *regula iuris* da seguire al riguardo, resta ancor da vedere quali siano le conseguenze del mancato rispetto. Dove parrebbe che, quante volte sia stato concluso un rapporto contrattuale con terzi senza il supporto delle adesioni necessarie, il contratto sia non invalido ma inefficace: esso sarebbe concluso da soggetti non muniti dei necessari poteri. Con la conseguenza che il terzo apparentemente autorizzato sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti un contraffattore<sup>610</sup>. Che dire nel caso in cui il dante e l'avente causa chiedessero la trascrizione del negozio sottostante? Neppur questa situazione sembra trovare copertura nell'art. 6.1bis c.p.i., con buona pace dell'Ufficio. La previsione infatti non pare riferirsi agli atti di disposizione del diritto oggetto di contitolarità<sup>611</sup>.

Che dire poi della situazione nella quale il singolo contitolare, che abbia, magari, una quota minoritaria del marchio comune, tenga un comportamento ostruzionistico, ad es. rifiutandosi ostinatamente di assentire alla valorizzazione in qualunque forma del segno? Riaffiora qui l'idea di ricercare uno spunto di soluzione nelle previsioni che disciplinano altri diritti di proprietà intellettuale; e talora l'interprete è indotto a invocare una disposizione come l'art. 10.3 l.d.a., che prevede il ricorso all'autorità giudiziaria "in caso di ingiustificato rifiuto di uno dei coautori" di procedere alla pubblicazione, alla modificazione o alla nuova utilizzazione dell'opera. Lo spunto<sup>612</sup> non persuade, sia perché la norma chiamata a

---

<sup>606</sup> §§ 175.2 e 182.2.

<sup>607</sup> E v. il n. 8 dell'art. 1350 c.c. come norma-base nell'attribuzione del valore di spartiacque alla durata ultranovennale.

<sup>608</sup> V. ancora una volta A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 77-78.

<sup>609</sup> I richiami di A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 77 al riguardo si riferiscono peraltro in massima parte ai brevetti per invenzione e non ai marchi.

<sup>610</sup> In questo senso D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., 80. Ma la giurisprudenza sugli effetti del contratto di locazione di immobile concluso da alcuni soltanto fra i comproprietario lascia speranze al terzo.

<sup>611</sup> Per la medesima conclusione D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., 82.

<sup>612</sup> Fornito da D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., 83-84.

colmare il vuoto parrebbe di *ius singulare* e forse insufficiente a mettere in questione il principio della normale insindacabilità delle scelte di impresa, sia perché nel frattempo paiono tramontate le ragioni che in una prima fase della sistemazione della materia avevano suggerito di ipotizzare principi trasversali ai diversi diritti sui beni immateriali<sup>613</sup>. Né d'altro canto parrebbe che esista davvero un vuoto (e tanto meno una lacuna) nella disciplina: al caso dell'ostruzionismo del contitolare provvede la disciplina dello scioglimento della comunione<sup>614</sup>.

Resta piuttosto da domandarsi come il singolo comproprietario "pretermessò" possa reagire all'atto di disposizione reso senza il necessario consenso o l'approvazione della maggioranza richiesta. La questione ci conduce al tema successivo.

#### 194. (Segue). D) *La legittimazione attiva; la pubblicità; la decadenza; lo scioglimento della comunione*

194.1. *La legittimazione attiva (e passiva)*. Nel caso di comunione del marchio, la legittimazione solitaria del singolo comproprietario è sicura con riferimento alle sole azioni urgenti e in presenza di un'ipotesi di inerzia ("trascuranza") degli altri comproprietari<sup>615</sup>. Al di fuori di questo caso, si ritiene che la decisione se agire in giudizio appartenga alla maggioranza<sup>616</sup> e che sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario<sup>617</sup>. Non necessariamente le due posizioni sono in contrasto fra di loro. La prima attiene al modo in cui viene presa la decisione in ordine all'azione in giudizio; la seconda, alle parti necessarie del giudizio stesso.

Piuttosto si tratta di calibrare la maggioranza richiesta a partire dalla caratterizzazione della decisione sottostante all'azione in giudizio. Se si tratta ad es. di risolvere un contratto di licenza stipulato dai contitolari del marchio con il terzo, è da ritenersi che sia richiesta la maggioranza semplice se la licenza sia non esclusiva, dei due terzi se esclusiva<sup>618</sup>. Il che non toglie che poi l'azione in giudizio vada instaurata non solo nei confronti del licenziatario, ma anche di tutti i contitolari che pur non avessero partecipato alla deliberazione e conferito il potere di agire in giudizio, visto che la sentenza costitutiva della risoluzione richiesta

<sup>613</sup> V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 2 s.

<sup>614</sup> Art. 1111.1 e 3 c.c.

<sup>615</sup> Arg. ex art. 1110; in questo senso G. BRANCA, *Comunione. Condominio negli edifici*, in *Commentario del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro III (*Della proprietà*) (artt. 1100-1139), Zanichelli, Bologna, 1982, 178 ss., 185.

<sup>616</sup> Ai sensi dell'art. 1105 c.c.: V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 14.

<sup>617</sup> In questo senso la giurisprudenza richiamata da A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 79 (ma, soprattutto in materia di condominio, la giurisprudenza adotta non di rado soluzioni più largheggianti: v. ad es. Cass. 22 dicembre 1995, n. 13064, in *Riv. giur. edil.* 1995, I, 476 ss.).

<sup>618</sup> Sul presupposto, si intende, che queste siano le maggioranze rispettivamente richieste per la stipulazione del contratto (che, come si è visto al § 193.5, è opinione diffusa ma non incontrovertita).

produrrebbe i propri effetti nei confronti di tutti i componenti la parte soggettivamente complessa che abbia stipulato il contratto di cui è richiesta la risoluzione.

Resta da dire delle azioni a disposizione non della comunione ma del singolo contitolare “pretermesso”. Può essere che sia uno solo il contitolare che abbia a lamentare che l’atto, ad es. una licenza esclusiva, sia stato stipulato in assenza delle maggioranze richieste (ad es. nel caso di licenza esclusiva stipulata da un solo contitolare o con una decisione assunta a maggioranza semplice)<sup>619</sup>. Qui il contitolare pretermesso fa valere l’inefficacia del contratto e la conseguente contraffazione del marchio da parte del licenziatario solo apparentemente autorizzato. Può dunque ben essere che non si formi affatto la maggioranza richiesta per agire in giudizio, perché gli altri contitolari (od almeno alcuni di essi) siano invece favorevoli al mantenimento del contratto a suo tempo stipulato o comunque poco propensi a un’azione in giudizio. Soccorre qui la possibilità di “ricorrere all’autorità giudiziaria”, prevista dal 4° comma dell’art. 1105 c.c.; la quale in questo caso interviene non per ingerirsi in scelte gestionali di impresa ma per verificare se le scelte dei contitolari contestate dal contitolare in disaccordo siano o non siano conformi a diritto.

Anche qui vale l’avvertenza consueta nella trattazione: le regole sulla legittimazione attiva ora ricostruite valgono solo se dal titolo o dalla legge non risulti diversamente. Il che significa, ancora una volta, che la legittimazione all’azione a tutela del marchio ricompreso in un’azienda coniugale andrà ricercato nelle norme speciali<sup>620</sup>; e che (quello che impropriamente si designa talora come) il regolamento di comunione potrà prevedere regole contrattuali relative alla legittimazione attiva a far valere il marchio oggetto di comunione<sup>621</sup>.

Quanto alla legittimazione passiva, risulta dalla previsione del 4° comma dell’art. 122 c.p.i. che l’azione di decadenza e di nullità del marchio debba essere proposta nei confronti di tutti i contitolari. Si è visto peraltro che i contitolari possono essere parti necessarie della controversia anche in altre situazioni, in applicazione delle previsioni processualcivilistiche generali: come è, per l’appunto, nel caso dell’azione di risoluzione di un contratto di licenza stipulato dai contitolari con un terzo che, pur non attenendo alla decadenza o alla nullità del marchio, richiede la presenza in giudizio di tutti i contitolari medesimi come litisconsorti necessari.

194.2. *Pubblicità e trascrizione.* Il tema della pubblicità e della trascrizione delle vicende che hanno per oggetto il marchio in comunione e le sue quote di contitolarità è stato toccato – o sfiorato – più volte nelle pagine che precedono. Alcuni profili sono in larga misura ovvii; e vengono qui ripetuti solo per memo-

---

<sup>619</sup> L’ipotesi da ultimo menzionata è sempre presa in considerazione sul presupposto, non indiscusso, che per la stipulazione della licenza esclusiva occorra invece la maggioranza qualificata dell’art. 1108.1 e 2 c.c.

<sup>620</sup> V. nuovamente gli artt. 180-183 c.c.

<sup>621</sup> Od anche, attribuendo a uno o più contitolari una posizione che è qualificabile in termini di licenza esclusiva (spesso parziale), configurare una posizione cui è ricollegata *ex lege* la legittimazione attiva (§ 185.5).

ria. Così, un trasferimento o una licenza dell'intero diritto di marchio deve essere rispettivamente trascritto e iscritto, a secondo che il marchio sia nazionale o comunitario, presso l'Ufficio italiano o comunitario, senza che a nulla rilevi al riguardo che il dante causa sia un titolare singolo, come avviene nelle ipotesi ordinarie, oppure siano i contitolari del marchio, come avviene nelle ipotesi qui esaminate. In ogni caso, si producono le conseguenze a suo tempo illustrate<sup>622</sup> che, si ricorderà, si divaricano a seconda che si tratti della trascrizione presso l'Ufficio italiano, che rileva solo ai fini del conflitto fra gli acquirenti, e l'iscrizione presso l'Ufficio di Alicante, che è richiesta per l'opponibilità a tutte le categorie di terzi. Si ripropone qui il quesito se la licenza non esclusiva sia soggetta a trascrizione e iscrizione; nella prospettiva che qui interessa del marchio in comunione, l'unico profilo particolare sta qui nella necessità, attendibilmente prospettata dalla dottrina<sup>623</sup>, che l'Ufficio verifichi che l'atto di cessione o di licenza sia sorretto dalle maggioranze richieste dalla legge.

La trascrizione e l'iscrizione sono pure richieste nel caso della cessione o della licenza di una quota di contitolarità del marchio, che sono ammissibili con le modalità e con gli effetti analizzati in precedenza<sup>624</sup>. Senza trascrizione e iscrizione, rispettivamente del marchio nazionale e comunitario, l'acquisto non è opponibile ai successivi aventi causa (ad es. la licenza della quota non è opponibile al successivo acquirente della medesima quota o dell'intero marchio, che abbia trascritto o iscritto per primo). Nel caso del marchio comunitario, l'omissione della iscrizione esplica i suoi effetti anche nei rapporti con i restanti terzi<sup>625</sup>, con la conseguenza che il cessionario o il licenziatario della quota fino a quando l'iscrizione non sia avvenuta manca di legittimazione attiva nei confronti dei terzi contraffattori.

Il regime generale della pubblicità va ricordato, naturalmente, con le discipline specifiche che regolino la comunione. Così, nel caso in cui titolari del marchio siano i coniugi che cogestiscono un'azienda coniugale, la divisione conseguente allo scioglimento della comunione<sup>626</sup> può portare al consolidamento della titolarità del marchio in capo al coniuge che prosegua l'attività di impresa, attraverso il trasferimento della quota (dell'azienda) di competenza dell'altro coniuge<sup>627</sup>. Questo consolidamento si realizza attraverso un trasferimento della quota (del marchio) dall'uno all'altro coniuge, che va trascritto e iscritto nel registro tenuto dall'Ufficio.

Si è detto delle convenzioni, talora (impropriamente) designate come “regola-

---

<sup>622</sup> §§ 179.3 e 185.4.

<sup>623</sup> D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., 82.

<sup>624</sup> § 193.4. Sono immaginabili particolarità – e difficoltà – sul piano “amministrativo” (della gestione dei rapporti con l'Ufficio) della trascrizione, oltre che su quello civilistico, nel caso in cui la quota della cui licenza o cessione si tratta sia il risultato di un trasferimento parziale merceologicamente limitato a beni simili o di un trasferimento geograficamente parziale: e v. §§ 178.1 e 178.3.

<sup>625</sup> Artt. 17, par. 5, 22, par. 5 e 23, par. 1, r.m.c. In argomento v. già §§ 179.3 e 185.4.

<sup>626</sup> Per le cause di cui all'art. 191.1 c.c. e realizzato nelle forme degli artt. 191.2 e 162.

<sup>627</sup> Effettuato ai sensi dell'art. 194 c.c.

mento di comunione”, che possono disciplinare la contitolarità del marchio accompagnata dal suo couso<sup>628</sup>. Si è ipotizzato che questo regolamento possa essere trascritto o iscritto, a seconda che esso concerna marchi nazionali o comunitari, per renderlo opponibile ai terzi acquirenti<sup>629</sup>. La soluzione potrebbe forse ritenersi sorretta dalla lett. b) del 1° comma dell’art. 138 c.p.i., intendendo gli accordi di concertazione dei contitolari contenuti come “atti fra vivi che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento” sul segno. Occorre tuttavia considerare che è probabile che l’avente causa della quota di contitolarità del marchio la consegua attraverso l’acquisto dell’azienda che utilizza il marchio; cosicché, anche in assenza di trascrizione, il cessionario dell’azienda subentrerebbe comunque nel regolamento, che va inteso come “contratto stipulato per l’esercizio dell’impresa” e quindi destinato alla circolazione ai sensi del 1° comma dell’art. 2558 c.c.

194.3. *La decadenza: in particolare per non uso e per decettività sopravvenuta.* Mentre l’applicazione delle norme sulla decadenza per volgarizzazione non sembra presentare particolarità di rilievo nel caso in cui il marchio di cui si discute appartenga a più titolari anziché a uno solo, la contitolarità del segno può proporre questioni particolari in relazione alle altre due ipotesi di decadenza, per non uso e per decettività sopravvenuta<sup>630</sup>.

Quanto alla decadenza per non uso, la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare ripetutamente la questione se decada il contitolare che non usi per un periodo ultraquinquennale, anche se lo stesso marchio è fatto oggetto di sfruttamento economico ad opera degli altri contitolari<sup>631</sup>. La questione naturalmente non ha ragione di porsi nelle situazioni nelle quali oggetto di contitolarità sia la stessa impresa che usa il marchio (azienda coniugale; comunione di impresa): qui l’uso si realizza attraverso un’attività comune e quindi giova a tutti i contitolari. Anche nel caso in cui uno dei contitolari faccia uso “solitario” del marchio sulla base di un accordo con gli altri contitolari che a ciò lo facoltizza o l’uso avvenga ad opera di un licenziatario che sia stato validamente autorizzato dai contitolari<sup>632</sup>, la soluzione deve essere pianamente affermativa: l’uso del singolo contitolare utente o del licenziatario giova a tutti i contitolari<sup>633</sup>.

La giurisprudenza ha esaminato casi che si discostano da queste situazioni più elementari. Nelle fattispecie oggetto delle pronunce era stato programmato con-

<sup>628</sup> V. in particolare § 193.3.

<sup>629</sup> V. la proposta, formulata per la verità in materia di brevetto per invenzione di cui riferisce A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 69.

<sup>630</sup> Sulle quali v. rispettivamente §§ 93-99 e 102-105.

<sup>631</sup> V. Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit.; App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit. e App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit. Per altri richiami, anche di dottrina, v. A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 75.

<sup>632</sup> Per queste ipotesi, che sono state in precedenza descritte come casi di contitolarità senza couso, v. il § 192.2.

<sup>633</sup> § 96.4.

trattualmente un couso da parte dei diversi contitolari ciascuno in un ambito territoriale o merceologico distinto dagli altri; ma poi uno fra i contitolari non si era valso dell'opportunità che gli era offerta<sup>634</sup>. Qui le ragioni di dubbio si possono in effetti moltiplicare: è vero che il contitolare inattivo ha autorizzato l'uso altrui, degli altri contitolari, ma è anche vero che, nella sfera di attività affidatagli, egli ha rinunciato a operare per un periodo di tempo superiore a quello cui la legge ricollega la decadenza del marchio. Va tuttavia detto che la motivazione offerta dalla giurisprudenza per fondare la decadenza parziale, limitata al contitolare inerte, non convince: il fatto che il marchio sia entità suscettibile di uso simultaneo e "frazionato" (non rivale nella produzione, direbbero gli economisti) non necessariamente comporta che la sussistenza e il permanere dei requisiti di protezione vadano ragguagliati con riferimento a ciascuna singola posizione dei diversi contitolari<sup>635</sup>. Anzi, in direzione opposta opera uno dei principi fondamentali dell'evoluzione normativa degli ultimi decenni, secondo cui l'uso del marchio non necessariamente deve avvenire in via diretta, all'interno dell'impresa del titolare, potendo essere anche realizzato in via indiretta, ad opera di imprese terze che facciano uso del marchio con il consenso del titolare<sup>636</sup>; e non vi è ragione per non applicare questo principio anche quando il consenso sia prestato da un contitolare ad altro contitolare, anziché a un terzo.

La soluzione va probabilmente ritrovata per altra via, facendo riferimento alla *ratio* della decadenza per non uso; che, si ricorderà, non consiste nel penalizzare il contitolare che non si valga dell'opportunità offertagli provocando una perdita del suo diritto a favore degli altri contitolari attivi sul mercato, ma di sgombrare il registro dai segni non usati. La disciplina della decadenza non è, infatti, rivolta a riallocare le pretese dei diversi contitolari sul segno in funzione della loro maggiore o minore attività, ma a salvaguardare l'accesso all'uso del segno ai terzi che vi siano interessati, in vista del mantenimento dell'apertura concorrenziale dei mercati<sup>637</sup>. Accettando questa premessa, la soluzione resta affidata al giudizio di somiglianza fra i beni per cui l'uso è mancato e quelli per i quali esso invece è stato effettuato: la decadenza del marchio registrato non opera per i beni per cui il segno sia stato usato e per quelli a essi affini. Se dunque si tratta di beni simili, l'uso ad opera dei contitolari attivi giova anche al contitolare inerte che vi abbia consentito<sup>638</sup>. Da questo punto di vista a nulla rileva la circostanza che i contitola-

---

<sup>634</sup> Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit.; App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit. e App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit.

<sup>635</sup> Come invece hanno ritenuto Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit.; App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit. e App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit.

<sup>636</sup> V. art. 19.1 c.p.i.

<sup>637</sup> § 93.

<sup>638</sup> In senso contrario però Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit.; App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit. e App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit.: in tutti questi casi era dato di constatare che l'uso era avvenuto per beni affini a quelli per i quali è stata pronunciata la decadenza. Nel senso del testo V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 17-18.

ri attivi facciano uso del marchio *iure proprio* anziché sulla base di un contratto di licenza, perché il loro uso è pure esso necessariamente sorretto dal consenso del titolare inattivo<sup>639</sup> e tanto basta perché esso gli sia imputabile ai fini dell'apprezzamento del ricorrere dei presupposti della decadenza<sup>640</sup>. Nel caso opposto, in cui la somiglianza manchi, si assisterà a una decadenza parziale del marchio<sup>641</sup>, a scapito del titolare che non l'abbia usato nell'ambito a esso riservato<sup>642</sup>.

Anche con riferimento alla decadenza per decettività (sopravvenuta) del marchio, occorre preliminarmente delimitare il perimetro della questione. La decettività conseguente alla disomogeneità qualitativa dell'offerta dei beni contraddistinti dal marchio proveniente dai diversi contitolari del segno è eventualità che può profilarsi solo in relazione a quelle situazioni che qui si sono descritte come contitolarietà accompagnata da couso. Non è infatti immaginabile una diversificazione dell'offerta dei beni recanti il marchio dovuta alla pluralità dei centri decisionali, né tanto meno un rischio di inganno del pubblico per la presenza sul mercato di beni di diversi livelli qualitativi, se l'impresa che sfrutta economicamente il segno è una e una sola, come è per l'appunto nei casi di azienda coniugale, di comunione di impresa ma anche di uso solitario di un contitolare con il consenso degli altri o da parte di un licenziatario da questi medesimi autorizzato.

Così circoscritto e precisato il tema, ancor una volta a conferma del principio di biforcazione che ne sorregge la disciplina, è facile vedere come l'uso simultaneo dello stesso marchio ad opera di più titolari per gli stessi beni o per beni simili è destinato a tradire le aspettative del pubblico se non sia accompagnato dal rispetto in fatto di regole sulle caratteristiche qualitative della produzione da contraddistinguere con il marchio comune o sulla ripartizione merceologica e geografica<sup>643</sup>. I contitolari non possono agire in ordine sparso senza scontrarsi frontalmente con il divieto di decettività. Ordinariamente, in caso di trasferimento del marchio, il rischio di inganno può essere evitato assolvendo correttamente a un onere di informazione (in particolare: sulle diverse caratteristiche della produzione del cessionario)<sup>644</sup>. Tuttavia, nel caso di uso simultaneo dello stesso segno da parte di più contitolari, se manca una ripartizione di beni o di zone, è ben difficile che siano sufficienti delle avvertenze sul prodotto o una comunicazione aziendale a porvi rimedio: il compito di indicare l'origine dei beni è assegnato dalla legge al

---

<sup>639</sup> § 193.3.

<sup>640</sup> § 96. In senso opposto anche su questo specifico punto v. però App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit.

<sup>641</sup> § 94.4.

<sup>642</sup> Sempre salva, si intende, la possibilità di ripresa dell'uso da parte del contitolare decaduto, in conformità ai principi (§§ 99-100; per un accenno conforme specificamente riferito alle situazioni di contitolarietà v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 446 s.). È appena il caso di ricordare che il diritto perduto dal contitolare non si accrescerebbe a beneficio degli altri partecipanti alla comunione, visto che per definizione neppure questi avrebbero usato per le merci in relazione alle quali la decadenza parziale si è prodotta.

<sup>643</sup> § 193.3.

<sup>644</sup> § 177.4.

marchio in quanto tale e non pare possibile assumere che esso possa essere corretto e integrato da informazioni estranee al marchio stesso.

A lungo andare, la decettività si può produrre anche nel caso in cui un accordo esista, ma non sia rispettato da uno dei contitolari contenti. Anche qui si produce il fenomeno dell'inganno del pubblico: che, trovando sul mercato anche i beni offerti dal contitolare "ribelle", si trovano delusi nelle aspettative che essi si siano formate a seguito dell'acquisto di beni immessi in commercio dagli altri titolari<sup>645</sup>. I contitolari del marchio che si attengano ai patti non sono privi di mezzi di reazione: i quali consistono non solo nell'azione contrattuale di adempimento degli accordi disattesi dal dissidente ma anche dell'azione inibitoria di contraffazione<sup>646</sup>. Può anzi essere necessario che l'azione sia esperita in via d'urgenza dai titolari adempienti, a evitare che l'ordine del giudice sopravvenga quando ormai l'inganno del pubblico si sia generalizzato e quindi il marchio non possa più essere "salvato" dalla decadenza<sup>647</sup>. Occorre però avvertire che se la presenza sul medesimo mercato di beni di livelli qualitativi diseguali si protrae nel tempo e si traduce in un inganno dei consumatori, la decadenza travolge l'intero marchio e non la sola quota appartenente al contitolare ribelle<sup>648</sup>.

La situazione si fa più problematica quando non si possa parlare di un contitolare ribelle, che non sta ai patti, perché l'accordo manchi del tutto: come può essere nel caso degli eredi di un imprenditore che, dopo la scomparsa del fondatore, seguano strade separate senza riuscire, come molto spesso accade, ad accordarsi su di un uso del marchio rispettoso della funzione distintiva che la legge assegna a questo istituto. Qui effettivamente l'ordinamento non dispone di uno strumento per costringere i contitolari ad addivenire a un accordo, se non altro perché il nostro ordinamento non dà spazio a un intervento sostitutivo del giudice nell'attività di impresa<sup>649</sup>. Se si vuole evitare la decadenza del marchio, non resta che una via

<sup>645</sup> Ma il fenomeno può verificarsi anche nel caso inverso: le aspettative degli acquirenti dal contitolare ribelle possono essere disattese dall'acquisto di beni provenienti dagli altri contitolari.

<sup>646</sup> In questo senso V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 16. Ipotizza il ricorso all'azione inibitoria ad opera di un contitolare nei confronti degli altri, sia pur in una situazione differente, D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., 80; un accenno già in P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 442. Contro il contitolare ribelle dovrebbe essere esperibile anche l'azione di contraffazione ai sensi del 3° comma dell'art. 23 c.p.i. e del par. 2 dell'art. 22 r.m.c. (su cui v. i §§ 183.4 e 185.2), come anche le azioni di concorrenza sleale, ex art. 21.2 c.p.i. e, naturalmente, l'azione di risarcimento del danno (sulla quale v. in senso conforme V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 16). Sui presupposti di esperibilità dell'azione di cui al 2° comma dell'art. 21 del Codice del consumo, ad opera dei contitolari adempienti ma anche dell'AGCM e dei consumatori e delle loro associazioni, v. § 117, ove anche i riferimenti all'esperibilità della *class action* di cui all'art. 140bis dello stesso Codice del consumo.

<sup>647</sup> In questo senso V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 16. Naturalmente, anche qui non è il singolo episodio di ingannevolezza dell'uso del marchio (ad es. la vendita di una partita difforme dagli standard convenuti con i comproprietari) che produce l'effetto (sul punto v. già § 105.2).

<sup>648</sup> V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 15 s.

<sup>649</sup> In questo senso V. DI CATALDO, *Note in tema di comunione di marchio*, cit., 15. Sull'inco-

da percorrere: provocare lo scioglimento della comunione prima che siano maturati i presupposti per la decadenza del segno.

La presenza simultanea e non concertata di più imprese sullo stesso mercato, che facciano uso dello stesso marchio per beni dello stesso genere o di generi affini, le espone del resto non solo al rischio di decadenza, ma tutte le altre sanzioni che si sono in precedenza inventariate<sup>650</sup>.

194.4. *Lo scioglimento della comunione.* Lo scioglimento della comunione sul marchio non è però solamente l'*extrema ratio* per far fronte a una situazione nella quale il marchio sia usato da una pluralità di contitolari in assenza di un accordo rispettoso della funzione distintiva (od in seguito al venire meno della concertazione)<sup>651</sup>. Infatti, l'art. 1111 c.c. prevede che "ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione"<sup>652</sup>, anche se – è da immaginarsi – i contitolari che disciplinino contrattualmente i rapporti *inter se* avranno probabilmente cura di delineare con una qualche precisione i presupposti al cui ricorrere deve essere subordinato l'esercizio di questa facoltà, se essi vogliono evitare di costruire sulla sabbia i loro programmi relativi all'uso del bene comune. Nel caso della comunione ereditaria, vale la stessa regola, che può però essere attenuata in ragione dello spazio concesso alla volontà del *de cuius* e della particolarità della comunione ereditaria rispetto a quella ordinaria<sup>653</sup>.

È comune il rilievo che non osta all'eventualità dello scioglimento della comunione del marchio la previsione secondo la quale lo scioglimento stesso non può essere chiesto "quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate"<sup>654</sup>. Il marchio non cessa di servire all'uso cui è destinato, di contraddistinguere l'origine di beni, solo perché cessi il rapporto di comunione fra i suoi contitolari. Il segno può infatti essere assegnato a uno o più fra

---

ercibilità dell'obbligo di adottare standard comuni si è pronunciato anche, convincentemente, App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit. Vero è però che, come ha a suo tempo osservato P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 442 s., ciascun contitolare può chiedere al giudice di impedire l'uso non concertato degli altri contitolari, al fine di "forzare" una conclusione di un accordo conforme a diritto.

<sup>650</sup> I concorrenti potranno azionare il divieto di concorrenza sleale ma anche le previsioni di cui al 2° comma dell'art. 21 c.p.i. (§ 102.2); i concorrenti, i consumatori e le loro associazioni, come pure l'AGCM potranno a loro volta azionare il 2° comma dell'art. 21 del Codice del consumo, nonché, per quel che concerne i consumatori, attivare la *class action* di cui all'art. 140bis dello stesso Codice del consumo (v. § 117).

<sup>651</sup> La dottrina si è occupata in particolare del caso in cui un'impresa contitolare del marchio cessa di far parte del gruppo nell'ambito del quale era concertato l'uso comune: v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 440 ss. L'esempio è forse oggi meno pertinente, visto che il fenomeno dei marchi di gruppo è ora prevalentemente regolato sulla base di assetti diversi dalla contitolarietà: v. § 14.

<sup>652</sup> Sui precedenti giurisprudenziali e sulla dottrina favorevoli all'applicazione di questa previsione ai marchi v. A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 78.

<sup>653</sup> Artt. 713, 715 e 717 c.c.

<sup>654</sup> Art. 1112 c.c.

i partecipanti alla comunione, in seguito alla divisione; oppure essere trasferito per l'intero a un terzo<sup>655</sup>.

La divisione può avvenire “in natura”: il marchio può essere “comodamente diviso” ai sensi dell'art. 1114 c.c. se a ciascun contitolare possano essere assegnate categorie merceologiche diverse e non simili “in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”<sup>656</sup>; altrimenti si dovrà procedere alla vendita del marchio al miglior offerente, con riparto *pro quota* del ricavato<sup>657</sup>.

194.5. *Comunione del marchio di fatto?* La questione se i diversi profili di disciplina, dalla fattispecie acquisitiva, alle regole sullo sfruttamento economico, solitario o plurimo, e alla circolazione del diritto, alla sua estinzione e allo scioglimento della comunione, valgano anche per i marchi di fatto, costituisce quasi per intero una pagina bianca.

Per la verità, un punto di partenza c'è; ed è costituito dall'interrogativo, variamente risolto, se la previsione dell'art. 6 c.p.i. valga solo per i diritti di proprietà titolati o anche per quelli non titolati<sup>658</sup>. Quale che sia la soluzione preferibile<sup>659</sup>, essa non esaurisce il compito. Si è infatti avuto modo di osservare come il rinvio contenuto in questa disposizione alla disciplina civilistica della comunione costituisce solo un avvio in direzione del reperimento delle regole di riferimento<sup>660</sup>.

La ricerca poggia su di una sola certezza: che tutti i profili collegati al procedimento amministrativo che sfocia nella registrazione, ivi inclusi i profili che attengono alla pubblicità della registrazione e alla trascrizione delle vicende che la concernono, sono riferibili, evidentemente, ai marchi registrati ma non a quelli di fatto.

Per il resto, si tratta di operare nel modo consueto: selezionando quali profili della disciplina individuata con riferimento al marchio registrato siano riferibili anche a quello di fatto; e individuando quali adattamenti siano richiesti in considerazione delle diversità dell'un diritto rispetto all'altro. Che non si tratti di un compito semplice, è intuibile. Ma qui ci si deve fermare a questa – poco incoraggiante – constatazione.

<sup>655</sup> In questo senso D. CAPRA, *Osservazioni in tema di comunione di marchio di impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale)*, cit., 83; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 443.

<sup>656</sup> Conforme F. MORRI, *Ditta e marchio*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, cit., 680. Si tratta, dunque, di un'ulteriore ipotesi di trasferimento parziale del marchio; ed è appena il caso di osservare che non è possibile una divisione che abbia per oggetto categorie di beni simili o territori sui quali operi l'effetto dell'esaurimento (§§ 178.1 e 178.3), perché altrimenti l'atto istituirebbe una comunione anziché realizzare una divisione; e questo esito non è compatibile con la funzione della divisione, che è chiamata a sciogliere, e non a istituire, la comunione del marchio.

<sup>657</sup> Come è implicitamente previsto, oltre che per il richiamo alla divisione ereditaria operato dall'art. 1116 c.c., dal 2° comma dell'art. 1115 c.c. Per richiami conformi A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 79.

<sup>658</sup> In argomento, anche per i necessari richiami, A. COLMANO, *sub art. 6*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 68.

<sup>659</sup> Per le coordinate di riferimento all'interno delle quali deve avere luogo la scelta interpretativa v. §§ 12 e 77.

<sup>660</sup> § 192.1.

195. *Gli accordi di delimitazione e di coesistenza. A) Le fattispecie*<sup>661</sup>

195.1. *La fenomenologia.* Il tema dell'uso plurimo o couso del marchio si ripresenta in un'angolatura particolare nel caso dei patti o accordi di coesistenza o di delimitazione fra marchi. Con queste espressioni ci si riferisce a una pluralità di fattispecie anche piuttosto diverse fra di loro, che però presentano un punto comune. Si tratta di patti o accordi che si propongono il fine di disciplinare l'uso simultaneo – la “convivenza”, come pure si è detto –<sup>662</sup> di marchi fra di loro potenzialmente confondibili da parte di imprese indipendenti fra di loro e che, quindi, devono fare i conti con i vincoli al raggiungimento di questa finalità che derivano da un sistema che è ancor oggi basato sull'essenzialità della funzione distintiva del marchio. Fin qui nulla di diverso rispetto alla situazione, ricorrente, di couso dello stesso marchio o di marchi simili che si è più volte studiata nelle pagine precedenti. La nota caratteristica di patti di coesistenza e di delimitazione è un'altra e si coglie nella prospettiva funzionale: si tratta di accordi che hanno la finalità di porre termine a una controversia – o a un conflitto – fra i soggetti che vantano pretese su di un certo marchio o su marchi fra di loro simili o anche, in una finalità preventiva, a evitare l'insorgere di una controversia.

Fra le fattispecie più ricorrenti, alcune vengono portate alla ribalta dalle esigenze di passaggio intergenerazionale nella gestione dell'impresa, in particolare quando il successo dell'iniziativa del fondatore sia stato raggiunto sotto l'egida del nome di questi, impiegato sul mercato come marchio. Se i membri della generazione successiva preferiscono operare in ordine sparso, anziché cooperare all'interno di una gestione unitaria, si affaccia il problema di trovare modi conformi al diritto attraverso i quali rendere possibile un uso concordato dello stesso nome ormai accreditato sul mercato all'interno di aziende e iniziative che nel frattempo, uscito dalla scena il fondatore, sono oramai divenute indipendenti, anche se siano gemmate dallo stesso tronco. La questione è spesso stata affrontata ricorrendo allo strumento, già in precedenza esaminato, della contitolarietà del marchio accompagnata dal couso, retto dalle modalità sancite attraverso un accordo di concertazione, talora descritto – non ineccepibilmente – come regolamento di comunione<sup>663</sup>.

---

<sup>661</sup> In argomento v. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit.; C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 388 ss.; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 1 ss., a 40 ss.; per altri richiami v. M. MOSTARDINI, *La circolazione del marchio*, cit., 571 ss. Nella prospettiva del diritto tedesco e comunitario v. H. HARTE-BAUENMANN-U. v. BOMHARD, *Abgrenzungsvereinbarungen und Gemeinschaftsmarken*, in *GRUR* 1998, 530 ss. Per il diritto europeo v. N.G. PRETOULIS, *The Omega-Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension between 'Public' and 'Private' Trade Mark Law*, in *EIPR* 2008, 202 ss. Nella prospettiva del diritto della concorrenza v. M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Cedam, Padova, 2012, 812 ss. e per ulteriori richiami § 201.3.

<sup>662</sup> C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 389. Qui di seguito le espressioni “patti” o “accordi” sono impiegate come termini equivalenti.

<sup>663</sup> §§ 192.2 e 193.3.

Il tema si è presentato con particolare frequenza in una variante per così dire “conflittuale”, spesso non priva di qualche turbolenza, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, quando la generazione che aveva cavalcato il c.d. *boom* economico degli anni '60 ha lasciato spazio ai suoi eredi dando talora il via a decenni di conflitti interfamiliari<sup>664</sup>. In questa prospettiva, laddove all'origine della sistemazione reciproca vi sia un conflitto in atto o una controversia anche solo potenziale, trovano spazio i patti di coesistenza, intesi per l'appunto a trovare una soluzione negoziata a conflitti che abbiano come epicentro l'uso del nome del fondatore dell'azienda di famiglia. È vero che, come è stato osservato, il banco di prova più frequente della tenuta dei patti di coesistenza è stato offerto dal settore tessile<sup>665</sup>; ma le peripezie che accompagnano le sorti dei nomi-marchio nel passaggio intergenerazionale si sono presentati anche in altri settori, dall'alimentare alle vetture e alle valigie<sup>666</sup>.

Basta però allargare uno sguardo per accorgersi che le controversie relative all'uso di uno stesso segno o di segni fra di loro simili non sono appannaggio esclusivo degli eredi degli imprenditori di successo. A ben vedere, infatti l'esigenza di risolvere le liti relative all'uso di marchi identici o simili in settori affini – e talora anche, e saggiamente, di prevenirne l'insorgere – si fa sentire anche nei rapporti reciproci fra imprese che non affondano in alcun modo le proprie radici in un passato comune. Qui il potenziale di conflitto spesso scaturisce non dall'allontanamento delle persone dalla loro origine familiare comune ma da un fenomeno per certi versi opposto e simmetrico: l'avvicinamento dei mercati. Segni che potevano essere a lungo apparsi reciprocamente compatibili fin quando i mercati su cui essi rispettivamente operavano erano relativamente distanti, geograficamente o merceologicamente, divengono improvvisamente fonte di potenziale confusione dei consumatori e di contrasto fra i loro titolari, quando essi vengano a contatto più diretto in conseguenza dell'unificazione dei mercati o dell'innovazione tecnologica.

In questa seconda prospettiva, l'introduzione del meccanismo dell'opposizione del titolare di un diritto anteriore confliggente, operata dal diritto comunitario già con l'avvio del marchio comunitario a metà degli anni Novanta del secolo scorso prima di essere estesa a livello nazionale in tempi più recenti, opera come multi-

---

<sup>664</sup> Sul relativo disinteresse della dottrina e della giurisprudenza anteriori a questo periodo per il tema v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 302, nota 31.

<sup>665</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 210. Per un esempio spesso richiamato v. Lodo arbitrale 2 settembre 1998, Lanificio Mario Zegna s.p.a. c. Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli s.p.a. e Ermenegildo Zegna Corporation, in *Giur. ann. dir. ind.* 3837, caso «Zegna». Una variazione sul tema sembra essere offerta da Trib. Bologna 8 febbraio 2010, caso «Pancaldi», cit., dove parrebbe che lo stesso nome-segno sia stato portato al successo da due rami della stessa famiglia in due settori a loro volta strettamente apparentati (camicie e cravatte).

<sup>666</sup> V. i casi «Fioravanti» e «Maserati», citt.; e cfr. altresì Trib. UE 7 luglio 2010, causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», specie parr. 49 ss.

plicatore. La possibilità del titolare di diritti anteriori di opporsi alla registrazione richiesta da un concorrente infatti incoraggia le imprese a monitorare le domande di registrazione di marchio altrui per identificare già sul nascere le possibilità teoriche di conflitto, senza attendere che queste si manifestino nella realtà del mercato<sup>667</sup>. Ora, anche queste situazioni, che possono essere fonte solo potenziale di controversia, spesso sfociano in un accordo, di regola significativamente designato come patto di delimitazione, ogni qual volta le parti preferiscano prevenire il conflitto secondo modalità concordate *ex ante* piuttosto che affidarne la soluzione alle corti.

A questi due gruppi-base di situazioni se ne possono aggiungere ancora altri, più o meno peculiari ma comunque ricorrenti, che possono trovare la loro soluzione – non sempre, per la verità, duratura – in un accordo. Vi può essere l'imprenditore che venda un suo ramo di azienda e il relativo marchio, riservandosi però di continuare la propria attività con lo stesso marchio in un settore contiguo. Qui può accadere che i segni possano operare fianco a fianco per un lungo periodo sulla base dell'intesa di ripartizione originaria, fin quando, magari dopo la scomparsa dei protagonisti dalla vicenda iniziale, gli acquirenti dell'un ramo d'azienda non finiscano per trovarsi in disaccordo con quelli dell'altro proprio con riguardo alle sorti del marchio<sup>668</sup>. Altre volte è il fallimento dell'imprenditore che ha portato all'affermazione il proprio nome come marchio a gettare i semi del successivo dissidio. Infatti, gli aventi causa di un'impresa fallita possono trovarsi costretti a scendere a patti con l'erede del fallito, quando questi abbia titolo poziorre sul marchio, magari in settori distanti – ma non distantissimi – dal campo originario di attività dell'impresa fallita<sup>669</sup>.

Di regola, la dottrina – ma anche la giurisprudenza – si sforza di ricostruire in termini unitari il fenomeno, studiandosi di trovare una formula unica nella quale racchiudere la varietà delle esperienze negoziali offerta dalla prassi. Il tentativo è apprezzabile; ma non deve far perdere di vista la molteplicità degli assetti che si presentano all'attenzione dell'interprete.

È vero che il problema fondamentale affrontato con i patti di coesistenza e di delimitazione è sempre lo stesso: come evitare un conflitto, attuale o potenziale, relativo allo sfruttamento dello stesso segno o di segni simili in settori a loro volta identici o simili ad opera di imprenditori indipendenti fra di loro, con una disciplina compatibile con il rispetto della funzione distintiva del marchio. Epperò non si deve trascurare che questo nodo si può presentare in forme anche molto diverse fra di loro. Correlativamente i mezzi tecnici con cui il nodo può essere affrontato

---

<sup>667</sup> La correlazione positiva fra la presenza di sistemi di opposizione e stipulazione di accordi di coesistenza o di delimitazione è segnalata, giustamente, da M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 209-210.

<sup>668</sup> È la situazione cui si riferisce Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), causa C/661/11, *Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt e Fabrick van Maroquinerie Gauquie SA*, caso «Nathan Baume».

<sup>669</sup> Trib. Bologna 21 gennaio 1992, caso «Lamborghini», cit.

e sciolto possono a loro volta essere molto distanti a seconda delle situazioni. Il fine della coesistenza pacifica può essere di volta in volta realizzato attraverso la comunione del marchio accompagnata da un “regolamento di comunione”<sup>670</sup>; attraverso uno scioglimento parziale della comunione, la conseguente divisione e la stipula di un patto di coesistenza<sup>671</sup>; o ancora attraverso un accordo-quadro rivolto alla differenziazione dei segni e dei mercati di riferimento<sup>672</sup>. Se le parti non riescono però a trovare un *modus vivendi* consensuale, come spesso capita, può anche essere che questo venga imposto dalle corti; e non è detto che la soluzione debba necessariamente essere la decadenza di uno o di entrambi i marchi. Se le due imprese coesistono a lungo sul mercato, non è infatti inevitabile che il pubblico confonda fra di loro i prodotti e non sappia ricondurli alle loro origini effettive; e, se così è, può anche accadere che un conflitto fra marchi di durata superiore alla guerra dei Trent’anni finisca per incanalarsi nei binari di una coesistenza sancita per via giudiziaria che però assomiglia più a una tregua armata imposta dall’alto che a un accordo fra le parti<sup>673</sup>.

Vi è poi un’altra grande differenza che non va mai dimenticata dall’interprete<sup>674</sup>. La situazione cambia notevolmente, sotto un profilo prima fenomenologico e poi anche ricostruttivo, a seconda che i segni oggetto della contesa prima e delle intese dopo siano, in origine, lo stesso o siano invece diversi nella loro coesistenza, nelle loro vicende e nella loro storia. Sicuramente diversi sono i marchi delle imprese che, presenti in settori inizialmente distinti e lontani, si trovino poi a operare fianco a fianco per l’evoluzione dei mercati o delle tecnologie, come è nel caso della “Apple”, la casa discografica dei Beatles che a un certo punto si è trovata sullo stesso terreno di un produttore di PC, l’impresa omonima di Steve Jobs, quando quest’ultima è approdata, attraverso l’iPad e l’iPhone, sullo stesso mercato della musica<sup>675</sup>. Non altrettanto si può dire dei tessuti Zegna e degli gnocchi Fioravanti, che potranno essere affidati alle mani di eredi-imprenditori anche assai diversi, in stile e carattere, l’uno dall’altro; ma che comunque si trovano a condividere un segno che nelle origini era unico, e spesso anche nella percezione perdurante del segno da parte del pubblico, resta lo stesso anche con il passare del tempo<sup>676</sup>; e ciò

<sup>670</sup> V. i casi «Fioravanti» e «Maserati», citt. e i §§ 192.2 e 193.3.

<sup>671</sup> § 194.4. Il lodo arbitrale 2 settembre 1998, caso «Zegna», cit. mostra una situazione nella quale la divisione operata fra due eredi è stata l’anticamera prima di una serie di controversie e poi dell’accordo di coesistenza oggetto dell’arbitrato.

<sup>672</sup> Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. c. Valentino s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5341, caso «Valentino».

<sup>673</sup> V. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit.

<sup>674</sup> V. però M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 213, che mi pare trascurare il caso dei marchi che siano identici e di origine comune.

<sup>675</sup> Apple Corp Ltd c. Apple Computer Inc. [2006] EWHC 996 (Ch).

<sup>676</sup> Da questo punto di vista, non mi pare dunque che si possa dare per scontato che gli accordi di coesistenza si basino sempre sul consenso alla registrazione e all’utilizzazione “di un *diverso* marchio” (così M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 213).

anche se nel frattempo da esso fossero derivate registrazioni di marchio che costituiscono variazioni sul tema originario<sup>677</sup>.

In qualche misura questa duplicità di prospettive trova un riflesso nella coppia di espressioni, patti di “delimitazione” e di “coesistenza”. Essa deve però essere ulteriormente approfondita, se si vuole evitare il rischio di trascurare le peculiarità di ciascuna situazione specifica ed essere sicuri di cogliere con la dovuta precisione come le modalità di sfruttamento condiviso dei marchi proprie degli accordi di delimitazione e di coesistenza si rapportino con gli altri fenomeni di uso plurimo del marchio che si sono presi fin qui in considerazione.

195.2. *Il quadro normativo: dai dubbi alle (relative) certezze.* Con la svolta nel diritto dei marchi segnata dalla Direttiva comunitaria del 1989 e dalla Novella italiana del 1992 che a essa ha fatto seguito, gli ostacoli giuridici che fino a quel momento erano parsi frapporsi al riconoscimento della validità e dell’efficacia dei patti di coesistenza e di delimitazione si sono notevolmente ridimensionati. È facile comprendere come l’evoluzione sia stata accolta con un certo sollievo dagli interpreti, visto che erano nel frattempo venuti al pettine i nodi del passaggio generazionale degli anni successivi al *boom* economico.

In passato si era dubitato, sotto un primo profilo, che un negozio che consentisse la convivenza di due marchi obiettivamente confondibili potesse porsi in irrimediabile contrasto con il principio di ordine pubblico del rispetto della funzione distintiva assegnata al marchio<sup>678</sup>. Nel frattempo i termini della questione sono cambiati. La scelta normativa del nuovo sistema trasforma la presenza di un segno confliggente anteriore da impedimento e motivo di nullità assoluto a relativo; e dà così ampio riconoscimento al potere dispositivo del titolare, rendendolo arbitro della decisione se fare valere o meno la propria anteriorità<sup>679</sup>. In questo quadro, la base giuridica necessaria, ma anche sufficiente, per l’ammissibilità di un accordo sulla registrazione e sull’uso di un segno che possa interferire con un marchio preesistente e, quindi, proprio dei patti di coesistenza e di delimitazione che qui interessano, viene ritrovata precisamente nel consenso del titolare del marchio anteriore alla registrazione e all’uso del segno successivo<sup>680</sup>. L’opzione così eser-

<sup>677</sup> Per fare un esempio, si consideri il “marchio complesso contenente la denominazione citata” (il marchio denominativo Fioravanti in comunione fra i tre fratelli) “racchiusa in un perimetro rettangolare dietro al quale appare una forma a losanga” registrato disgiuntamente da uno solo dei tre fratelli (Guido), di cui riferisce Trib. Milano 11 maggio 1992, caso «Fioravanti», cit.

<sup>678</sup> C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 389 ss. ove richiami alla giurisprudenza anteriore. Il punto di svolta è costituito dal franco riconoscimento della validità degli accordi di coesistenza operato da Cass. 19 aprile 1991, n. 4225, Calzificio Milanese Luigi Ciocca s.p.a. c. Filatura e Tessitura di Tollegno, in *Giur. ann. dir. ind.* 2599, caso «Filatura di Tollegno».

<sup>679</sup> V. §§ 7C), 36.1, 175.1 e 195.2.

<sup>680</sup> Artt. 9, par. 1 e 53, par. 3, r.m.c.; 5, par. 1, della direttiva; 20.1 e 177 c.p.i. Scorgono in queste norme – o in quelle anteriori che le hanno precedute – la base giuridica degli accordi di coesistenza fra gli altri G.E. SIRONI, *sub art.* 20, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 297 s.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 116 s.; C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 388; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 175; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell’esclusiva*, cit., 40; C. GALLI,

citata sul piano dell'azione di opposizione e di nullità si salda armoniosamente con la soluzione tradizionalmente accolta sul piano del potere di agire in contraffazione, ove la facoltà corrispondente resta saldamente – ed esclusivamente – nelle mani del titolare<sup>681</sup>.

Al contempo, con l'abbandono del vincolo aziendale viene superata una seconda remora che era parsa frapporsi agli accordi di coesistenza. In passato si era infatti ritenuto, a torto o a ragione, che gli accordi di coesistenza avrebbero realizzato una cessione parziale di marchio non accompagnata dal passaggio del corrispondente ramo di azienda<sup>682</sup>. Nel regime di cessione libera, veniva meno qualsiasi ragione di preoccuparsi al riguardo<sup>683</sup>.

D'altro canto, nella prospettiva del marchio comunitario, l'accordo rivolto a eliminare la possibilità di un conflitto fra marchi che avessero a incontrarsi sul campo allargato della competizione nel mercato unico è stato visto come un'eventualità da incoraggiare, ancor più che un rischio da tenere sotto controllo. Di questo atteggiamento vi sono anche tracce precise dal punto di vista normativo: se il titolare di un marchio anteriore presenta opposizione a una domanda di registrazione di un marchio comunitario, "l'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione"<sup>684</sup>. La previsione sembra presupporre che il conflitto potenziale fra marchi possa anche sboccare in un compromesso (la "conciliazione") e che quindi i segni possano trovare un *modus vivendi* sul mercato allargato; e ancor più che l'ordinamento debba favorire – e non avversare – questa eventualità.

---

*Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1147-1148. Sulla *manca*za del consenso del titolare del diritto come elemento costitutivo della contraffazione v. § 126. Può creare qualche incertezza la lettura di Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, causa T-90/05, Omega SA c. UAMI e Omega Engineering, caso «Omega», che potrebbe fare pensare che i giudici comunitari ritengano che gli accordi di coesistenza e delimitazione esauriscono i loro effetti sul piano civilistico senza giocare sul piano degli impedimenti alla registrazione e della validità del segno (in questi termini i rilievi, critici, di N.G. PRENTOULIS, *The Omega-Ruling*, cit.); a ben vedere però la sentenza (al par. 49) si limita a prendere atto che, se il registrante (l'Omega degli orologi) si era impegnato a non depositare domanda in alcune classi, non constava che l'opponente (l'omonima impresa operante nel campo dell'ingegneria) avesse prestato il proprio consenso alla registrazione da parte dell'Omega-orologi nelle classi diverse da quelle cui l'impegno si riferiva.

<sup>681</sup> E v. l'art. 122.2 c.p.i. (in questo contesto con l'espressione "titolare del marchio" si fa in realtà riferimento a tutti i soggetti che vantino diritti sul segno e quindi sia al titolare sia al suo licenziatario esclusivo: § 114.1). Il punto è sottolineato opportunamente da G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 175-176; in senso conforme M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 198, che ha al riguardo osservato come con le riforme del diritto dei marchi il sistema abbia conseguito una maggior coerenza al proprio interno, adottando una soluzione unitaria per le azioni di nullità, di opposizione e di contraffazione.

<sup>682</sup> Sui termini della questione v. C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1147-1148; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 41.

<sup>683</sup> Come prontamente segnalato da C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1148.

<sup>684</sup> Art. 42, par. 4, r.m.c. Sottolinea l'importanza sistematica di questa previsione M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 211. E v. la previsione di un c.d. *cooling off period*, previsto dalla Regola 18, par. 1 del reg. n. 2868/95, inteso a dare alle parti fino a due anni dall'inizio della procedura di opposizione per trovare un accordo.

La norma comunitaria trova a sua volta un preciso riscontro, sul piano del diritto interno più recente, nella previsione secondo la quale anche l'Ufficio nazionale ha il compito di avvisare le parti di un procedimento di opposizione che esse hanno la "facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione" prima che la procedura entri nel vivo<sup>685</sup>.

Occorre tuttavia aggiungere che, anche entro queste nuove e apparentemente assai più permissive coordinate normative, non viene peraltro affatto abbandonato l'obiettivo di contrastare il rischio di inganno del pubblico che possa derivare dall'uso plurimo di marchi identici o simili per beni identici o simili e dagli atti di autonomia inidonei a scongiurare quel rischio. Solo che anche in questo caso, l'obiettivo si realizza non tanto sul piano genetico del diritto, e, quindi, attraverso le norme che attengono alla validità della registrazione, quanto sul piano funzionale, attraverso le norme sulla decadenza del marchio per decettività sopravvenuta<sup>686</sup> in assoluta coerenza con i lineamenti generali del diritto nuovo dei marchi<sup>687</sup>. Né va trascurato che i patti di coesistenza e di delimitazione vanno comunque valutati non solo alla luce della loro conformità ai principi del diritto dei segni distintivi, visto che essi possono coinvolgere e toccare anche interessi di ordine anche pubblicistico, che attengono, oltre che all'ingannevolezza dei messaggi veicolati dal marchio, anche al rispetto delle norme che vietano gli accordi limitativi della concorrenza<sup>688</sup>.

L'analisi può comunque muovere da un punto fermo. Nel nuovo diritto dei marchi non vi è ragione di dubitare in linea di principio dell'ammissibilità e della validità dei patti in questione, visto che il consenso del titolare del segno anteriore esclude in radice il ricorrere dell'impedimento e del motivo di nullità, salvo interrogarsi poi se le loro modalità di esecuzione siano compatibili con il rispetto della funzione distintiva e con il divieto di inganno che da essa scaturisce.

Restano tuttavia aree di incertezza importanti, che, come mostra la stessa esperienza giurisprudenziale, permangono soprattutto sul piano degli effetti degli accordi di coesistenza e delimitazione, in particolare dal punto di vista della loro opponibilità ai terzi acquirenti del marchio (o dei marchi) cui l'accordo si riferisce e dell'esistenza di limiti di durata agli obblighi reciprocamente assunti dai titolari

---

<sup>685</sup> Art. 178.1 c.p.i. E v. artt. 180.1, lett. a) e 181.1, lett. b), c.p.i.

<sup>686</sup> D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 117; C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 390. La formulazione prescelta nel testo lascia aperta la possibilità di una valutazione sul piano genetico: se già *ex ante* gli accordi apparissero idonei a dirimere una controversia *inter partes*, ma inidonei a evitare (non solo la confusione del pubblico quanto all'origine dei beni, ma anche) un inganno del pubblico medesimo sulle caratteristiche dei beni essenziali per l'apprezzamento di questi, dovrebbe essere messa in questione la stessa validità degli accordi medesimi.

<sup>687</sup> Come tempestivamente sottolineato da P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, cit., 445 ss. (e v. §§ 105.2 e 197.7).

<sup>688</sup> In argomento v. §§ 196.2 e 201.3. La conformità al diritto *antitrust* attiene, come è facilmente comprensibile e secondo quanto si vedrà al momento opportuno, già al momento genetico e quindi alla validità stessa dell'accordo.

dei marchi oggetto delle pattuizioni. Prima di soffermarsi sui punti in cui più sovente di manifestano le tensioni e le incrinature dell'edificio, converrà effettuare un sopralluogo per identificarne le caratteristiche principali.

195.3. *Il contenuto dei patti di coesistenza e di delimitazione.* Si dice di solito che gli accordi di delimitazione istituiscono obblighi di differenziazione a carico delle parti principalmente con riguardo a tre parametri: i segni, i beni e le modalità di commercializzazione dei beni recanti i marchi. Vediamo separatamente i tre profili.

Quanto alla differenziazione dei segni, è comune il rilievo che i patti possono incidere sull'aspetto grafico o sui colori del marchio<sup>689</sup>. È però anche vero che negli accordi spesso si rinvencono impegni relativi alla parte denominativa dei marchi in questione. Si pensi all'accordo dei due titolari del patronimico comune di impiegarlo come marchio con certe modalità: ad es., in uno degli accordi di coesistenza oggetto di controversia risulta che, mentre Ermenegildo Zegna era facoltizzato a usare come marchio il proprio cognome da solo, il fratello minore Mario avrebbe potuto "inserirlo nel suo marchio" a condizione che esso fosse "accompagnato dal suo nome di battesimo" e a patto, altresì, che l'uno e l'altro (il patronimico e il nome di battesimo) fossero "di eguale grafia e dimensione"<sup>690</sup>. Talora accade anche che l'impegno a usare i componenti del proprio nome anagrafico vari in funzione del settore merceologico. Così, nell'accordo relativo al marchio Valentino, il sarto aveva diritto di usare il segno "Valentino" nel campo dell'abbigliamento senza ulteriori aggiunte, mentre nello stesso settore Mario Valentino poteva usare il segno in questione solo con l'aggiunta del nome di battesimo scritto in eguale grandezza. Invece, nel campo della pelletteria e delle calzature Mario Valentino aveva diritto a usare come marchio il proprio cognome senza ulteriori aggiunte, mentre il sarto aveva l'obbligo di usare il segno "Valentino" con l'aggiunta del proprio cognome, "Garavani"<sup>691</sup>. Ci si deve comunque domandare se e in quale misura l'aggiunta a uno o entrambi i marchi di elementi ulteriori, denominativi o figurativi, possa contribuire alla differenziazione<sup>692</sup>; dove la risposta non è per nulla facile, visto che nel quesito convergono questioni che sono già state affrontate con esiti spesso anche diversi in occasione del confronto fra marchi ai fini del giudizio di validità e di contraffazione<sup>693</sup>.

A questa prima differenziazione, nei segni, se ne suole accompagnare una se-

---

<sup>689</sup> G.E. SIRONI, *sub art. 20*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 298; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 117; M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 227.

<sup>690</sup> V. Lodo arbitrale 2 settembre 1998, caso «Zegna», cit.

<sup>691</sup> V. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit. Questa sentenza solleva sotto una nuova angolatura la questione – interessante e ricorrente: §§ 38.1 e 191.1 – dei criteri per stabilire se il riferimento (qui: contrattuale) a un certo marchio valga anche per le sue versioni successive.

<sup>692</sup> Per un accenno sul tema G.E. SIRONI, *sub art. 20*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 298.

<sup>693</sup> §§ 47 e 134.

conda, che riguarda i beni, o, come spesso si dice, “la sfera merceologica”<sup>694</sup>. Così, dallo stesso caso “Zegna” risulta che il fratello minore, Mario, poteva operare solo nel campo dei tessuti, mentre il maggiore Ermenegildo aveva mano libera sia per gli abiti sia per i tessuti<sup>695</sup>. Ora, a questo riguardo è stato osservato che può avvenire che, anche se i prodotti o servizi siano affini in senso giuridico, non vi sia però effettivo conflitto dal punto di vista economico e della realtà di mercato<sup>696</sup>. Il che può spesso essere vero: se la Corte UE nel caso “Budweiser” è arrivata a prendere per buona la constatazione del giudice inglese remittente secondo cui i consumatori, dopo decenni di convivenza, “percepiscono chiaramente la differenza fra le birre della Budvar e quelle dell’Anheuser-Busch” nonostante che i due marchi fossero identici e quindi sono in grado di identificarle “come prodotte da imprese diverse”<sup>697</sup>, a maggior ragione vi è da pensare che il pubblico a un certo punto impari a distinguere le camicie Pancaldi dalle cravatte Pancaldi<sup>698</sup> o l’abbigliamento femminile da quello maschile, ancorché recanti marchi identici o simili<sup>699</sup>. A questo stesso proposito vi è anche l’altra faccia della medaglia da considerare, però: se può anche essere vero in teoria che tessuti e abiti si rivolgono a pubblici in qualche misura differenziati, perché l’acquirente dell’abito confezionato non acquista il tessuto, nella pratica può accadere che i confini tra le due tipologie di consumatori diventino impalpabili. Il sarto che acquisti il tessuto proveniente da Mario Zegna può infatti avere interesse a far credere che l’abito confezionato a partire da quel tessuto è “un abito Zegna”, in qualche accezione della parola<sup>700</sup>.

Quanto al terzo profilo, attinente alle modalità di commercializzazione, gli accordi assai spesso toccano il profilo territoriale o geografico<sup>701</sup>. Le parti possono convenire che il marchio “Fioravanti” può essere utilizzato per gnocchi e prodotti in pasta in zone diverse del Paese<sup>702</sup>. La differenziazione può attenersi anche alle modalità di commercializzazione dei rispettivi prodotti: ad es. nella scelta dei cir-

---

<sup>694</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 227; nello stesso senso G.E. SIRONI, *sub art. 20*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 298.

<sup>695</sup> V. Lodo arbitrale 2 settembre 1998, caso «Zegna», cit.

<sup>696</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 227.

<sup>697</sup> Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., parr. 80 e 81.

<sup>698</sup> Trib. Bologna 8 febbraio 2010, caso «Pancaldi», cit.

<sup>699</sup> Per quest’ipotesi D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 117. In questo senso, recisamente, anche Trib. Milano 17 luglio 2013 (ord.), Kelemata s.r.l. c. Braun, Trony, DPS Group s.r.l., Procter and Gamble s.r.l. e The Gillette Company, in corso di pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*, caso «Venus».

<sup>700</sup> Per una discussione di questo profilo, nella specie assai delicato, v. nuovamente Lodo arbitrale 2 settembre 1998, caso «Zegna», cit.

<sup>701</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 227. Sui profili *antitrust* v. § 201.

<sup>702</sup> V. Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit., che è però stata ricostruita in tre gradi di giudizio come un’ipotesi di comunione del marchio, non di accordo di delimitazione (anche se poi i confini fra le due ricostruzioni possono, come si vedrà, sfumare assai).

cuiti distributivi<sup>703</sup> o anche nella presentazione dei prodotti e nello stesso livello dei prezzi<sup>704</sup>. Molto dipende naturalmente dalla durata della “convivenza” sul mercato: la quale – come si avrà modo di vedere più avanti – tendenzialmente provoca una consolidazione degli elementi di differenziazione nella percezione del pubblico cui il diritto non può restare indifferente<sup>705</sup>.

È appena il caso di dire che i diversi profili di differenziazione interagiscono tra di loro. Se si tratta di misurare l’idoneità dell’accordo a evitare il rischio di inganno del pubblico sulla provenienza dei beni rispettivamente contraddistinti dai diversi marchi, la valutazione deve prendere in considerazione congiuntamente la differenziazione istituita sul piano dei segni, dei beni, dei mercati e delle modalità di commercializzazione. Così, differenziazioni modeste sul piano dei segni possono essere compensate da una più netta divisione dei mercati e viceversa; in conformità, del resto, con la tradizione giurisprudenziale che, nella valutazione del rischio di confusione ai fini del giudizio di validità e di contraffazione, scorge un’interdipendenza fra i risultati conseguiti sui due piani del confronto dei segni e dei beni<sup>706</sup>. Se la differenziazione concordata avesse pieno successo nell’eliminare qualsiasi rischio di confusione, gli accordi di coesistenza porrebbero fine al fenomeno di uso plurimo o couso che a essi dà origine. Non è escluso che ciò avvenga; anche se è più probabile che restino zone di interferenza e di sovrapposizione, che le pattuizioni contrattuali devono tenere sotto controllo a evitare le conseguenze avverse che possono derivare dalla violazione del divieto di decettività.

Comune è dal canto suo l’osservazione che i patti di coesistenza e di delimitazione normalmente includono anche un impegno reciproco di non contestazione dei marchi<sup>707</sup>. La previsione di obblighi di questo tipo è infatti connaturata alla funzione degli accordi in questione. Con essi infatti le parti mirano a prestare reciprocamente il consenso a certe modalità di uso dei rispettivi segni; ma il consenso all’uso presuppone a sua volta il riconoscimento della validità del segno il cui uso è reciprocamente assentito<sup>708</sup>.

195.4. *Le questioni aperte e gli effetti “necessariamente” obbligatori dei patti di coesistenza e delimitazione. Critica.* Le nuove coordinate normative del diritto

<sup>703</sup> D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 117.

<sup>704</sup> Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 80.

<sup>705</sup> E v. già § 85.3. V. altresì il caso deciso da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., che concerne non un accordo di coesistenza ma, per così dire, un *diktat* giudiziale di coesistenza di due marchi avevano convissuto gomito a gomito (e molto sgomitando) per circa quarant’anni.

<sup>706</sup> § 45.1

<sup>707</sup> Attestato ad es. anche da Lodo arbitrale 2 settembre 1998, caso «Zegna», cit.

<sup>708</sup> I patti di coesistenza e di delimitazione possono esplicitare i loro effetti anche al di là della loro scadenza. Così nel caso deciso da Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 49, si è escluso che ricorresse un “indebito vantaggio” del successivo registrante idoneo a fondare un motivo di opposizione alla registrazione in quanto fra registrante e opponente era intercorso un accordo, pur sciolto da un decennio, che legittimava l’utilizzazione nel settore controverso da parte del registrante medesimo.

dei marchi danno quindi “luce verde” agli accordi di coesistenza e di delimitazione sul piano dell’ammissibilità e della validità, salvo il controllo *ex post* sul rispetto del divieto di inganno ed, in definitiva, della funzione distintiva affidata al marchio. Ciò non significa però che si possa considerare sgombrato il terreno da tutti i dubbi, anzi.

Le incertezze maggiori si manifestano, come già si è accennato, sui due piani della durata degli accordi e della loro efficacia; e l’uno e l’altro sono ricollegati all’adesione alla tesi secondo la quale gli accordi di delimitazione non avrebbero effetti reali, in quanto essi non trasferiscono né costituiscono diritti reali sui marchi oggetto delle pattuizioni e, correlativamente, avrebbero efficacia meramente obbligatoria *inter partes*. Si tratta di una posizione accolta dalla giurisprudenza e che trova ampie adesioni dottrinali<sup>709</sup>.

Ora, se si accolga questo ordine di idee, non tardano a manifestarsi inconvenienti seri proprio sui due piani ora segnalati. Dal punto di vista della durata, se si accetta la premessa secondo la quale le parti di un accordo di coesistenza o di delimitazione si limitano ad assumere reciproci obblighi in ordine all’uso dei rispettivi marchi, è giocoforza fare i conti con l’opinione ricevuta secondo la quale il nostro ordinamento non ammette vincoli obbligatori perpetui<sup>710</sup>. Accettare questa premessa significa che, dopo un periodo di tempo più o meno lungo, le parti dovrebbero potere riprendere la propria libertà e ritornare allo *status quo ante*, se anche una sola di esse lo desidera. Il che può forse essere perfettamente logico dentro a un quadro di riferimento che interpreta questi accordi semplicemente come reticoli di obbligazioni reciproche. In questa prospettiva, l’accordo può avere una durata anche lunga (ma, si dice, non superiore ai trent’anni)<sup>711</sup>; se tuttavia la durata non sia determinata, “il contratto dovrebbe intendersi a tempo indeterminato, con la conseguente applicabilità del principio”, sancito dall’art. 1373 c.c., “che ciascuna parte può recedere in qualunque momento con un congruo preavviso, che può non essere concesso se sussista una giusta causa”<sup>712</sup>.

La soluzione può, il più delle volte, lasciare una sensazione di incongruità. Come è possibile, ci si può chiedere, che nel diritto nuovo dei marchi si siano ormai moltiplicate le situazioni che ammettono la coesistenza *sine die* sul mercato dei marchi (e dei segni distintivi), essendosi aggiunti all’ipotesi originaria del

<sup>709</sup> V., quasi letteralmente, Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit.; in termini non molto diversi Cass. 19 ottobre 2004, n. 20572, Security Cà Sas di Cascino Salvatore c. Security Cà Milano di Stagliano Giuseppe, in *Guida al diritto* 2004, n. 49, 18 dicembre 2004, 67 (solo massima); Trib. Bologna 8 febbraio 2010, caso «Pancaldi», cit.; per altri conformi richiami G.E. SIRONI, *sub art. 20*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 299. In questo senso M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 218 (ma per accenni di segno inverso 211 e 225-226).

<sup>710</sup> Sul tema v. P. GALLO, *Trattato del contratto*, T. 2, *Il contenuto. Gli effetti*, Utet, Torino, 2010, 1247 s. ove, alla nota 33, richiami di giurisprudenza non recente. Un accenno anche in Lodo arbitrale 2 settembre 1998, caso «Zegna», cit.

<sup>711</sup> Per analogia, si ritiene, alla durata massima dell’usufrutto: art. 979.2 c.c.

<sup>712</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 226.

preuso locale rispetto a un marchio nazionale<sup>713</sup>, il preuso locale rispetto al marchio comunitario<sup>714</sup>; l'effetto della convalida, che oggi, diversamente da quanto avveniva in passato, lascia sopravvivere il marchio anteriore<sup>715</sup>; la (pur talora precaria) coesistenza del marchio anteriore decaduto ma riabilitato con il marchio depositato dopo la decadenza stessa<sup>716</sup>, cui si dovrà sommare a tempo debito la coesistenza fra un marchio collettivo ed una denominazione geografica<sup>717</sup>; e che (quasi) tutte queste ipotesi di coesistenza siano legislativamente delineate come stabili<sup>718</sup>, in funzione dell'idea che con il passare del tempo i consumatori si abituano a tenere distinte le offerte differenziate, per immaginare che invece gli accordi di coesistenza e di delimitazione debbano sempre essere trattati come un castello di carte, che può essere in definitiva abbattuto, anche se le parti vi avevano prestato un consenso incondizionato e il pubblico vi ci si è nel frattempo abituato?

La stessa sensazione di incongruità, per la verità, si ha quando si rivolga l'attenzione al secondo punto delicato, quello dell'efficacia degli accordi. Anche qui, in omaggio all'idea dell'efficacia obbligatoria e non reale degli effetti degli accordi in questione, si rischia di approdare a esiti quanto mai discutibili. Può essere del tutto comprensibile, nel caso di specie, che gli impegni reciproci di Valentino Garavani e di Mario Valentino non vadano a beneficio di Giovanni Valentino, figlio di quest'ultimo, visto che questi era a tutti gli effetti un terzo estraneo, che non aveva neppure acquistato l'impresa del padre e aveva depositato in tutta autonomia il marchio successivo e confliggente in una data di molto posteriore<sup>719</sup>. Quel che non è accettabile è pensare che, in omaggio all'idea degli effetti meramente obbligatori degli accordi di coesistenza e di delimitazione, si debba ritenere che sia sempre possibile per la parte che desidera liberarsene trasferire la propria azienda a un acquirente, magari fittizio, per liberare quest'ultimo – e quindi sé stesso – del peso di un accordo non più gradito.

Eppure è proprio questo il risultato cui si perviene, ineluttabilmente, aderendo alla tesi dell'efficacia meramente obbligatoria degli effetti degli accordi di coesistenza e di delimitazione. Intanto, è assai dubbio che, nella prospettiva della successione dei contratti nella circolazione dell'azienda, gli accordi in questione possano propriamente intendersi come accordi stipulati per l'esercizio dell'impresa, che quindi beneficino del passaggio automatico previsto dall'art. 2558 c.c.<sup>720</sup>.

---

<sup>713</sup> V. § 78.

<sup>714</sup> V. 76 (ii).

<sup>715</sup> V. § 87.

<sup>716</sup> V. per le diverse fattispecie §§ 99.2 e 99.3(i) e (iii).

<sup>717</sup> § 204.

<sup>718</sup> Con la sola esclusione della coesistenza del marchio nazionale anteriore decaduto ma riabilitato con il marchio nazionale depositato dopo la decadenza: § 99.2.

<sup>719</sup> 1991, mentre gli accordi con il padre Mario risalivano al 1979. V. in proposito Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit.

<sup>720</sup> Per le ragioni esplorate da T. RICOLFI, *Patti di non concorrenza e circolazione dell'azienda*, nota App. Milano 5 aprile 2006, F Ili Leva s.p.a. e Maxcom Petroli s.r.l. c. Santa Rita s.r.l. e F Ili Dellea s.r.l., caso «Covencom», in *Giur. comm.* 2007, II, 800 ss.

D'altro canto, se anche così fosse, cedente e cessionario sarebbero comunque facoltizzati, proprio dalla parte iniziale della norma, ad escludere il subentro nell'accordo non più gradito, salva, si intende, la responsabilità del cedente che, nel frattempo, monetizzato il valore dell'impresa ceduta, potrebbe agevolmente sottrarsi all'esecuzione per equivalente degli obblighi assunti facendo scomparire la disponibilità liquida. Si è osservato che le parti di un accordo di coesistenza potrebbero proteggersi contro l'eventualità ottenendo dalla propria controparte l'impegno a far assumere l'obbligo in questione da parte del loro avente causa<sup>721</sup>; e tuttavia la protezione appare francamente poco efficace, visto che l'obbligo non è suscettibile di attuazione coattiva, in quanto coinvolge un terzo estraneo. La parte che ha concluso un accordo di coesistenza o di delimitazione e che lo osserva ha interesse a che questo venga integralmente rispettato dall'altro contraente, anche mediante l'energico rimedio dell'azione di contraffazione; non a potere perseguire la controparte inadempiente che sia ormai uscita dal mercato per ottenere un (aleatorio) rimedio pecuniario e per equivalente.

Con questa presa di distanza dalla tesi dell'efficacia obbligatoria di questo tipo di accordi non si vuole affatto suggerire che l'obbligo in questione sia riconducibile alla categoria degli oneri reali e tanto meno delle obbligazioni *propter rem*<sup>722</sup>, la riconduzione alla quale consentirebbe di ipotizzare che l'obbligo gravante sulla parte non sarebbe limitato alla persona dell'obbligato originario ma circolerebbe insieme con il marchio, gravando di volta in volta il soggetto che divenisse titolare del segno, visto che uno dei pochi dati giuridici sicuri che soccorrono nella ricostruzione di queste (più o meno oscure) figure normative è che esse hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione al di là delle ipotesi previste dalla legge<sup>723</sup>.

Per giungere a una soluzione più articolata e, verosimilmente, maggiormente aperta all'adozione di soluzioni contrattuali congruenti con l'assetto di interessi che di volta in volta si presenta alle imprese interessate conviene piuttosto battere un'altra strada. Proviamoci a imboccarla.

195.5. *Gli effetti alternativamente "reali" e "obbligatori" degli accordi di coesistenza e di delimitazione.* A questo fine, occorre collegare fra di loro due dati piuttosto elementari e che pure, combinati, paiono in grado di fare la differenza.

Il primo attiene alla circostanza, del resto indiscussa, che gli accordi di coesistenza e di delimitazione non costituiscono un contratto tipico, nominato. Piuttosto, essi non trovano uno schema di riferimento legislativo tipico e, variando in funzione delle circostanze concrete, possono ricevere una valutazione positiva da

<sup>721</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 220.

<sup>722</sup> Su cui, con la consueta limpidezza, F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 81-83. L'ipotesi è considerata ma giustamente scartata da M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 220-221.

<sup>723</sup> F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 82-83; in senso conforme M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 221. Per richiami di giurisprudenza anche contraria, anche se assai risalente nel tempo, P. GALLO, *Trattato del contratto*, T. 2, *Il contenuto. Gli effetti*, cit., nota 33 a 1247 s.

parte dell'ordinamento in ragione di un esito affermativo del giudizio di meritevolezza che si riserva ai contratti atipici o innominati sulla base della previsione dell'art. 1322 c.c.<sup>724</sup>.

Il secondo, forse più trascurato, discende dal primo e attiene alla varietà dei mezzi tecnici attraverso cui può essere realizzato un accordo di coesistenza o di delimitazione: lo scopo pratico di porre fine a controversie relative a marchi fra di loro interferenti o di prevenirne l'insorgere può essere realizzato non in un solo modo ma con una pluralità di strumenti.

Ora, occorre a questo proposito considerare che non tutti i mezzi tecnici a disposizione dei privati che intendano stipulare negozi relativi ai marchi propri e altrui sono inevitabilmente caratterizzati da effetti meramente obbligatori. Anzi, qui il quadro è piuttosto variegato: tutto dipende dalle circostanze. In particolare negli accordi di coesistenza siglati all'interno di contese familiari sul controllo di un nome-marchio, la contitolarità può essere un punto di partenza di liti protratte<sup>725</sup>, ma anche un punto di arrivo stabile, quando esso sia la base e il puntello di un più ampio accordo-quadro che governa il *modus vivendi* dei contendenti<sup>726</sup>. Può dunque essere che la contitolarità dei marchi sia un dato già acquisito al momento della stipula dell'accordo; nel qual caso il patto si può limitare a prevedere un reticolo di reciproche obbligazioni (relative alla differenziazione dei segni, alla suddivisione dei mercati e alle altre modalità di commercializzazione) rivolto al fine di evitare la confusione del pubblico ed, ancor più, l'insorgere di conflitti fra i contraenti. Ma può anche essere che la contitolarità sia l'effetto – *reale*, questa volta, e non obbligatorio – di uno o più negozi traslativi: in particolare, il trasferimento parziale del marchio, che ne lasci una quota di contitolarità in capo al cedente; oppure il trasferimento parziale del marchio iniziale a due imprese distinte fra di loro<sup>727</sup>. A suo tempo si è visto come queste operazioni, di “frazionamento spinto”, siano ammissibili in quanto siano riqualficate come negozi istitutivi di una comunione e siano accompagnate da salvaguardie contrattuali idonee a evitare i rischi di inganno nel pubblico. È ora possibile completare quello spunto, osservando che quelle salvaguardie consistono, precisamente, nella stipulazione di un accordo di coesistenza e nel suo rispetto; e che la creazione di una situazione di contitolarità realizza quell'accordo sul piano dell'appartenenza dei marchi oggetto del programma contrattuale.

Il mezzo tecnico attraverso cui si realizza l'accordo può, d'altro canto, assumere anche altre forme. Si pensi alla rinuncia a fare valere il proprio diritto di marchio da parte dell'un titolare nei confronti della controparte, cui fa riscontro un

---

<sup>724</sup> Come sottolineato del resto, e con dovizia di particolari, da M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 210-213.

<sup>725</sup> Nel caso «Fioravanti».

<sup>726</sup> Nel caso «Zegna».

<sup>727</sup> § 178.1. La prima delle due situazioni esaminate nel testo sta alla base della sentenza resa da Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), caso «Nathan Baume», cit.

obbligo “simmetrico”<sup>728</sup> dell’altro contraente di non fare valere il proprio – o i propri – marchi. In queste ipotesi, ricorrenti<sup>729</sup>, la rinuncia non ha evidentemente l’effetto abdicativo (“reale”) del diritto sul marchio, che ne produrrebbe l’estinzione nei confronti di qualunque terzo. Gli accordi mettono generalmente in chiaro che la rinuncia è solo all’esercizio del diritto nei confronti dell’altro contraente e lascia salvo e impregiudicato il diritto del titolare di agire contro tutti i terzi diversi da questi. Si tratta, quindi, di un effetto meramente obbligatorio. Se poi si passa dal linguaggio, più o meno preciso, dei testi contrattuali, alla loro qualificazione giuridica, ci si avvede facilmente che l’obbligazione assunta nella forma di una rinuncia “personale” all’esercizio del diritto non è altro che un’obbligazione di *patti*, di accettare, senza fare valere il proprio diritto di marchio, il comportamento dell’altra parte contraente che pure in astratto rientrerebbe nel contenuto dell’esclusiva spettante all’obbligato: una rinuncia a fare valere il proprio diritto nei confronti dell’uso dell’altrui marchio che corrisponde al versante negativo della licenza, secondo la ricostruzione a suo tempo offerta al riguardo<sup>730</sup>. Si può forse comprendere che i contraenti non amino particolarmente esplicitare questa caratterizzazione: dopo tutto nessuna delle due parti intende attribuire al proprio contraente un diritto sul marchio che esse affermano essere loro proprio, ma solamente chiarire che non vogliono azionarlo nei confronti di controparte. E tuttavia deve restare fermo che, entro quelle coordinate pattizie, si tratta proprio di una licenza, normalmente non esclusiva (il titolare resta libero di sfruttare il proprio marchio direttamente o indirettamente), con tutte le conseguenze del caso, come – del resto – è avvertito con una certa chiarezza da un’accorta dottrina<sup>731</sup>.

Si potrebbe a questo punto essere tentati di osservare che potrebbe esistere una qualche correlazione fra accordi di coesistenza da un lato ed effetti reali; fra accordi di delimitazione dall’altro ed effetti obbligatori. Dopo tutto, si potrebbe argomentare, la contitolarità del marchio è un dato di fatto che spesso affonda le proprie radici in una situazione familiare, nella quale il marchio è un nome ed è stato inizialmente oggetto di uso condiviso da familiari, prima che fra questi si profilasse un conflitto. E si potrebbe proseguire il ragionamento osservando che difficilmente imprese che siano fra di loro estranee e vengano a reciproco contatto grazie all’evoluzione dei mercati siano disposte a stipulare contratti che, oltre a “delimitarne” il raggio di azione, abbiano anche l’effetto di attribuire un diritto di proprietà sul marchio “storico” loro appartenente. Può essere così; ma è difficile che l’esperienza giuridica si allinei completamente a questi schemi concettuali, visto che le situazioni reali, gli interessi in gioco e le circostanze del caso concreto possono suggerire infinite variazioni sul tema.

---

<sup>728</sup> G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell’esclusiva*, cit., 41.

<sup>729</sup> V. ad es. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit.

<sup>730</sup> § 182.2.

<sup>731</sup> V. in questo senso G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 176.

Piuttosto, va osservato come la dicotomia fra accordi (di coesistenza o di delimitazione che essi siano) che si realizzano attraverso un mezzo tecnico che comporta un effetto reale (la contitolarità del marchio) o un effetto personale e obbligatorio può fornire una ricostruzione convincente di molte fra le soluzioni contrattuali accolte nella prassi; e che la riconduzione delle pattuizioni all'una o all'altra ipotesi può avere qualche effetto sul piano delle regole applicabili.

A questo tema si dovrà quindi ora rivolgere l'attenzione.

## 196. (Segue). B) *La disciplina*

196.1. *La durata degli accordi.* Un primo risultato scaturisce dalla ricostruzione fin qui proposta. Se l'accordo poggia su di un assetto imperniato su di una situazione di contitolarità, diviene plausibile pensare che gli obblighi di comportamento assunti dalle parti in relazione ai marchi oggetto della comunione possano non avere un termine finale o, per essere più precisi, possano avere un termine finale commisurato alla tendenziale perpetuità delle situazioni proprietarie oggetto della disciplina contrattuale<sup>732</sup>. Anche qui, naturalmente, gli obblighi di comportamento non derivano *ex lege* ma dalla volontà contrattuale; e quindi pongono questioni di interpretazione della volontà contrattuale.

Nulla esclude, infatti, che anche qui le parti pattuiscano un termine finale; oppure che lo colleghino, esplicitamente o implicitamente, alla vita residua dei marchi oggetto dell'accordo, ad es. escludendo che esso si estenda a eventuali rinnovi degli stessi<sup>733</sup>. Se però manchino espresse previsioni contrattuali, pare logico assumere che la durata della disciplina pattizia vada commisurata alla vita, potenzialmente infinita, dei marchi oggetto di contitolarità<sup>734</sup>.

Diversamente accade nel caso in cui manchi una base costituita dalla contitolarità sui segni. La reciproca rinuncia a far valere le proprie pretese vincola nei limi-

---

<sup>732</sup> Come ha ritenuto il Lodo arbitrale 2 settembre 1998, caso «Zegna», cit., «le obbligazioni nascenti da un accordo di delimitazione tra segni distintivi hanno una durata correlata alla durata della situazione reale (l'esclusiva) cui accedono in rapporto di funzionalità, cosicché non si applica a esse il principio della recedibilità delle obbligazioni perpetue».

<sup>733</sup> In senso conforme M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 225-226.

<sup>734</sup> Diversamente v. M.S. SPOLIDORO, *op. loc. ult. cit.*, che ritiene che la durata debba essere presuntivamente «commisurata a quella dei diritti sui segni in conflitto». Se con ciò si intendesse limitare la durata alla scadenza del termine di protezione del marchio o dei marchi vigenti al momento della stipula dell'accordo, senza considerarne i rinnovi, la soluzione istituirebbe una divergenza fra la tendenziale perpetuità del diritto sottostante e la durata limitata degli accordi accessori alla disciplina del medesimo; e preventiverebbe come *naturale negotii* l'insorgenza di una situazione che – per le ragioni che si vedranno: § 196.7 – è potenzialmente contraria alla funzione distintiva del marchio e al rispetto del divieto di inganno che ne è corollario. Diverso sarebbe, naturalmente, se le parti pattuissero espressamente che, alla scadenza dei diritti di marchio, esse debbono procedere a una divisione; ma in questo caso opererebbe una previsione contrattuale e non una presunzione che, nella prospettiva suggerita dal testo, apparirebbe arbitraria.

ti di un qualsiasi accordo contrattuale: essa può avere una durata predeterminata; in difetto, essa è recedibile ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c. Con ogni probabilità, all'accordo non è applicabile il limite quinquennale di cui all'art. 2596 c.c.: se si tratta di accordo limitativo della concorrenza, esso è – come meglio si vedrà –<sup>735</sup> fulminato dalla nullità; se invece è meritevole di tutela in quanto preordinato a evitare la confusione del pubblico e a prevenire l'insorgere di una controversia e a comporla, il limite quinquennale non ha ragione di applicazione<sup>736</sup>.

Ad un certo punto, però, parrebbe che ciascuna parte – o, quantomeno, il titolare del marchio – debba necessariamente potere riprendere la sua libertà; e questa conclusione può venire argomentata a partire dal divieto di vincoli di durata illimitata<sup>737</sup> o anche della stessa natura di esclusiva del diritto di marchio, la quale, come ha ritenuto la Corte UE, ammette di essere compressa solo dalla presenza di vincoli contrattuali temporanei ma non perpetui<sup>738</sup>.

Si tratta di una conclusione comprensibile e forse inevitabile, che suggerisce tuttavia qualche considerazione. Sofferamoci innanzitutto sull'idea che l'esclusiva non sia comprimibile *sine die*. Che l'esclusiva sia una caratteristica connotata al diritto dei marchi e che non ammette una compressione contrattuale senza termine finale di durata, come afferma, per la verità un po' apoditticamente la Corte europea, può essere anche vero *in apicibus*<sup>739</sup>. Si tratta però di spiegare quale sia il vantaggio, in particolare dal punto di vista del rispetto della funzione primaziale del diritto di marchio, che è la funzione distintiva, che può derivare al pubblico. Questo dopo tutto, che abbia per un periodo di tempo assai lungo, dal 1990 al 2013, assistito a una convivenza del marchio "Nathan Baum", impiegato rispettivamente per borse e per piccola pelletteria da due imprese indipendenti e che quindi abbia attendibilmente imparato a tenere distinte le rispettive produzioni contraddistinte dallo stesso segno, non trae alcun beneficio dalla circostanza che il marchio torni nella disponibilità solitaria del titolare anche per la pelletteria, dove questi non l'aveva mai utilizzato.

Il diritto dei marchi conosce una serie di costellazioni di circostanze di fatto non dissimili da quella esaminata dalla Corte UE. Avendole poc'anzi inventariate<sup>740</sup>, può qui essere sufficiente il riferimento alla convalida del marchio, dove la scelta dell'ordinamento è esattamente di segno opposto: dato che il protrarsi del tempo fa pensare che il pubblico abbia imparato a tenere distinti i beni provenienti

---

<sup>735</sup> § 201.

<sup>736</sup> Così M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 226.

<sup>737</sup> In argomento P. GALLO, *Trattato del contratto*, T. 2, *Il contenuto. Gli effetti*, cit., nota 33 a 1247 s.

<sup>738</sup> Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), caso «Nathan Baume», cit., par. 61.

<sup>739</sup> Il dubbio è tuttavia legittimo: se una liberatoria (ad es. all'uso del proprio ritratto in un film) non potesse essere perpetua, questa diverrebbe, decorso un certo periodo di tempo, inefficace; e tutta l'industria cinematografica si rivelerebbe costruita sulle sabbie mobili (come osservava P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, cit., 115).

<sup>740</sup> Al § 195.4.

dalle due imprese, la regola di diritto è che con la convalida la coesistenza sia destinata a prolungarsi *sine die* e non a cessare improvvisamente a vantaggio dell'un'impresa e a danno dell'altra, con sconcerto del pubblico<sup>741</sup>. Dalla disciplina di questa fattispecie – e delle altre fattispecie che le fanno corona –<sup>742</sup> si possono desumere due principi: il primo è che la coesistenza di segni confondibili è diventata da evenienza assolutamente eccezionale eventualità preventivata e accettata dall'ordinamento in un'ampia serie di casi; la seconda è che, quando la coesistenza medesima si sia protratta nel tempo, possono essere maggiori i guadagni che derivano dal suo permanere piuttosto che dalla sua cessazione a vantaggio di un utilizzatore a esclusione dell'altro.

Vi è una seconda considerazione da non trascurare. La stessa Corte nel caso “Nathan Baum” ha contemplato, sotto questo profilo ponendosi in linea di continuità con il precedente “Budweiser” del 2011<sup>743</sup>, la possibilità che, pur “restituita” la pienezza dell'esclusiva a vantaggio del titolare, e liberato il medesimo dagli obblighi contrattuali di consentire all'altrui utilizzazione, le due imprese siano destinate a continuare a condividere l'uso del segno. Si è infatti ipotizzato che, decorsi tutti quegli anni, l'uso per pelletteria da parte dell'ex avente causa a titolo obbligatorio potrebbe non causare pregiudizio agli interessi giuridicamente tutelati facenti capo al titolare anteriore del marchio; e, come è noto, senza pregiudizio non si dà contraffazione<sup>744</sup>. Così concludendo, la Corte formula un'ipotesi intrigante; e lascia al giudice nazionale la responsabilità di una decisione ardimentosa<sup>745</sup>.

196.2. *Le condizioni di liceità dell'attuazione degli accordi.* Come già si è anticipato, gli accordi di coesistenza e di delimitazione, quand'anche risultino meritevoli di tutela in funzione della loro idoneità a dirimere una controversia *inter partes*<sup>746</sup>, restano sottoposti al vaglio dell'ordinamento per quanto concerne le loro modalità di attuazione concrete, a evitare che essi lascino sussistere una confusione sul mercato quanto alle fonti di provenienza dei beni rispettivamente contraddistinti dai marchi appartenenti ai paciscenti e siano anzi produttivi di un inganno del pubblico quanto alle caratteristiche essenziali nell'apprezzamento del medesimo<sup>747</sup>.

<sup>741</sup> § 85.3.

<sup>742</sup> V. nuovamente § 195.4.

<sup>743</sup> Che ha fornito la propria approvazione all'imposizione da parte del giudice nazionale della coesistenza dei due marchi: Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit.

<sup>744</sup> Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), caso «Nathan Baume», cit., par. 58.

<sup>745</sup> Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), caso «Nathan Baume», cit., par. 60. Può essere che i giudici nazionali siano oggi più propensi a raccogliere l'invito di quanto non lo fossero in passato: v. Trib. Milano 11 luglio 2013, C.S.P. International Fashion Group S.p.A. c. SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine soc.coop., in *Giur. it.* 2014, 1148 ss. con nota di L. MILLANO, *Questioni in tema di contraffazione e convalida di marchi*, caso «Liberti/Liberty», che, nel caso di un conflitto fra un anteriore marchio registrato di uso generale e un successivo marchio preusato localmente ha scorto nella tolleranza del titolare del marchio anteriore protrattasi per lungo tempo la ragione per escludere la presenza di un rischio effettivo di confusione.

<sup>746</sup> §§ 195.2 e 195.5.

<sup>747</sup> § 195.2. Da questo punto di vista si può convenire sulla – altrimenti discutibile – affermazio-

L'assolvimento del precetto di non ingannevolezza si presenta più o meno facile, a seconda del – già delineato – contenuto degli accordi<sup>748</sup>. I rischi di decettività sono attendibilmente minori, quando l'accordo sia rivolto alla differenziazione dei segni: quanto più l'accordo abbia successo nel diversificarli nella percezione visiva, fonetica e concettuale del pubblico, tanto più si allontana il rischio di una decadenza dei segni per decettività sopravvenuta.

I termini della questione possono apparire più complessi nel caso in cui l'accordo abbia per oggetto non le caratteristiche dei marchi ma le loro modalità di impiego. Qui il riparto può concernere, lo si è visto, territori e settori merceologici. Anche a questo proposito soccorrono peraltro le regole note: se il riparto è condotto sulla base di linee di demarcazione puramente geografiche, ma i beni interessati siano gli stessi (gli gnocchi dei Fioravanti), soccorre l'idea che la loro produzione e commercializzazione debba offrire garanzie di equivalenza del prodotto, secondo le linee guida che già si sono in precedenza esplorate<sup>749</sup>. Se il riparto è tracciato secondo criteri di tipo merceologico e i beni interessati sono affini, non sempre può bastare un accordo che garantisca l'equivalenza degli standard produttivi<sup>750</sup>. Questo può essere accettabile, se le imprese che lo sottoscrivono abbiano in effetti un nucleo (almeno originario) comune, come può essere nel caso dei fratelli Zegna; ma non sufficiente, come potrebbe essere per gli articoli di sartoria di Valentino e le scarpe e pelletteria di Mario Valentino, quando l'accordo inducesse il pubblico ad ascrivere erroneamente all'uno la produzione – per quanto altrettanto pregevole – dell'altro.

Quanto alle conseguenze della violazione delle condizioni di liceità dell'attuazione degli accordi, occorre tenere a mente i principi a suo tempo esposti. I singoli episodi di uso decettivo – come potrebbe essere la vendita di una partita di abiti da Mario Zegna, cui essa non è autorizzata e che disorienterebbe il pubblico, abituato a pensare che gli abiti, diversamente dai tessuti, provengono da Ermenegildo – possono essere esposti al divieto formulato dal 2° comma dell'art. 21 c.p.i. come anche dalla normativa sulle pratiche concorrenziali scorrette nei confronti dei consumatori<sup>751</sup> e sulla pubblicità ingannevole<sup>752</sup>. La sanzione della decadenza è

---

ne, resa *obiter*, contenuta in Trib. Milano 17 luglio 2013 (ord.), caso «Venus», cit., secondo cui l'interpretazione degli accordi di coesistenza andrebbe effettuata in senso restrittivo.

<sup>748</sup> § 195.3.

<sup>749</sup> § 193.3.

<sup>750</sup> Come si è invece suggerito, per la comunione *dello stesso marchio*, al § 193.

<sup>751</sup> V. in particolare la lett. *b*) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva n. 84/450/CE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il reg. (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche sleali”) e la lett. *b*) dell'art. 21.1 del d.lgs. 6 settembre del 2005, n. 206, Codice del consumo come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. Sul rapporto fra il divieto di pratiche sleali o scorrette e l'azione di contraffazione v. § 117.

<sup>752</sup> V. la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (su cui § 118).

riservata, invece, ai casi in cui il contegno vietato abbia un impatto non transitorio sulla percezione del pubblico <sup>753</sup>.

196.3. *La violazione degli accordi.* Che dire del caso in cui uno dei due contraenti violi gli accordi, ad es. usando il segno con modalità diverse da quelle concordate, come avverrebbe ad es. se Mario Zegna usasse il proprio cognome senza il nome di battesimo; oppure se un contraente producesse in un settore merceologico che gli è precluso? Sicuro è che contegni come questo costituiscono violazione contrattuale, soggetta a tutti i rimedi e le sanzioni generalcivilistiche, dall'azione di adempimento a quella di risoluzione ed (in entrambi i casi) al risarcimento dei danni. Ci si chiede piuttosto se il contraente adempiente possa azionare il proprio marchio per farne valere la contraffazione nel caso di violazioni “qualificate” delle pattuizioni <sup>754</sup>.

Si è detto che al risultato positivo si può pervenire attraverso un'applicazione analogica delle previsioni in materia di licenza <sup>755</sup>. Sembra però metodologicamente più corretto domandarsi non quali siano le conseguenze dalla violazione di un accordo di coesistenza o di delimitazione, ma – preliminarmente – quale sia il mezzo tecnico attraverso cui questo si realizza. Da questo punto di vista, appare evidente che, se il mezzo tecnico è prescelto è quello dell'assunzione dell'obbligo di rinunciare all'esercizio della contraffazione, che vale a ricondurre il negozio allo schema della licenza <sup>756</sup>, allora si applicheranno le disposizioni per questa applicabili in caso di violazioni del licenziatario *omisso medio* e quindi in via diretta e non analogica; con la conseguenza che se le violazioni rientrano nell'elenco tassativo previsto dalle norme di riferimento <sup>757</sup>, esse comportano contraffazione senza che il titolare debba preventivamente provocare la risoluzione del rapporto <sup>758</sup>. Ma a conclusione non diversa si perviene, forse a maggior ragione, quando l'accordo riposi su di una contitolarietà del segno o dei segni, sia essa preesistente all'accordo (come spesso avviene nelle controversie familiari), sia essa creata dall'accordo medesimo. Infatti, come si è visto <sup>759</sup>, il contitolare può reagire con l'azione di contraffazione alle violazioni dell'altro (o degli altri) contitolari; e anzi deve farlo, se vuol evitare di perdere lo stesso diritto di marchio su cui vanta una posizione di proprietà frazionaria.

Nel caso delle violazioni “qualificate” delle pattuizioni, la vendita da parte del contraente in contraffazione non produce l'esaurimento, perché non è sorretta dal consenso dell'altra parte, titolare del marchio; e quindi anche gli aventi causa del primo contraffattore sono a loro volta contraffattori.

<sup>753</sup> Per maggiori ragguagli v. § 102.2.

<sup>754</sup> In corrispondenza alle previsioni del 3° comma dell'art. 23 c.p.i. e del par. 2 dell'art. 22 r.m.c.

<sup>755</sup> In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012<sup>7</sup>, 228 e G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 178.

<sup>756</sup> § 195.5.

<sup>757</sup> Artt. 23.3 c.p.i. e 22, par. 2, r.m.c.

<sup>758</sup> § 150.1

<sup>759</sup> § 194.3.

196.4. *La messa in commercio da parte degli aventi causa (distributori e commercianti) dei contraenti di un accordo di coesistenza o di delimitazione.* Al termine del paragrafo precedente si è dato per scontato che l'esaurimento operi con riferimento ai beni immessi in commercio in conformità con un accordo di coesistenza o di delimitazione, salve le eccezionali ipotesi di violazione ("qualificata") delle pattuizioni che lo sorreggono. Accettando questa premessa, non è facile comprendere perché ci si sia arrovellati a chiedersi se i commercianti e i distributori possano legittimamente rivendere i beni che essi abbiano ad acquistare da un contraente di un accordo di coesistenza o di delimitazione<sup>760</sup>. Nessun imprenditore con la testa sul collo si risolverebbe mai a concludere uno di questi accordi, pur diffusissimi nella prassi e alla fin fine benvenuti anche nella prospettiva dell'interesse generale, se poi i contraenti potessero legittimamente vendere ai consumatori finali ma non mai a degli intermediari, perché a questi ultimi non sarebbe consentito commercializzare i beni.

Alla base del dubbio sta però un equivoco, che affonda le proprie radici nella polisemia del termine "consenso" impiegato nel diritto dei marchi<sup>761</sup>. La difficoltà nella quale sono incappati gli studiosi che hanno affrontato l'argomento consiste in ciò, che essi si sono domandati come il "consenso" sottostante a un accordo di coesistenza o di delimitazione, che non avrebbe carattere traslativo e non comporterebbe un'investitura nell'uso del segno a beneficio della controparte contrattuale<sup>762</sup>, potrebbe produrre l'esaurimento. Si tratta di un falso problema, per almeno due ragioni. L'una attiene all'oggetto del consenso, l'altra alla sua natura.

Sotto il primo profilo, occorre distinguere fra il consenso che attiene all'immissione in commercio del *singolo bene* munito del marchio e il consenso che ha per oggetto *il marchio* e il suo uso. Anche se si può discutere sulla natura del consenso all'uso del marchio prestato con gli accordi di coesistenza e di delimitazione<sup>763</sup>, non vi è alcun dubbio che ciascuna parte esprima il proprio consenso a che la controparte immetta in commercio beni prodotti e venduti in conformità all'accordo stesso.

Sotto il secondo profilo, che attiene alla natura del consenso – all'uso del marchio, non all'immissione dei beni recanti il marchio – prestato in occasione degli accordi di coesistenza e di delimitazione, non vi è ragione di insistere sulla sua natura non traslativa e sulla circostanza che esso non produrrebbe un'investitura. Queste ricostruzioni possono essere (parzialmente) vere in alcune circostanze; ma non sempre. Infatti, come si è visto, l'effetto dell'accordo dipende dalla natura del mezzo tecnico prescelto; e questo non esclude che si possa produrre un'investitura

---

<sup>760</sup> Per una trattazione del tema v. infatti M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 221-224 e (per un accenno) G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 41-42.

<sup>761</sup> Sulla quale ci si è già soffermati ripetutamente: v. §§ 127, 150 e 151.

<sup>762</sup> V. rispettivamente G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 41-42 e M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 195, 221-224.

<sup>763</sup> V. § 195.4.

del soggetto destinatario del consenso e neppure che si produca un effetto traslativo. E tuttavia la natura – variabile – del consenso avente per oggetto il marchio non ha nessuna attinenza con l'effetto *ex lege* dell'esaurimento, che si è appena visto derivare dal consenso (non all'uso del marchio ma) all'immissione in commercio del bene munito del marchio.

Vero è, piuttosto, che l'operare dell'esaurimento presuppone che la parte dell'accordo che immette in commercio il bene contraddistinto dal marchio abbia effettivamente adempiuto l'accordo in questione. Se così non fosse, ricorrerebbe una violazione "qualificata" dell'accordo produttiva non solo della reazione contrattuale ma *omisso medio* della contraffazione del marchio in questione. Dunque, l'esaurimento opera per tutti i beni per i quali il titolare di marchio, parte dell'accordo, abbia prestato il proprio consenso; ma solo per quelli, ricorrendo invece contraffazione per quei beni che non siano coperti dal consenso. Insomma, se Mario Zegna produce abiti, il diritto di Ermenegildo è violato non solo da Mario ma anche dagli aventi causa di questi; e se Mario Valentino fa il sarto, lo stesso vale anche per gli intermediari cui egli affidi la commercializzazione degli abiti. Nessun esaurimento, del pari, si produce per gli gnocchi fatti da Guido Fioravanti e immessi in commercio in Lombardia, se egli non si attenga agli standard di produzione concordati con Mario: questi potrà agire in contraffazione anche contro gli intermediari che li vendano al Sud. Correlativamente, l'immissione in commercio delle stoffe prodotte da Mario Zegna produce l'esaurimento; e così via ...

196.5. *L'opponibilità ai terzi degli accordi di coesistenza e di delimitazione.* È possibile a questo punto della trattazione fornire qualche precisazione ulteriore su di un tema in precedenza affrontato solo incidentalmente: quello dell'opponibilità delle pattuizioni relative ai marchi contenuti negli accordi di coesistenza e delimitazione. Si è visto per quale ragione la tesi dell'efficacia necessariamente obbligatoria degli effetti di questi accordi non convinca; e la questione dei loro effetti vada diversamente impostata, a partire dalla ricognizione dei diversi mezzi tecnici che realizzano quegli accordi, che, si ricorderà, possono a seconda dei casi avere effetti obbligatori o reali<sup>764</sup>. Nella prospettiva così guadagnata, diviene evidente che la questione dell'opponibilità ai terzi va riferita non agli accordi nel loro complesso ma alle pattuizioni che hanno specificamente per oggetto i marchi; e va impostata nei termini consueti della trascrivibilità o dell'iscrivibilità.

Negli accordi (prevalentemente di coesistenza) che poggiano su di una preesistente comunione del marchio o che la realizzano, la trascrizione o l'iscrizione avrà luogo in conformità alle norme corrispondenti di diritto interno e comunitario; e produrrà gli effetti da esse previsti<sup>765</sup>.

Negli accordi (prevalentemente di delimitazione) che si realizzano attraverso una licenza, si ripropone il tema della possibilità di iscrivere la licenza non esclusiva, che pare assumere particolare rilievo nel contesto che qui ci occupa. È diffi-

---

<sup>764</sup> §§ 195.4 e 195.5.

<sup>765</sup> V. gli artt. 138, 1° comma, lett. a), c.p.i. e 17, par. 3, nonché 21 r.m.c. (su cui cfr. i §§ 179.3, 185.4 e 194.2).

cile infatti, come si è visto, che quando il titolare di un marchio all'interno di un accordo di delimitazione (ma lo stesso varrebbe per un accordo di coesistenza) si obblighi a rinunciare a fare valere i propri diritti nei confronti del contraente aggiunga a tale prestazione di *patti* anche un obbligo negativo di *non facere*, che gli legherebbe le mani nei confronti della concessione di licenze verso ulteriori terzi, che pure possono essere necessarie per la sua attività. Non vi è ragione per assumere al riguardo una posizione diversa da quella, favorevole alla trascrivibilità e iscrivibilità della licenza non esclusiva, a suo tempo argomentata<sup>766</sup>. Conviene anzi ricordare che già si è constatato che, visto che l'opponibilità degli accordi di licenza non esclusiva può essere sorretta da ragioni di ordine generale, allora vi è motivo di guardare con favore all'operatività del meccanismo della trascrizione e dell'iscrizione anche in questo caso; e ciò a maggior ragione se si tenga conto che tutti gli altri congegni, siano essi basati sulla previsioni relative al passaggio dei contratti nella circolazione dell'azienda o sull'assunzione da parte del soggetto onerato dell'obbligo di fare sottoscrivere una pattuizione corrispondente ai propri aventi causa, fanno vistosamente acqua<sup>767</sup>.

196.6. *Decadenza per non uso*. Ci si trova in imbarazzo quando si domandi se l'uso del marchio ad opera di una parte di un accordo di delimitazione o di coesistenza eviti la decadenza a carico dell'altra parte che non usa il medesimo marchio. La soluzione prevalente è negativa: il consenso prestato dall'una parte all'uso dell'altra non consentirebbe di imputare al titolare della privativa l'uso ad opera dell'altro contraente<sup>768</sup>. Per uscire dall'imbarazzo, è sufficiente usare di una duplice accortezza. In primo luogo, si tratta di evitare di impigliarsi nel tentativo, vano, di fare discendere la soluzione da una qualificazione aprioristica del "consenso" che sorregge l'uso del marchio (o dei marchi) oggetto dall'accordo, visto che gli accordi in questione non sono affatto contratti dotati di tipicità e si realizzano attraverso mezzi tecnici diversi. In secondo luogo, si tratta di porsi una domanda elementare, ma, di nuovo, fondamentale: di quale marchio – o di quali marchi – si sta in effetti discorrendo? A buon senso, viene da pensare che l'uso del marchio Zegna ad opera di Ermenegildo vada anche a beneficio del fratello Mario; ma che l'uso da parte del sarto Valentino Garavani non abbia nessun effetto positivo per la sopravvivenza del marchio Valentino registrato dall'*extraneus* Mario Valentino nel settore delle pelletterie e *in thesi* da questi non usato.

Probabilmente, per avvicinarsi alla soluzione, è sufficiente tenere ancora una volta nel debito conto della circostanza che nell'un caso l'accordo ha per oggetto un unico marchio, ricordando che, se questo è oggetto di comproprietà, allora – pur contro ad un'opinione attestata giurisprudenzialmente –<sup>769</sup> basta l'uso di

---

<sup>766</sup> § 185.4.

<sup>767</sup> § 195.4.

<sup>768</sup> G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 41-42.

<sup>769</sup> Cass. 9 marzo 2001, n. 3444, caso «Fioravanti», cit.; App. Bologna 12 aprile 2005, caso «Maserati», cit. e App. Milano 20 giugno 1995, caso «Fioravanti», cit.

uno dei contitolari a evitare la decadenza del marchio per non uso, almeno se i beni per cui il segno è usato siano affini a quelli per cui difetta l'uso<sup>770</sup>.

Se invece l'accordo abbia per oggetto marchi diversi, non vi è ragione per imputare l'uso dell'uno da parte del suo titolare a beneficio del titolare dell'altro<sup>771</sup>. Tanto più che, come si è visto, la rinuncia del titolare di un marchio a esercitare il proprio diritto nei confronti dell'uso dell'altrui marchio non comporta necessariamente un'autorizzazione del rinunciante all'uso del *proprio* marchio<sup>772</sup>.

196.7. *Decadenza per decettività*. Secondo un'opinione, la decettività derivante da un accordo di coesistenza o delimitazione non condurrebbe alla decadenza del marchio oggetto dell'accordo perché né la mancata reazione del titolare di un marchio alla violazione da parte di un terzo né l'accordo fra questi e il titolare configurerebbero un "consenso" all'uso altrui; l'uso ingannevole del terzo, ancorché assentito dal titolare, non sarebbe riferibile al titolare stesso e quindi produttivo della decadenza del marchio appartenente a questi<sup>773</sup>.

Si tratta di un modo di ragionare non condivisibile.

La decadenza del marchio A, confondibile con A1, è conseguenza del dato obiettivo dell'inganno del pubblico in ordine a caratteristiche essenziali dei beni contraddistinti con i segni A e A1 e non dipende in alcun modo dalla qualificazione del "consenso" del titolare del marchio A nei confronti dell'uso di A1, tant'è che la norma ricollega l'esito dell'inganno non soltanto al modo in cui A1 sia usato "con il consenso" del titolare di A ma anche – e prima ancora – a come il titolare di A abbia "utilizzato" il *proprio* marchio: in un "modo e contesto", per l'appunto che, data la compresenza sul mercato del segno A1, è "idoneo ad indurre in inganno il pubblico". Quindi, resta del tutto irrilevante a questo fine la qualificazione del "consenso" prestato dal titolare del marchio A all'uso di A1 ed, in particolare, la distinzione fra un consenso "dotato di effetti traslativi" o, viceversa, riconducibile a un contegno dichiarativo, mediante il quale il titolare rinuncia a far valere i propri diritti nei confronti del terzo che utilizzi *iure proprio* un segno uguale o confondibile per prodotti identici o affini<sup>774</sup>, come priva di rilievo risulta anche la distinzione fra consenso che comporta autorizzazione dell'uso altrui e semplice tolleranza<sup>775</sup>. Tant'è che – come si è avuto modo di sottolineare – anche il titolare che ometta di fare valere il proprio diritto contro un contraffattore con

<sup>770</sup> § 194.3.

<sup>771</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 219 (salvo, precisa l'A., che "l'esistenza del patto non possa essere apprezzata, nelle circostanze concrete, come 'motivo legittimo'" idoneo a evitare la decadenza).

<sup>772</sup> §§ 182.2 e 195.5.

<sup>773</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 199-205; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 41-42.

<sup>774</sup> Trascrivo qui la parola di G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 41.

<sup>775</sup> Così, M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 202.

cui non intercorra relazione di sorta per un periodo prolungato di tempo va incontro al rischio di decadere dal marchio<sup>776</sup>.

A questa conclusione si è obiettato che il protrarsi della tolleranza dell'uso dell'altrui marchio confondibile ha come esito non la decadenza per decettività del marchio non azionato ma la convalida di quello successivo<sup>777</sup>. L'obiezione non coglie nel segno: il protrarsi dell'uso di segni identici o simili per beni identici o simili può produrre esiti radicalmente – ma razionalmente – divergenti. Può essere che con il passare del tempo il pubblico impari a scorgere la linea di demarcazione fra le due produzioni; e allora si produrrà la convalida (sempre che, si intende, ne ricorrano i presupposti). Ma può anche essere che ciò non avvenga e che la confusione del pubblico si traduca in un vero e proprio inganno, quando essa comporti un errore nelle scelte di acquisto che verte sulle caratteristiche essenziali dei beni muniti dei marchi confondibili; e allora il protrarsi della coesistenza produce non la convalida ma la decadenza di entrambi i marchi<sup>778</sup>.

Si è replicato che questa conclusione susciterebbe un “moto di resistenza”, rispetto all'idea, inaccettabile, che “il titolare” (del marchio A) “subisca la perdita del diritto per effetto di un atto illecito del terzo” (l'uso di A1)<sup>779</sup>. Il moto di resistenza non ha ragione di essere: i titolari dei due marchi confliggenti sono responsabili per fatto proprio e non per fatto altrui, avendo ciascuno per la sua parte immesso sul mercato beni che, in quel contesto, non solo non forniscono indicazioni sull'origine dei prodotti ma ingannano il pubblico su caratteri essenziali nell'apprezzamento del pubblico stesso.

La conclusione qui proposta appare d'altro canto il portato ineliminabile delle scelte normative compiute nel nuovo diritto dei marchi. Una volta riconosciuto il potere dispositivo del titolare del marchio anteriore e relativizzati gli impedimenti e motivi di nullità che un tempo erano assoluti, l'obiettivo di evitare l'inganno del pubblico si sposta, come immediatamente segnalato dalla dottrina più attenta<sup>780</sup>, dal momento genetico del diritto al momento funzionale, attraverso un impiego ben temprato delle norme sulla decadenza per decettività, che impone al titolare del marchio anteriore il dovere non solo di astenersi da modalità decettive di attuazione di accordi di coesistenza o di delimitazione ma anche di attivarsi nei confronti di contraffazioni decettive.

Resta naturalmente la difficoltà, che è del resto portato inevitabile del nuovo assetto, di distinguere fra le ipotesi di rischio di confusione che possono essere superate con il tempo e le ipotesi di vero e proprio inganno del pubblico. E tuttavia un ausilio, inaspettato, può venire al riguardo proprio dalla disciplina delle

---

<sup>776</sup> § 105.2.

<sup>777</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 200-201; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 42.

<sup>778</sup> §§ 86 e 105.2.

<sup>779</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., nota 19 a 201.

<sup>780</sup> P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, cit., 435 ss.

pratiche commerciali sleali (o “scorrette”) e dal divieto di pubblicità ingannevole<sup>781</sup>. In occasione della trattazione di questa disciplina, si sono individuate l’area più ampia nella quale opera l’azione di contraffazione e quella più ristretta nella quale opera il divieto di usi non solo contraffattori del marchio ma anche “ingannevoli”. Ora, è proprio in quest’area più ristretta che trova applicazione la sanzione della decadenza per decettività, in parallelo, gioverà ricordarlo, alla reazione delle associazioni dei consumatori e dell’AGCM nei confronti della pratica corrispondente<sup>782</sup>; e più precisamente la decadenza si produrrà quando le modalità di impiego ingannevoli abbiano prodotto un effetto non transitorio sull’idoneità del marchio ad ingannare il pubblico<sup>783</sup>.

### 197. *Le operazioni di garanzia su marchio*<sup>784</sup>

197.1. *L’operazione: ricognizione di un campo minato.* Con la costituzione di garanzie su di un marchio non si opera ancora un trasferimento del diritto corrispondente<sup>785</sup>; piuttosto, si costituisce un diritto reale sul marchio, che potrà eventualmente essere trasferito con le modalità tipiche dell’espropriazione forzata se e quando il debito assistito dalla garanzia non venga adempiuto. In una trattazione di carattere generale relativa alla circolazione del diritto di marchio, la prestazione di garanzie aventi a oggetto il segno non può dunque non essere studiata, perché essa comporta una doppia vicenda: necessaria, per quanto concerne la costituzione della garanzia, ed eventuale, per quanto concerne la sua escussione.

Va però subito segnalato che l’importanza pratica delle garanzie sul marchio è inferiore, e di molto inferiore, a quanto non ci si potrebbe attendere. È ben vero che ormai da lungo tempo si ripete che negli ultimi decenni il peso della componente immateriale degli attivi di impresa è venuto accrescendosi, rispetto al valore degli *assets* materiali; e che quindi è inevitabile che le operazioni di finanziamento si trovino a essere assistite in misura sempre crescente da garanzie che hanno

<sup>781</sup> § 117 e in particolare § 117.4.

<sup>782</sup> § 117.4.

<sup>783</sup> § 102.2.

<sup>784</sup> In argomento v. M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.* 2010, 43 ss.; C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio*, cit., 402 ss. e *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA* 2009, 182 ss.; F. LEONINI, *Le garanzie sui marchi internazionali*, in *AIDA* 2009, 163 ss.; P. AUTERI, *Il pegno del diritto di autore*, cit., 129 ss.; G. PIEPOLI, *Autonomia privata e garanzia reali sulla proprietà industriale*, in *Contratto e impresa* 2009, 627 ss. In una prospettiva di diritto comparato v. A. TOSATO, *Security interests over intellectual property*, in *J. Int. Property Law and Practice* 2011, 93 ss. nonché C. WOESTE, *Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit im deutschen und US-amerikanischen Recht*, Universitätsverlag Rasch, Osnabrück, 2002. Per il diritto tedesco A. BRÄMER, *Die Sicherungsbretung von Markenrechte*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005.

<sup>785</sup> Sulla distinzione fra costituzione di garanzie e trasferimento, nella prospettiva però non del diritto di marchio ma dei singoli beni da esso contraddistinti e ai fini dell’analisi dei presupposti dell’esaurimento, v. già § 149.2.

per oggetto beni immateriali anziché materiali<sup>786</sup>. Nella stessa prospettiva, si osserva altresì di frequente che vi sarebbe sotto questo profilo da attendersi sviluppi particolarmente cospicui, visto che le riforme legislative degli ultimi decenni hanno rimosso l'ostacolo principale che si frapponeva frontalmente alle operazioni di garanzia sui marchi, costituito dal vincolo aziendale.

Su quest'ultimo punto non si può che essere d'accordo. In effetti, era sempre stato rilevato che il previgente regime, che imponeva la circolazione simultanea del marchio e del nucleo aziendale cui questo si riferiva, mal si conciliava con la costituzione di garanzie sul marchio stesso. Infatti, entro quelle coordinate, perché la garanzia fosse effettiva – e opponibile a un successivo soggetto che si fosse reso acquirente del marchio unitamente all'azienda –, sarebbe occorso che essa avesse per oggetto insieme con il marchio anche l'azienda o il ramo di essa inerente al marchio medesimo<sup>787</sup>; salvo che difficilmente un finanziatore è disposto a programmare un proprio coinvolgimento diretto nelle scelte aziendali del suo debitore, in particolare nel momento in cui si renda necessaria l'escussione della garanzia.

Quell'ostacolo è ora stato rimosso, con l'adozione della regola che ammette la circolazione "libera" del marchio<sup>788</sup>. Non si può tuttavia dire che, superata quella difficoltà, la prassi dei finanziamenti assistiti da garanzie su marchi sia decollata. Per la verità, al riguardo è possibile soltanto riferirsi a una sensazione, visto che non pare facile trovare al riguardo evidenze empiriche di rilievo: mancano statistiche. Ma la sensazione pare essere avvalorata dalla ricognizione degli impedimenti, ulteriori e diversi da quelli derivanti dall'ormai superato divieto di cessione libera del marchio, che ancor oggi si frappongono alla costituzione di garanzie su marchi.

Proviamoci a inventariare alcuni di questi ostacoli. Una prima difficoltà sta nella circostanza che sul diritto di marchio possono insistere, concorrendo, più diritti: si pensi ai diritti d'autore sulla componente grafica, ai diritti al nome o al ritratto. Un'operazione di garanzia che facesse i conti solo col diritto di marchio, dunque, e tralasciasse di assicurare il conseguimento di posizioni giuridiche soggettive corrispondenti sugli altri "strati" di diritto che insistono sul segno, rischierebbe di mostrare la corda quando si giungesse al dunque<sup>789</sup>. Non va d'altro canto

---

<sup>786</sup> In questo senso ad es. A. TOSATO, *Security interests*, cit., 93; ma v. anche B.W. JACOBS, *Using Intellectual Property to Secure Financing after the Worst Financial Crisis Since the Great Depression*, in 15 *Marquette Int. Prop. Law Rev.* 2011, 449 ss.

<sup>787</sup> Per un'illustrazione di questa situazione v. C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 403-404.

<sup>788</sup> Sul punto v. C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 404 e G. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., 101 e 124. Per richiami relativi alle impostazioni vigenti fino alla Novella del 1992 v. V. BONOMO, *sub artt. 140*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1504 ss., a 1505-1506. Sui residui problemi che possono insorgere in relazione al divieto di decettività derivante dal trasferimento del marchio il § 197.6.

<sup>789</sup> In argomento v. M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit., 774.

trascurato che non tutte le posizioni che si appuntano sul segno sono suscettibili di atti dispositivi: si pensi ai diritti della personalità. Né, sotto questo profilo, si può dimenticare che, almeno i marchi “generali” tendono a coincidere non solo con la ditta del titolare ma anche con la sua ragione o denominazione sociale; ed è facile comprendere come possa essere problematico prevedere garanzie che interferiscano con il segno di identificazione personale del debitore che le presti.

Non va poi dimenticato che difficilmente la garanzia può avere per oggetto un solo marchio: è probabile, piuttosto, che essa abbia per oggetto portafogli di marchi. È infatti verosimile che il segno usato dal debitore sia declinato in una pluralità di marchi, denominativi, figurativi o misti; e che questi a loro volta conoscano variazioni sul tema. Se poi si tratta di un’impresa multiprodotto e multiterritorio, occorrerà fare i conti con tutte le classi e tutti i territori di registrazione. Vigé qui un imperativo di completezza e anzi di esaustività: se la garanzia non abbracciasse tutti e ciascuno dei marchi appartenenti al debitore e potenzialmente confliggenti fra di loro, in esito all’escussione della garanzia si potrebbe produrre una situazione nella quale i segni successivi consegnati all’acquirente potrebbero essere attaccati dal titolare che ha subito l’espropriazione sulla base delle anteriorità che fossero ancora rimaste in mano a quest’ultimo<sup>790</sup>.

D’altro canto, se pure si immaginasse che la garanzia abbia le – indispensabili – caratteristiche di completezza ed esaustività, non ancora si potrebbe sperare che tutti i problemi siano risolti; anzi. Infatti, collocando i marchi candidati a divenire oggetto di garanzia nel contesto che loro è proprio, si viene a contatto con una difficoltà di non poco conto. Se, come è prevedibile, si tratta di marchi nazionali e di marchi comunitari; e se i marchi nazionali sono oggetto di registrazioni multiple o di registrazioni internazionali, l’operazione dovrà rispondere simultaneamente ai requisiti posti da una pluralità di ordinamenti<sup>791</sup>.

---

<sup>790</sup> Sulla base dell’argomento che le registrazioni successive non sarebbero più sorrette dal “consenso” del titolare dei marchi anteriori; in una prospettiva diversa nei presupposti, ma non necessariamente nelle conseguenze, si potrebbe ipotizzare un caso di decettività sopravvenuta: M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit., 48.

<sup>791</sup> Si può immaginare che la prassi provi ad aggirare i problemi accennati nel testo con il ricorso a meccanismi alternativi. Fra di questi è talora menzionata (ad es. da A. TOSATO, *Security interests*, cit., 95) la possibilità che il debitore accentri la titolarità di tutti i propri marchi in una società apposita e costituisca in pegno i titoli detenuti da questa al finanziatore. Non è detto che la soluzione sia idonea: il creditore dovrebbe assicurarsi, mediante nomine nell’organo amministrativo o attraverso clausole contrattuali, che la società titolare dei marchi non si privi *in itinere* dei beni in questione; e questo assetto potrebbe – a tacere d’altro – comportare un coinvolgimento gestionale del creditore nell’impresa del debitore non necessariamente opportuno né gradito. Considerazioni non dissimili possono valere nel caso in cui le parti ricorrano a una vendita a scopo di garanzia accompagnata da una licenza dal nuovo titolare a quello originario: in questo caso, oltre a profilarsi la possibilità di una violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.; in tema M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit. 44), il creditore si troverebbe direttamente coinvolto nella gestione di portafogli di marchi, con inconvenienti (sui quali si sono efficacemente soffermati S.J. HENRY-N.P. FERRARO-H. KEETON, *Securing a Loan With Patents, Trademarks, and Copyrights is Best for Lenders*, 2010, disponibile a <http://www.wolfgree>

Con questo rilievo si entra nel vivo dell'analisi giuridica del tema della costituzione di garanzie reali su marchio; e quindi diviene indispensabile affrontare la questione nei termini che sono imposti dai sistemi giuridici di riferimento.

197.2. *I diritti di garanzia su marchio: costituzione e opponibilità ai terzi.* Nel diritto italiano, fra gli atti di cui è prescritta la pubblicità mediante trascrizione, la lett. b) del 1° comma dell'art. 138 c.p.i. menziona “gli atti fra vivi, che costituiscono ... diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140”. Dal canto suo, questa seconda norma detta una disciplina relativa alla costituzione di “diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale”; e non vi è dubbio che i marchi registrati vadano annoverati fra i titoli di proprietà industriale<sup>792</sup>.

Oggi non si dubita quindi che sia ammissibile la costituzione di un diritto di garanzia su marchio registrato<sup>793</sup> (anche se solo “per crediti in danaro”)<sup>794</sup>. In passato, si riteneva che questa possibilità fosse prevista in linea generale per i diritti su beni immateriali dalla previsione dell'art. 2806 c.c., relativa al “pegno dei diritti diversi dai crediti”; ma si riferiva la norma ai soli brevetti e diritti di autore, e non marchi, per la semplice ragione che fino alla Novella del 1992 si assumeva che il vincolo aziendale alla circolazione del marchio fosse incompatibile con la prestazione di garanzie aventi per oggetto il marchio medesimo<sup>795</sup>.

Venuto nel frattempo meno questo ostacolo, è possibile dare per acquisita l'applicabilità alla garanzia sul diritto di marchio di questa previsione. Ne consegue che “il pegno di diritti diversi dai crediti” e, quindi, anche quello relativo al diritto di marchio, “si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787”.

Si ricorderà a questo riguardo che il trasferimento del marchio non richiede una forma particolare, anche se, come si è osservato<sup>796</sup>, ai fini della sua trascrizione è indispensabile l'adozione della forma scritta.

È tuttavia ben noto come per l'efficacia della garanzia non basti il consenso, il quale costituisce solo il titolo e ha effetti meramente obbligatori *inter partes*; ai fini dell'opponibilità della garanzia ai terzi è richiesto altresì un fatto oggettivo ed esteriore ulteriore, che ha la funzione di rendere riconoscibile ai terzi l'esistenza del diritto reale costituito. Ora, la forma di costituzione del diritto può

---

*nfield.com/newsstand/242-securing-loan-patents-trademarks-copyrights-best-lenders*) che non vanno sottovalutati.

<sup>792</sup> § 11.

<sup>793</sup> O su una domanda di registrazione; v. per il marchio comunitario art. 24. In argomento M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit., 46-48 e V. BONOMO, *sub artt. 140 in A. Vanzetti (a cura di), Codice della proprietà industriale*, cit., 1504 ss., a 1507, ove anche una discussione sull'estensibilità della disciplina ai marchi di fatto.

<sup>794</sup> Sul punto v. M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit. 44.

<sup>795</sup> Si veda la classica opera di G. GORLA, *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro VI (*Della tutela dei diritti*) (artt. 2740-2899), Zanichelli, Bologna, 1955, 384 ss., che in effetti si limita a trattare di garanzie su brevetti e diritto d'autore.

<sup>796</sup> § 179.3.

a seconda dei casi essere data dalla consegna o dallo spossessamento, da un lato, oppure dall'iscrizione in pubblici registri, dall'altro lato<sup>797</sup>. In linea generale si può dire che la differenza fra pegno e ipoteca stia appunto in questo: l'ipoteca ha per oggetto beni immobili iscritti in pubblici registri, il pegno ha per oggetto beni mobili suscettibili di consegna e spossessamento.

Da questo punto di vista, una volta assodata l'ammissibilità di una garanzia reale avente per oggetto il diritto di marchio (registrato), sembra ancor aperta la questione della sua qualificazione<sup>798</sup>. Certamente il marchio non è un bene immobile; esso è tuttavia, come gli immobili, soggetto a un regime completo di iscrizione in pubblici registri; e questo dato avvicina la garanzia avente per oggetto il marchio (registrato) al regime dell'ipoteca, che dopo tutto ricomprende in sé anche l'ipoteca mobiliare<sup>799</sup>. D'altro canto, il marchio non è cosa e tanto meno è cosa mobile; e quindi non è pensabile che esso possa essere consegnato dal debitore al creditore (od a un terzo) in modo tale da toglierne il possesso al debitore medesimo in modo riconoscibile ai terzi controinteressati<sup>800</sup>, che sono poi gli altri creditori del titolare. Tuttavia, dal punto di vista normativo la previsione dell'art. 2806 c.c. sembrerebbe di primo acchito operare una scelta di campo precisa e decisa, riconducendo la garanzia avente per oggetto i diversi diritti su beni immateriali – fra cui oggi va anche annoverato il marchio registrato – alla nozione di pegno e alla disciplina relativa a questa forma di garanzia<sup>801</sup>. Infatti la rubrica della norma fa riferimento al pegno; e la previsione è collocata nella Sez. III che concerne la disciplina del pegno.

Si tratta ora di vedere se questa scelta di campo sia davvero idonea a far fronte alle diverse questioni che possono insorgere nel selezionare una disciplina appropriata rispetto a questa – assai peculiare – forma di garanzia reale.

Vi sono alcuni profili che si possono considerare punti fermi. Il primo attiene al carattere costitutivo e non solo dichiarativo della trascrizione dell'atto che costituisce la garanzia nei registri dell'Ufficio<sup>802</sup>. Vero è che, come si è visto, di regola nel nostro ordinamento la trascrizione costituisce una forma di

---

<sup>797</sup> Artt. 2786, 2787.2 e 2808.2 c.c.

<sup>798</sup> In argomento anche per richiami V. BONOMO, *sub* artt. 140 in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1509 ss.

<sup>799</sup> Sia pure nei limiti di cui all'art. 2810.2 c.c. E v. infatti il fugace, ma significativo accenno, alla nozione di "ipoteca mobiliare" contenuto, con riguardo alla garanzia su brevetti di invenzione, in T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 665, ripreso oggi da M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit.

<sup>800</sup> Sull'insuscettibilità di possesso esclusivo del marchio v. già § 85.1.

<sup>801</sup> Con la conseguenza che, come sottolineato da G. GORLA, *Del pegno*, cit., 386, non sarebbe "più lecito parlare di una garanzia reale *sui generis*". La tesi criticata era sostenuta, prima dell'entrata in vigore del codice civile, da M. GHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1937<sup>2</sup>, vol. II, 338; ed è oggi riproposta, convincentemente, da M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit.

<sup>802</sup> In senso dubitativo però E. RONDA, *sub* artt. 138-139 in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1490 ss., 1496-1497.

pubblicità (legale) dichiarativa e non costitutiva; essa vale solo a risolvere il limitato profilo del conflitto fra acquirenti, facendo prevalere chi per primo abbia trascritto il proprio acquisto<sup>803</sup>. Le cose vanno diversamente, però, nel caso della trascrizione dell'atto che costituisce la garanzia nel registro dell'Ufficio: e ciò perché, come appena visto, nel nostro sistema giuridico il titolo che costituisce la garanzia ha efficacia solo obbligatoria e *inter partes* fino a quando la fattispecie costitutiva non si completi in modo tale da risultare opponibile ai terzi, a tutti i terzi. Tale perfezionamento è per l'appunto affidato o alla sequenza consegna del bene-spossessamento, qui non ipotizzabile, oppure, alternativamente e per quanto qui più interessa, alla trascrizione del titolo nel registro, che quindi in questo caso assume valore costitutivo e determina l'opponibilità della garanzia ai terzi<sup>804</sup>.

Non vi è inoltre dubbio che la "prelazione", da intendersi come il diritto del creditore garantito di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene oggetto della garanzia a preferenza degli altri creditori del medesimo debitore, "non ha luogo" se la garanzia "non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito" e del bene: tanto prevede infatti il disposto del 3° comma dell'art. 2787 c.c., fatto salvo dalla previsione generale relativa alle garanzie aventi per oggetto i diritti sui beni immateriali, l'art. 2806 c.c. sopra trascritto *in parte qua*.

Fuor di discussione è infine anche l'operatività della previsione sul supplemento di garanzia, dovuta nei casi di diminuzione di valore della cosa data in garanzia, che è collocata nelle disposizioni generali del Titolo III del Libro sesto del Codice civile e che si applica sia che il bene sia dato in pegno o sottoposto di ipoteca<sup>805</sup>.

In altri ordinamenti ci si domanda se la legittimazione alle azioni a tutela del marchio spetti al debitore o al creditore garantito<sup>806</sup>; e a chi competa il risarcimento del danno corrispondente. La risposta è ardua, sia che si ricostruisca la garanzia sul marchio sulla falsariga del paradigma del pegno o dell'ipoteca<sup>807</sup>.

Si viene qui a contatto con una questione spinosa: a chi spetta la gestione del marchio oggetto di garanzia? La domanda trova una risposta più lineare qualificando la garanzia come ipoteca, visto che in questa ipotesi la gestione resta al debitore: la soluzione collima con l'assetto degli interessi tipico della garanzia su diritto di proprietà intellettuale, visto che difficilmente il creditore ha interesse – e capacità organizzative – a subentrare nella gestione del marchio sul mercato. Il permanere della gestione in capo al titolare non pare invece compatibile con la di-

<sup>803</sup> 1° e 2° comma dell'art. 139 c.p.i. (e v. § 179.3).

<sup>804</sup> In senso conforme, seppure nell'ambito di un ragionamento svolto più sul versante della successione delle diverse norme industrialistiche in materia, v. C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia*, cit., 187 s.

<sup>805</sup> V. l'art. 2743 c.c.

<sup>806</sup> V. la decisione nel caso *Van Gelder Apsimon and Co. Ltd. c. The Sowerby Bridge Flour Society Ltd.* (1890) 44 Ch. 374.

<sup>807</sup> V., all'assai problematica ricerca di punti di riferimento, gli artt. 2790 e 2791 c.c. (in tema di pegno) e 2811 e 2813 c.c. (in tema di ipoteca).

sciplina del pegno<sup>808</sup>, che – però – è pensata presupponendo uno spossessamento del bene che qui, come si è visto, non ha luogo.

Ci si può inoltre chiedere se il titolare del marchio oggetto di garanzia possa concedere in licenza, magari anche non esclusiva, il segno, come talora si ipotizza, anche in vista di un assolvimento dell'onere di utilizzazione che vale a conservare il diritto a beneficio di entrambe le parti<sup>809</sup>. La risposta parrebbe dover essere affermativa; anche se poi i frutti della licenza (le *royalties*) spetterebbero al debitore licenziante e non al creditore, almeno quando si faccia riferimento allo schema dell'ipoteca<sup>810</sup>. Più in generale, sul titolare-debitore incombe un onere di far quanto necessario per conservare il diritto oggetto di garanzia (ed il suo valore)<sup>811</sup>.

Dal canto suo, il 3° comma dell'art. 140 c.p.i., prevedendo che “nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni”, introduce un frammento di disciplina che è proprio dell'ipoteca e incompatibile con il pegno, come regolato in generale dal codice civile<sup>812</sup>; e fa quindi propendere per una qualificazione opposta alla scelta di campo che parrebbe desumibile dalla rubrica e dalla collocazione dell'art. 2806 c.c.

197.3. *I diritti sul marchio anteriori al perfezionamento della garanzia.* Si dice comunemente – ed esattamente – che le esigenze di sicurezza del traffico giuridico (*Verkehrssicherheit*) sarebbero sacrificate in materia di costituzione di garanzie aventi per oggetto opere protette dal diritto d'autore<sup>813</sup>. Per tacere d'altro, all'acquirente di un diritto di garanzia su opera dell'ingegno sarebbero opponibili i diritti di utilizzazione acquistati con atto anteriore munito di data certa; fra di essi gli acquisti, sempre risultanti da atto dotato di data certa anteriore, del diritto oggetto del successivo pegno, ma anche i diritti di utilizzazione c.d. frazionari, di natura reale o personale<sup>814</sup>.

Non mi sembra però che questa conclusione, non esattamente incoraggiante in vista delle operazioni di finanziamento munite di garanzia su diritti d'autore<sup>815</sup>,

<sup>808</sup> Sul punto M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit., 45.

<sup>809</sup> In questo senso C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia*, cit., 193, a partire da una riflessione che concerne l'art. 2743 c.c. e quindi, come si è visto, una disposizione sulla diminuzione della garanzia che si applica tanto al pegno quanto all'ipoteca.

<sup>810</sup> Cfr. artt. 2791 e 2811 c.c. In argomento M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit., 46.

<sup>811</sup> Va peraltro segnalato che, mentre la rinuncia al brevetto per invenzione (art. 78.3 c.p.i.) e al marchio comunitario (art. 50, par. 3, r.m.c.) è senza effetto se non consti il consenso del creditore garantito, manca una previsione corrispondente per il marchio nazionale.

<sup>812</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il pegno e altri strumenti giuridici di garanzia su diritti di proprietà industriale*, cit., 45.

<sup>813</sup> In questo senso P. AUTERI, *Il pegno del diritto di autore*, cit., 131 s. e 145 s., che richiama al riguardo le conclusioni di C. WOESTE, *Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit*, cit.

<sup>814</sup> Si usa qui la terminologia tradizionale, anche se – a rigore – essa dovrebbe essere sottoposta alla revisione propugnata al § 182.

<sup>815</sup> E tuttavia forse comprensibili alla luce delle finalità di tutela del creatore sottese al diritto di autore: P. AUTERI, *Il pegno del diritto di autore*, cit., 146.

valga anche nel campo del diritto dei marchi. Escluderei innanzitutto che essa valga con riferimento ai marchi comunitari; per essi si è constatato valere la regola secondo la quale gli atti produttivi dell'acquisto di diritti sul marchio sono opponibili nei confronti di qualsiasi categoria di terzi dopo la loro iscrizione<sup>816</sup>. Non vi è dubbio quindi che la regola, che vale anche nei confronti dei terzi contraffattori, valga anche *a fortiori* nei confronti di acquirenti di diritti garanzia reale<sup>817</sup>. Ma allo stesso risultato mi pare che si debba pervenire anche con riferimento al marchio nazionale italiano: se il diritto anteriormente acquistato sia suscettibile di confliggere con il successivo diritto di garanzia, come pare essere inevitabile nei casi in precedenza considerati, allora ci si trova di fronte a un caso di conflitto fra diritti in tutto o in parte incompatibili; e quindi vale la regola secondo la quale prevale il soggetto che per primo abbia trascritto il proprio acquisto<sup>818</sup>.

Ed al riguardo si impone un'osservazione che si ricongiunge al tema trattato al precedente sottoparagrafo: la conclusione ora raggiunta vale che si ricostruisca la garanzia reale su marchio come pegno o ipoteca, quasi a confermare che – almeno sotto i molteplici profili cruciali fin qui inventariati – la scelta di campo fra l'una e l'altra qualificazione non si rivela davvero decisiva, quasi a conferma della scelta, al riguardo tutto sommato agnostica, operata dal legislatore nazionale.

197.4. *I diritti di garanzia costituiti su marchi comunitari.* Al sottoparagrafo precedente si è citato il diritto comunitario come paragone di virtù, in quanto esso subordina all'iscrizione l'opponibilità dell'acquisto a qualunque terzo. A ben vedere, si tratta di una virtù molto problematica<sup>819</sup>; essa comunque nulla toglie al difetto più grave della disciplina comunitaria: la sua mancanza. Salvo che per l'aspetto ora considerato, infatti, il diritto del marchio comunitario non provvede ad alcuna disciplina delle garanzie sul marchio, limitandosi a operare un rinvio al diritto nazionale applicabile secondo le regole a suo tempo esaminate<sup>820</sup>. Grazie a questo criterio (mobile) di conflitto internazionalprivatistico, può risultare applicabile l'ordinamento di uno qualunque (ed a caso) dei ventotto Stati membri; il che vuol dire regole che sono con ogni probabilità poco conoscibili agli stessi operatori finanziari dello stesso Paese così designato, data l'incertezza che circonda la materia<sup>821</sup>, e sicuramente ai titolari dei diritti su marchi nazionali paralleli ed, a maggior ragione, dei creditori di questi.

<sup>816</sup> Artt. 17.6 e 23.1 r.m.c.

<sup>817</sup> Salvo si intende nel caso in cui il terzo acquirente fosse a conoscenza del successivo acquisto: pt. seconda del par. 1 dell'art. 23 r.m.c. (v. § 179.3).

<sup>818</sup> 1° e 2° comma dell'art. 139 c.p.i. Riemerge qui la questione se sia soggetta a trascrizione anche la licenza non esclusiva (sulla quale già al § 185.4).

<sup>819</sup> Per le ragioni discusse al § 179.3.

<sup>820</sup> § 175.5.

<sup>821</sup> Ad es. la questione sulla possibilità di conciliare la regola dell'art. 23.1 r.m.c. e il principio di diritto inglese secondo cui gli *equitable interests* non sono soggetti a iscrizione (su cui diffusamente A. TOSATO, *Security interests*, cit., 98 ss.) può trovare soluzioni difficilmente preventivabili.

Non vi è dunque da stupirsi troppo se le operazioni di finanziamento garantito da marchi non abbiano per il momento un grande futuro, anche se è da immaginare che chi volesse studiare a fondo il tema avrebbe non pochi contributi da dare sia alla prassi sia all'iniziativa legislativa.

197.5. *I diritti di garanzia sui marchi internazionali*. Per convincersi una volta per tutte che l'esplorazione del tema delle garanzie su marchio è destinata a produrre piuttosto sconforto che avvalorare le iniziali speranze, basta del resto rivolgersi alla disciplina che emerge dal sistema dell'Arrangement di Madrid e dal relativo Protocollo<sup>822</sup>. Anche qui, il sistema suscita di primo acchito grandi speranze: esso è imperniato su di un registro unico, su cui potrebbero essere annotate le garanzie aventi a oggetto i diversi marchi nazionali oggetto di registrazione internazionale; se non che a un esame attento delle modalità concrete di funzionamento del sistema ci si avvede che l'annotazione operata a livello internazionale ha al più l'effetto di pubblicità notizia, non producendo alcuna conseguenza sul piano dei diritti nazionali, che sono poi quelli che contano visto che la vendita coattiva del marchio avviene nell'ambito dei diversi sistemi interni<sup>823</sup>.

197.6. *Escussione delle garanzie e divieto di decettività*. Resta naturalmente da dire dell'eventualità che il marchio, nazionale o comunitario che esso sia, dato in garanzia, sia venduto (od assegnato in pagamento ai sensi delle norme sul pegno<sup>824</sup>, se le si credano applicabili), a seguito dell'inadempimento del titolare debitore; e che quest'operazione si ponga in contrasto con il divieto di decettività sancito, rispettivamente, dagli artt. 17 r.m.c. e 23 c.p.i. La questione pare appassionare gli interpreti<sup>825</sup>; e proprio per questo è qui possibile ometterne la trattazione, rinviando alle abbondanti considerazioni offerte al riguardo dagli studiosi che si sono occupati della materia. Del resto, la questione della conformità del trasferimento del marchio dato in garanzia al precetto di non ingannevolezza sembra essere davvero l'ultima delle preoccupazioni, almeno fino a quando non si sia trovato un modo non del tutto insoddisfacente per quadrare il cerchio delle garanzie su marchio.

---

<sup>822</sup> § 3.

<sup>823</sup> In argomento v. F. LEONINI, *Le garanzie sui marchi internazionali*, cit., 20 ss.

Per le modifiche recenti al Regolamento di esecuzione comune all'accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid, v. [http://www.wipo.int/madrid/en/legal\\_texts/common\\_regulations.htm#P554\\_77112](http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm#P554_77112).

<sup>824</sup> Art. 2798 c.c. (sulla cui applicabilità ai diritti di proprietà industriale non mancano peraltro riserve: v. V. BONOMO, *sub artt.* 140, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1510).

<sup>825</sup> C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio*, cit., 402 ss. e *Marchi comunitari e diritti di garanzia*, cit., 190 ss., il quale, come si è segnalato (al § 103), pare assumere a questo riguardo una posizione troppo rigida.

### 198. *Vicende coattive del diritto di marchio*

Fin qui si è esaminata la circolazione volontaria del diritto di marchio, nella quale la vicenda è prodotta dalla volontà del titolare del marchio e, normalmente, dal suo incontro con quella del suo avente causa. Non mancano però situazioni nelle quali la circolazione avviene per effetto di fenomeni diversi dall'atto di autonomia del titolare, che anch'esse meritano di essere esaminate con la dovuta attenzione.

198.1. *Vendita e aggiudicazione forzata del marchio*. Può essere che il titolare del marchio abbia costituito una garanzia reale sul marchio e che, a seguito del suo inadempimento dell'obbligazione garantita, questa sia escussa, determinando la vendita del diritto ai sensi dell'art. 2797 c.c. o la sua assegnazione in pagamento ai sensi della norma successiva<sup>826</sup>.

Può però anche darsi che il marchio, anche a prescindere dall'attuazione coattiva di una garanzia, sia uno fra i beni del titolare assoggettati a un'esecuzione individuale o (più verosimilmente, trattandosi di impresa) concorsuale. Il marchio, come i restanti diritti di proprietà industriale, può infatti formare oggetto di esecuzione forzata, nelle forme previste dall'art. 137 c.p.i. L'esecuzione forzata prevista da questa norma si applica tanto ai marchi nazionali quanto ai marchi comunitari cui trovi applicazione il diritto italiano<sup>827</sup>; e può essere preceduta da un sequestro conservativo nel caso in cui ricorra il rischio che il titolare debitore nelle more si privi dei beni che costituiscono la garanzia generica offerta dal suo patrimonio<sup>828</sup>. Se però titolare del marchio sia, come il più delle volte avviene<sup>829</sup>, un imprenditore, allora vi è da attendersi che la vendita coattiva del marchio passi attraverso la disciplina concorsuale della liquidazione dell'attivo, che mira a convertire in danaro i beni del debitore fallito o comunque insolvente al fine di soddisfare i creditori. L'aggiudicatario o acquirente del marchio proveniente da una procedura esecutiva individuale o concorsuale acquista il bene libero dalle garanzie cui esso fosse assoggettato; e ha quindi diritto a richiedere – e ottenere – la cancellazione delle trascrizioni pregresse<sup>830</sup>.

L'esecuzione forzata del marchio non manca di sollevare qualche questione. Alcune sono conseguenza immediata e diretta del regime in precedenza ricordato. Anche per la vendita coattiva del marchio vale il divieto di decettività<sup>831</sup>; seppure

<sup>826</sup> Sul punto v. § 197.6.

<sup>827</sup> Art. 20 in collegamento all'art. 16 r.m.c.: in argomento § 175.5. Sulla questione se la previsione possa trovare applicazione ai marchi non registrati nazionali v. V. BONOMO, *sub artt.* 137 in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 1482 ss., 1484.

<sup>828</sup> Ai sensi dell'art. 137.13 c.p.i.

<sup>829</sup> Ma non è più inevitabile ai fini dell'acquisto della titolarità del marchio: § 14.

<sup>830</sup> Art. 137.12 c.p.i. in relazione all'esecuzione forzata del diritto su marchio; riterrei la norma applicabile *omisso medio* anche all'esecuzione concorsuale attraverso il rinvio alle "rispettive leggi speciali" relative a opere dell'ingegno, invenzioni, banche dati e, per quanto qui interessa, marchi, contenuto nell'art. 108ter l.f.

<sup>831</sup> G.E. SIRONI, *sub art.* 23, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., 482; per altri richiami §§ 177.2 e 197.6.

normalmente il precetto può essere assolto dalla consueta combinazione fra cautele in ordine alle caratteristiche dei beni e informazione del pubblico<sup>832</sup>, non è detto che qui esso possa essere rispettato compiutamente. L'osservanza del divieto di inganno si profila in particolare come problematica quando si tratti di un marchio generale e composto di un segno di identificazione personale che rinvii alla personalità creativa del precedente titolare che abbia subito l'espropriazione.

Qualche sorpresa può farsi strada nei meandri delle procedure concorsuali. Ben può accadere che l'organo della procedura (ad es. la curatela) venda il magazzino composto dai beni contraddistinti dal marchio in un momento successivo a quello in cui abbia disposto del marchio come bene immateriale; con la conseguenza che il malcapitato acquirente delle merci è destinato a ritrovarsi inconsapevole contraffattore del diritto di marchio conseguito dal cessionario<sup>833</sup>.

198.2. *Le ipotesi di trasferimento coattivo del diritto di marchio al di fuori dell'esecuzione forzata.* Il trasferimento del marchio può aver luogo in esito a un provvedimento dell'autorità al di fuori delle procedure di esecuzione individuale e coattiva. Questo esito può in particolare prodursi nel caso del provvedimento giudiziario di trasferimento del marchio che consegua all'esperimento vittorioso di una azione di rivendicazione del marchio.

In questo caso il trasferimento è disposto *iussu iudicis*, per effetto della sentenza costitutiva che accoglie l'azione<sup>834</sup>. La legge prevede la trascrizione non solo della sentenza di trasferimento ma anche della domanda giudiziale che lo richiede<sup>835</sup>. Nelle more del processo, il rivendicante può chiedere il sequestro conservativo del marchio<sup>836</sup>. È chiaro che la disposizione interna è scritta e pensata per i marchi nazionali. Si è detto che essa non varrebbe per i marchi comunitari<sup>837</sup>. La tesi non convince: secondo le regole internazionalprivatistiche del reg. n. 207/2009, "il marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato" nello Stato membro designato dalle norme di conflitto<sup>838</sup>. Quindi, ove la regola di conflitto selezioni il diritto italiano, pure il marchio comunitario oggetto di rivendicazione potrebbe essere trasferito al rivendicante; e il trasferimento dovrebbe essere iscritto nel registro tenuto dall'UAMI<sup>839</sup>.

<sup>832</sup> § 177.

<sup>833</sup> Come è puntualmente avvenuto nei casi decisi da App. Milano 8 gennaio 2002, Dolbi s.r.l. c. Confezioni Garda s.p.a. e Fall to Visconti di Modrone, in *Giur. it.* 2002, 2113 ss. con nota di F. MORELLI, e da Trib. Milano 13 luglio 2000, Confezioni Garda s.p.a. c. Dolbi s.r.l. e Fallimento Visconti di Modrone, *ivi* 2001, 92 ss. con osservazioni di S. LUONI, casi «Primizia». In argomento § 149.2.

<sup>834</sup> § 89. Per un'applicazione Trib. Torino 8 marzo 2013, caso «Premio Grinzane Cavour», cit.

<sup>835</sup> Art. 138.1, lett. i), c.p.i.

<sup>836</sup> Art. 137.13 c.p.i.

<sup>837</sup> In questo senso Trib. Bologna 1 agosto 2008, Valentino Rossi c. Federico Pesci e Gian Maria Montecchini, in *Giur. ann. dir. ind.* 2008, 1633-1634 (Repertorio).

<sup>838</sup> Art. 16, par. 1, r.m.c. (e v. § 175.5).

<sup>839</sup> A nulla rilevando, sotto questo profilo, l'assenza di una regola nel reg. n. 2868/95, a ciò provvedendo direttamente le norme primarie contenute negli artt. 17, 23 e 87 r.m.c. Piuttosto vi è da

Si è visto che vi è una riluttanza fortissima a ipotizzare che il marchio possa essere assoggettato a un regime di licenza legale od obbligatoria<sup>840</sup>. Si tratta di una posizione la cui motivazione è facile da comprendere: se ciò avvenisse la stessa funzione distintiva verrebbe messa a repentaglio, visto che il marchio designerebbe anche beni immessi sul mercato contro la volontà del titolare<sup>841</sup>.

Occorre però aggiungere che l'eventualità di una licenza "imposta" al titolare si sta profilando con crescente insistenza in alcune ipotesi circoscritte ma significative. Può essere che il titolare del marchio debba subirne l'uso da parte di soggetti con cui egli non sarebbe intenzionato a contrarre per effetto dei rimedi conseguenti alla violazione dei precetti *antitrust*. Il diniego della concessione dell'uso del marchio può costituire infatti abuso di posizione dominante; e questa eventualità pare profilarsi in particolare in due casi: la ipotesi in cui il marchio possa svolgere un ruolo che può venire assimilato a una *essential facility* in senso lato<sup>842</sup> e le situazioni nelle quali il soggetto titolare di un marchio collettivo neghi arbitrariamente l'accesso a un'impresa che avrebbe diritto all'uso del segno<sup>843</sup>.

### 199. *Vicende del marchio e diritto antitrust. A) La cessione del marchio per Stati*

199.1. *Diritto di marchio e libertà della concorrenza*<sup>844</sup>. È venuto il momento di esaminare *ex professo* l'interfaccia fra le operazioni attraverso cui si realizza la

---

chiedersi come il giudice italiano possa operare un trasferimento provvisorio di un nome a dominio ai sensi dell'art. 133 c.p.i.: l'autorità di registrazione estranea al nostro ordinamento può disinteressarsi della sentenza resa dal giudice italiano.

<sup>840</sup> Come caldeggiato, da parte dei Paesi in via di sviluppo, in relazione ai farmaci "salvavita"; sul punto § 7. In questo, come in altri contesti, il riferimento alla nozione di licenza legale sta a indicare i casi nei quali l'uso da parte di terzi non autorizzati dal titolare è previsto in linea generale dalla legge; la nozione di licenza obbligatoria, per contro, individua i casi nei quali l'uso non autorizzato dal titolare presuppone l'intervento *ad hoc* di un'autorità pubblica.

<sup>841</sup> Per una lettura della previsione dell'art. 21 TRIPs a questo riguardo v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 352 ss. e T. RIIS-J. SCHOVSBO, *Compulsory Licenses and Trade Marks*, in *EIPR* 2012, 651 ss.

<sup>842</sup> Il riferimento è qui al caso deciso da Corte di Giustizia EU 16 luglio 2009 (Grande Sezione), caso «Grüne Punkt», cit., dove peraltro la Corte non impiega questa (controversa) nozione (sulla quale v. ora F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Giappichelli, Torino, 2013, 234 ss.). Sul tema si tornerà a tempo debito: § 202.4.

<sup>843</sup> In argomento *infra*, §§ 202.4 e 204.

<sup>844</sup> In argomento v. M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 763 ss.; F. WIJCKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit.; M.L. MONTAGNANI, *I contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e la disciplina delle intese*, in A. Catricalà ed E. Gabrielli (a cura di), *I contratti nella concorrenza*, Utet, Torino, 2011, 799 ss.; P. DEMARET-I. GOVAERE, *Parallel Imports, Free Movement and Competition Rules: The European Experience and Perspective*, in Th. Cottier e P. Mavroidis (a cura di), *Intellectual Property, Trade, Competition and Sustainable Development*, Vol. III of the World Trade Forum Series, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2003, 147 ss.; P. AUTERI, *La cessione del marchio per stati fra divieto delle inte-*

circolazione del marchio e il diritto *antitrust*, cui fin qui si è solo accennato incidentalmente<sup>845</sup>. A questo fine, varrà anche la pena di focalizzare in termini più generali il rapporto intercorrente fra il diritto di marchio da un lato e i principi concorrenziali dall'altro.

A questo riguardo si è avuto modo di ricordare come la giurisprudenza comunitaria abbia spesso sottolineato la stretta implicazione reciproca fra marchi e libertà di mercato. Non si tratta solo di retorica quando l'Avvocato generale ripete che "posto che la funzione principale del marchio d'impresa è quella di contraddistinguere prodotti e servizi provenienti da imprese diverse, allo scopo di garantire all'utilizzatore finale o al consumatore l'identità dell'origine degli uni e degli altri, tale scopo immediato e specifico dei marchi non rappresenta altro che una tappa lungo il percorso che giunge all'obiettivo ultimo, ossia garantire un regime di concorrenza reale nel mercato interno"<sup>846</sup>. Tant'è che la Corte UE spesso non esita a passare dalla teoria alla pratica, ad es. laddove, chiamata a giudicare della pubblicità su internet attuata a partire dalle parole chiave, ritiene che la tutela del marchio non ha lo scopo di proteggere il titolare del marchio da pratiche che sono congruenti con il gioco della concorrenza e in particolare contro il terzo che, usando *link* sponsorizzati, proponga agli utenti della rete "alternative" rispetto ai beni contraddistinti dai marchi corrispondenti proprio a partire dalla motivazione che il diritto dei marchi costituisce un elemento essenziale del sistema della concorrenza non falsata che il diritto dell'Unione intende istituire<sup>847</sup>. L'opzione proconcorrenziale è qui particolarmente chiara in quanto rivolta a delimitare la sfera di tutela degli stessi marchi che godono di notorietà: anche l'uso del marchio notorio altrui come parola chiave per un motore di ricerca, quando sia idoneo a proporre un'alternativa rispetto ai beni offerti dal titolare del segno, "rientra in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi e [è] quindi assistito da un 'giusto motivo'"<sup>848</sup>. Si tratta di una difesa del ruolo proconcorrenziale del marchio coraggiosa e che pure ha solido fondamento. In ef-

---

*se e controllo delle concentrazioni*, cit.; C.E. MAYR, *Marchio e antitrust*, in A. FRIGNANI-R. PARDOLESI-A. PATRONI GRIFFI-L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Diritto antitrust italiano*, vol. I, Zanichelli, Bologna, 1993, 489 ss.

<sup>845</sup> V. § 178.3 e 198.2.

<sup>846</sup> Così le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, nel caso «Arsenal», cit., par. 43. E v. già § 10.

<sup>847</sup> Corte UE del 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-323/09, *Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited*, caso «Interflora», parr. 57-58.

<sup>848</sup> Corte UE del 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 91. Per contro, apprestare tutela a un marchio notorio senza pretendere il rispetto di uno standard di prova più elevato per constatare il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore che gode di notorietà, "potrebbe portare a una situazione in cui operatori economici" – che, si noti, sono i titolari dei marchi notori anteriori, non i terzi che usino un segno simile – "si appropriano indebitamente di taluni segni, circostanza che potrebbe nuocere alla concorrenza": Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), causa C-383/12 P., *Environmental Manufacturing LLP c. UAMI e Société Elmar Wolf*, caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», par. 41.

fetti, alla base del diritto dei marchi sta proprio l'interesse alla distinzione delle diverse iniziative imprenditoriali, la cui realizzazione è a sua volta il presupposto perché il pubblico premi le offerte migliori e "punisca" quelle meno valide, per l'appunto secondo la logica del meccanismo concorrenziale<sup>849</sup>.

Non ci si deve però limitare a rilevare i profili di coerenza fra marchio e dinamiche concorrenziali: fra questi due termini esistono anche tensioni. Vi è una ragione piuttosto sottile per la quale queste tensioni possono essere trascurate e sottovalutate. Come spesso – ed esattamente – si sottolinea<sup>850</sup>, l'esclusiva conferita dal diritto di marchio ha per oggetto segni e simboli e quindi entità linguistiche, non realtà produttive. Per questo, spesso si aggiunge altrettanto plausibilmente, di regola l'esclusiva conferita dal diritto di marchio non conferisce potere di mercato e quindi non comporta una restrizione monopolistica nell'offerta, come quella che può accompagnare l'esclusiva su invenzioni e opere dell'ingegno, visto che, almeno in teoria, non vi sono limiti alla possibilità di creazione di simboli e segni nuovi e dotati di carattere distintivo<sup>851</sup>.

Anche se tutto questo è vero, non ci si può dimenticare che la realtà è, però, più complessa. Intanto, come si è ricordato<sup>852</sup>, non va sottovalutato il rischio che possano essere protetti come marchi segni la cui appropriazione ad opera di un solo soggetto a esclusione dei concorrenti può avere ricadute monopolistiche non indifferenti; tant'è vero che l'ordinamento è chiamato a porre limiti, più o meno rigorosi a seconda delle coordinate normative, alla registrazione delle forme tridimensionali, delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive, ma anche di quelle entità – come i colori e le tonalità cromatiche – che sono disponibili solo in misura limitata e quindi vengono assoggettate vuoi al c.d. imperativo di disponibilità (*Freihaltebedürfnis*), vuoi ad altri correttivi miranti a contrastare manovre appropriative. Inoltre, occorre tenere presente che la stessa possibilità di acquisto del diritto sul marchio attraverso una registrazione non accompagnata dall'uso effettivo apre la via alla possibilità di fenomeni di accaparramento monopolistico del segno, contro cui l'ordinamento si sforza di porre salvaguardie più o meno efficaci<sup>853</sup>.

Rischi di monopolizzazione si possono poi annidare – e talora in maniera abbastanza scoperta – nelle modalità in cui è fatta valere la protezione del marchio. La tutela del segno anche nei confronti dei suoi usi non distintivi può infatti aprire la strada a un'estensione indebita delle prerogative del titolare su mercati a valle. Ancora: la protezione rafforzata del marchio che gode di notorietà può contribuire all'irrigidimento della struttura concorrenziale avvantag-

---

<sup>849</sup> Sul tema già § 6.

<sup>850</sup> Per queste argomentazioni v. § 6.

<sup>851</sup> Il rilievo è ricorrente: v. ad es. T. HEIDE, *Trade Marks and Competition Law after Davidoff*, in 25 *EIPR* 2003, 163 ss., 164; W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in XXX *Journal of Law and Economics* 1987, 265 ss., 274.

<sup>852</sup> Già al § 6; ma v. anche §§ 10, 22-24, 26-28.

<sup>853</sup> §§ 11 e 35.

giando gli operatori già presenti sul mercato, gli *incumbents*, a danno dei nuovi entranti, i *newcomers*.

Vi è quindi da domandarsi se le pratiche che hanno per oggetto il marchio, e *in primis* le operazioni come la cessione e la licenza, possano sollevare questioni dal punto di vista delle valutazioni provenienti dal diritto della concorrenza. Il quesito è delicato, in quanto si colloca entro uno sfondo tutt'altro che univoco e anzi assai movimentato, in quanto percorso trasversalmente dall'appena rilevata tensione fra la funzione proconcorrenziale assegnata dall'ordinamento al marchio e il rischio di degenerazioni di tipo monopolistico che l'istituto porta dentro di sé. Per affrontarlo, occorre muovere dalle coordinate normative in cui la questione si colloca.

199.2. *Il dato normativo e il quadro di riferimento concettuale.* La valutazione dal punto di vista del diritto concorrenziale dei contegni unilaterali e degli accordi che hanno per oggetto lo sfruttamento del diritto di marchio si colloca a tre distinti livelli normativi.

Al vertice e, quindi, nell'ambito del diritto internazionale convenzionale, è dato di rinvenire solo un accenno fugace: l'art. 40 TRIPs che facoltizza, in termini assai generali e poco impegnativi, un controllo di tipo concorrenziale sulle pratiche (unilaterali) e sugli accordi (bi- o plurilaterali) che realizzino lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi i marchi<sup>854</sup>.

Il quadro cambia totalmente, quando si collochi il tema nel quadro del diritto europeo e nazionale. Qui i riferimenti normativi si moltiplicano. A livello europeo, vengono in considerazione gli artt. 101 e 102 TFUE, rispettivamente dedicati al divieto di accordi restrittivi della concorrenza e agli abusi di posizione dominante, che, per quel che riguarda la valutazione delle c.d. "intese verticali", fra le quali possono talora annoverarsi anche i contratti di licenza di marchio, trovano a loro volta una concretizzazione nel reg. n. 330/2010 della Commissione che prevede un'esenzione di categoria per alcune tipologie di accordi verticali<sup>855</sup>.

Completa il quadro il diritto nazionale *antitrust*, che detta al riguardo le previsioni, ricalcate sul modello europeo, contenute negli artt. 2 e 3 rispettivamente della l. n. 287/1990<sup>856</sup>.

<sup>854</sup> Per un'indagine sul significato di questa previsione, accompagnata dai necessari riferimenti, mi sia consentito di richiamare il mio *Is There an Antitrust Antidote Against IP Overprotection within TRIPs?* in 10 *Marquette Int. Prop. Law Rev.*, 2006, 305 ss., a 310 ss.

<sup>855</sup> Sul diritto *antitrust* europeo la letteratura è naturalmente sterminata. Si vedano fra i molti, oltre al già richiamato A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, cit.; VAN BAEL & BELLIS, *Competition law of the European Community*, Kluwer, Dordrecht, 5<sup>th</sup> ed., 2010; J. DREXL-L. IDOT-J. MONÉGER, *Economic Theory and Competition Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009.

<sup>856</sup> Sul diritto nazionale della concorrenza v., oltre alla trattazione delle disposizioni interne condotta in parallelo a quella delle previsioni europee, contenuta in F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, cit., P. FATTORI-M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2010 e A. PERA, *Concorrenza e antitrust*, Il Mulino, Bologna, 2009. La disciplina nazionale è applicabile solo residualmente, alle sole fattispecie "che non ricadono nell'ambito di applicazione" delle previsioni europee, art. 1.1 della l. n. 287/1990 (sull'individuazione del significato della norma v. F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, cit., 39 ss.); quindi la trattazione è qui dedicata prevalentemente

Le disposizioni europee e nazionali si allineano d'altro canto secondo una loro propria logica sistematica: esse prendendo in considerazione in sequenza gli accordi e i comportamenti unilaterali. Questa sistematica suggerisce anche una consecuzione corrispondente nella trattazione degli atti di sfruttamento del diritto di marchio. Di solito l'esposizione prende le mosse dalla considerazione delle ipotesi di trasferimento e di licenza di marchio, vedendo questi ultimi fenomeni negoziali, le licenze, in prima battuta come accordi "verticali", fra imprese, cioè, che non si collocano in una reciproca relazione concorrenziale<sup>857</sup>, per passare poi alla considerazione degli accordi "orizzontali" aventi a oggetto il marchio, ivi inclusi, oltre alle medesime cessioni e licenze nella loro varietà per l'appunto orizzontale, gli accordi di coesistenza e di delimitazione. Alla trattazione dell'abuso di posizione dominante sono di regola dedicate alcune (veloci) battute conclusive<sup>858</sup>.

Non ci sono ragioni per discostarsi da questo schema espositivo. Vale piuttosto la pena di dare conto, in esordio della trattazione, di una questione di carattere generale che domina la materia, anche al di là del riferimento ai segni distintivi. Ci si chiede infatti come vada operato il raccordo fra il diritto della proprietà intellettuale, il quale conferisce al titolare delle diverse privative una posizione esclusiva e quindi tendenzialmente monopolistica, e il diritto della concorrenza, che viceversa promuove il libero gioco della concorrenza<sup>859</sup>. Ci si domanda spesso se fra diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale esista un conflitto o sia ravvisabile un punto più alto di convergenza; ponendo così, parrebbe, un quesito in qualche misura mal posto, visto che il principio stesso dell'unità dell'ordinamento non ammette al suo interno antinomie irrisolte. Anche sulla base del pre-

---

mente al diritto europeo. Per la ricerca delle soluzioni alle questioni corrispondenti in diritto interno occorrerà tenere presente che, in forza del 4° comma dell'art. 1 delle l. n. 287/1990, "l'interpretazione delle norme" nazionali "è effettuata in base ai principi dell'ordinamento dell'Unione in materia di disciplina della concorrenza".

<sup>857</sup> La qualificazione in termini di "verticalità" degli accordi fra licenziante e licenziatario è qui operata solo a fini descrittivi. Da un punto di vista normativo essa non è probabilmente giustificata né dal punto di vista delle categorie generali impiegate dal diritto *antitrust*, che, come ho avuto occasione di ricordare, qualifica come verticali solo le intese fra operatori non concorrenti fra di loro e collocati a diversi stadi del ciclo economico (nel mio *Antitrust*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, cit., 631), né nella disciplina secondaria di settore, visto che (come sottolineato da F. WIJCKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit., 67) il reg. n. 330/2010 non si applica più a imprenditori che si trovino in concorrenza anche in relazione a beni diversi da quelli oggetto dell'accordo. Tuttavia, ho scelto di mantenere questa caratterizzazione perché, da un punto di vista dell'efficacia descrittiva, essa dà ben conto del minore pericolo concorrenziale di questa tipologia di accordi rispetto agli accordi a essa contrapposti e caratterizzati come orizzontali; e, dal punto di vista dell'ortodossia categoriale, può essere difesa sulla base del rilievo che la valutazione concorrenziale delle licenze di marchio si colloca in un ambito che si colloca al di fuori della legislazione secondaria di settore (§ 200.1).

<sup>858</sup> Segue questo schema ad es. M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 774 ss., 805 ss., 812 ss. e 820 ss.

<sup>859</sup> Per una trattazione complessiva del tema che resta di grande efficacia v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 235 ss.; ma v. anche M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 766 ss. ove richiami.

supposto secondo il quale sussiste un'armonia di fondo fra questi due settori dell'ordinamento, resta però da domandarsi quali siano i criteri di soluzione delle antinomie. Qui i dissensi sono ben lungi dall'essere sopiti. Tramontata pare la tesi, un tempo assai seguita, secondo la quale il diritto della concorrenza dovrebbe arrestarsi di fronte alle restrizioni c.d. "inerenti", che derivano in altre parole non dall'atto di autonomia del titolare o dalla volontà delle parti di un'intesa avente a oggetto il diritto di proprietà intellettuale ma dall'esercizio delle facoltà accordate dalla legge al titolare stesso<sup>860</sup>. Infatti, è da lungo tempo parso che anche l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge possa, nelle circostanze indicate dal diritto *antitrust*, risultare effettuato *non iure*. Ci si domanda piuttosto se il rapporto fra il diritto della concorrenza e quello della proprietà intellettuale non possa venire concettualizzato nei termini, consueti per il giurista, della relazione fra la regola e l'eccezione<sup>861</sup>.

In ambiente europeo, i criteri di raccordo sono stati fissati da lungo tempo, e con una notevole (ma forse lodevole) ambiguità, dalla giurisprudenza della Corte. Già a metà degli anni Sessanta dello scorso secolo la Corte ebbe, nel caso Grundig, a distinguere fra l'esistenza del diritto di proprietà intellettuale e il suo esercizio: secondo i giudici europei, se il diritto della concorrenza non può intaccare l'esistenza del diritto, può tuttavia incidere sul suo esercizio<sup>862</sup>. Questa prima distinzione è stata poi – se così si può dire, peccando forse un po' di ottimismo – precisata dalla giurisprudenza successiva: il nucleo della tutela del diritto di proprietà intellettuale che sfugge allo scrutinio *antitrust* è costituito dalle prerogative attribuite al titolare dall'ordinamento che ne costituiscono "l'oggetto specifico"<sup>863</sup>. Si tratta ora di vedere come questa (sottile) distinzione sia stata applicata in relazione alle diverse fattispecie che qui interessano.

199.3. *Trasferimento del marchio per Stati e diritto antitrust*. Si ricorderà che, se il marchio comunitario non è trasferibile se non per l'intero territorio dell'Unione, resta possibile che marchi nazionali "paralleli" siano oggetto di trasferi-

<sup>860</sup> Per un'esposizione e una critica di questa impostazione v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 237 ss.

<sup>861</sup> In argomento v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 241 ss.

<sup>862</sup> Corte di Giustizia del 13 luglio 1966, casi C-56/64 e 58/64, Consten e Grudig c. Commissione, in *Riv. dir. ind.* 1966, II, 239 ss., caso «Grundig».

<sup>863</sup> Per questa nozione cfr. Corte di Giustizia 31 ottobre 1974, causa C-16/74, Centrafarm BV e Adrian de Peijper c. Wintrop, in *Riv. dir. ind.* 1975, II, 355, con mia nota *Brevetti e marchi "paralleli" nella recente giurisprudenza comunitaria*, caso «Winthrop», par. 8 ("In materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione di quell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo"). Successivamente vedi le sentenze della stessa Corte 23 maggio 1978, causa C-102/77, Hoffman La Roche c. Centrafarm, in *Racc.* 1978, 1139 ss., caso «Hoffman La Roche», par. 7 e del 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, in *Giur. ann. dir. ind.* 2725 e in *Giur. comm.* 1991, con nota di A. VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*, caso «Hag II», par. 14.

mento geograficamente limitato<sup>864</sup>. A seguito dell'atto dispositivo, marchi identici e in origine appartenenti allo stesso soggetto in diversi Stati membri potranno dunque spettare a soggetti diversi, reciprocamente indipendenti e che non abbiano fra di loro alcun legame né economico né contrattuale. Si è anche visto che questa soluzione è il portato ineliminabile del regime accolto dal legislatore europeo, che prevede la coesistenza fra il marchio comunitario e i marchi nazionali; e dà attuazione ai principi di indipendenza reciproca dei diversi marchi nazionali e della territorialità della tutela che a ciascuno di essi compete.

D'altro canto, poiché il titolare di un marchio nazionale ha la facoltà di impedire che sul suo mercato siano prodotti e venduti beni contraddistinti da un marchio identico (o simile) al suo, anche se il segno confliggente tragga la propria origine dalla registrazione ad opera dello stesso soggetto<sup>865</sup>, il trasferimento del marchio per Stati membri si presenta come veicolo ideale per operare una divisione del mercato territoriale: in essa la demarcazione fra le rispettive zone di esclusiva appartenenti ai diversi titolari dei marchi coincide con i confini nazionali.

L'esito considerato deriva dalla combinazione fra l'atto di autonomia che produce una disposizione geograficamente limitata del marchio nazionale e le facoltà esclusive attribuite da ciascun ordinamento ai titolari dei marchi nazionali. Compito del diritto *antitrust* è, per l'appunto, quello di valutare se questo risultato vada considerato come conseguenza normale dell'assetto normativo o come accordo restrittivo della concorrenza e in particolare come accordo che ha per oggetto o per effetto una ripartizione geografica fra i mercati<sup>866</sup>.

Si tratta di una valutazione meno scontata di quello che si potrebbe pensare. È vero che la divisione di mercato lungo il perimetro dei confini degli Stati che apprestano la tutela al marchio è conseguenza immediata e diretta dell'atto dispositivo. D'altro canto, occorre anche considerare che, se pur il titolare del marchio nell'uno Stato membro può bloccare alle frontiere le correnti di importazione dei beni muniti dello stesso marchio ma provenienti dall'altra impresa titolare del segno, l'effetto anticoncorrenziale dell'assetto può essere modesto, e anche inesistente, quante volte i beni in questione siano esposti alla concorrenza *inter-brand*, ad opera cioè di imprese operanti sullo stesso mercato con segni diversi. In effetti, quando né il dante causa del marchio né il suo avente causa siano forniti di potere di mercato, vi è ragione di dubitare che l'operazione abbia davvero una valenza restrittiva significativa.

---

<sup>864</sup> § 147.1 e 178.3.

<sup>865</sup> A seguito dell'evoluzione giurisprudenziale ripercorsa al § 147.1.

<sup>866</sup> In questo senso Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 59. Per una valutazione dell'operazione anche alla luce delle previsioni sul controllo delle concentrazioni v. P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*, cit., 5 ss. Sulle ragioni per le quali l'operazione non è invece ritenuta soggetta alla valutazione ad opera delle previsioni relative alla libertà di circolazione delle merci v. P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*, cit., 20 ss.; in una prospettiva diversa v. però D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 183 s. (del quale si v. peraltro ora anche *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 87).

Pare quindi che la valutazione del trasferimento del marchio per Stati sfugga all'automatismo del divieto che normalmente è riservato alle intese che comportano una divisione geografica del mercato. È quindi condivisibile l'idea<sup>867</sup> secondo la quale la proibizione debba scattare solo quando risulti che la cessione sia strumento di un'intesa restrittiva più ampia od in ragione delle caratteristiche anticoncorrenziali del contesto in cui essa si inquadra. Immaginiamoci una cessione incrociata di marchi: se A e B sono due imprese l'una francese e l'altra tedesca e la prima ceda alla seconda il proprio marchio per la Germania, riservandoselo per la Francia; e contemporaneamente la seconda ceda il proprio marchio per la Francia, riservandoselo per la Germania. In questo contesto, è matematico che sia all'opera un accordo di divisione dei mercati fra i due operatori. Lo stesso vale se il titolare ceda fiduciarmente un proprio marchio a un suo distributore (o licenziatario) per consentire a questi di opporsi alle importazioni parallele provenienti dal cedente o da altri distributori (o licenziatari)<sup>868</sup>.

Un giudizio molto diverso si impone invece in situazioni nelle quali la cessione del marchio per Stati sia l'incidente non voluto, e anzi subito contro i desideri del titolare, di vicende fuori dal controllo del titolare medesimo. Un buon esempio può essere proprio fornito dal caso "Ideal Standard" (1994). Qui il titolare del marchio francese era stato sottoposto a un procedimento concorsuale, mentre l'impresa tedesca appartenente allo stesso gruppo era rimasta *in bonis*; il marchio era stato venduto al miglior offerente dalla procedura insieme con l'azienda del fallito. Si comprende dunque che il titolare tedesco si fosse poi opposto all'importazione verso la Germania dei beni prodotti dal cessionario del marchio; e diviene difficile immaginare che nelle circostanze si potessero ravvisare profili di concertazione fra l'impresa tedesca, che aveva assistito impotente all'insolvenza della sua consorella, e l'acquirente dell'azienda e del marchio di quest'ultima, che del dissesto si era trovato a beneficiare.

Un altro profilo che va sicuramente tenuto nella debita considerazione nell'apprezzamento è costituito dalla dimensione geografica dell'operazione. Fin qui si è fatto riferimento al caso in cui il riparto di mercati risultante dal trasferimento concerna due (o più) Stati membri. Valutazioni in qualche misura diverse vanno espresse nel caso in cui in esito all'operazione tutti i marchi nazionali relativi a Stati membri dell'Unione si trovino nelle stesse mani, mentre l'altro titolare detiene un marchio identico in Stati terzi. Anche in questo caso non può naturalmente escludersi che il riparto fra il mercato dell'Unione e il resto del mondo sia oggetto o effetto di un'intesa restrittiva della concorrenza; e certamente si può ipotizzare che gli effetti di questa intesa possano riverberarsi sul mercato dell'Unione. È però verosimile che anche oggi, come già è avvenuto in passato<sup>869</sup>, lo scrupolo

<sup>867</sup> Articolata da P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*, cit., 28 ss.; e v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 228.

<sup>868</sup> V. Corte di Giustizia 13 luglio 1966, caso «Grundig», cit.

<sup>869</sup> V. Corte di Giustizia 15 giugno 1976, cause C-51, C-86 e C-96/75, EMI Records c. CBS, in *Foro it.* 1976, IV, 433 ss. (su cui v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 262 ss.).

tinio *antitrust* possa rivelarsi meno severo, visto che la ipotetica restrizione non avrebbe un impatto immediato sui flussi commerciali intracomunitari<sup>870</sup>.

## 200. (Segue). B) *Le licenze “verticali” di marchio*

200.1. *I parametri normativi per la valutazione concorrenziale delle licenze di marchio.* In teoria, anche una licenza di marchio esclusiva e geograficamente limitata per Stati si presta a realizzare un accordo di divisione del mercato fra il titolare e il licenziatario (od i licenziatari). Nella normalità dei casi la realtà è però diversa. L'accordo fra licenziante e licenziatario è molto spesso – anche se non necessariamente – un'intesa verticale, nel senso (qui accolto)<sup>871</sup> che prima della stipulazione dell'accordo le parti non si trovavano in concorrenza fra di loro. Se così è, esse sono di regola portatrici di interessi contrapposti. Il licenziante ha interesse a massimizzare il fatturato su cui verrà calcolata la sua *royalty*; i licenziatari, a massimizzare il margine di profitto su ciascuna unità venduta, al netto della *royalty*. Se il licenziante consente a che il licenziatario abbia un'esclusiva su di un territorio determinato, ciò avviene verosimilmente non per consentire al suo contraente di estrarre una rendita quasi-monopolistica, che gioverebbe al licenziatario stesso ma non al licenziante, ma perché il licenziante sarebbe riluttante a impegnarsi in un investimento su di un mercato se dovesse dividerne i frutti con altri licenziatari.

Non si può naturalmente escludere che la licenza di marchio possa in altri casi servire a scopi ancor diversi. Può essere che la licenza abbia carattere orizzontale, intercorra cioè fra imprese che già in precedenza si trovavano in concorrenza fra di loro, come tipicamente avviene per gli accordi di coesistenza e di delimitazione<sup>872</sup>. Non di rado avviene altresì che il contratto di licenza di marchio sia l'ombrello attraverso il quale un cartello di produttori disciplina la ripartizione dei mercati e la fissazione dei prezzi.

Da questo punto di vista, la valutazione concorrenziale delle licenze di marchio può essere più complessa e incerta di quella delle cessioni. Infatti, mentre queste realizzano sempre un fenomeno orizzontale, seppur riconducibile a motivazioni non scontate e che necessitano di essere ricostruite volta per volta, le licenze di marchio sono un mantello che può avvolgere accordi sia verticali sia orizzontali; che può contribuire tanto all'efficienza produttiva consentendo investimenti che altrimenti non verrebbero effettuati come anche, e all'opposto, alla distorsione in senso anticoncorrenziale del comportamento delle parti.

Si rendono quindi necessarie valutazioni commisurate alle caratteristiche di ciascuna situazione; e corrispondentemente si tratta di individuare quali sono i

---

<sup>870</sup> Sull'inammissibilità del trasferimento geograficamente limitato del marchio nazionale, che esenta dal valutarne l'ammissibilità concorrenziale, cfr. § 178.3.

<sup>871</sup> Con tutte le cautele del caso: § 199.2, in nota.

<sup>872</sup> §§ 195-196 (e 201).

punti di riferimento normativi specificamente preordinati a compiere valutazioni delicate come queste. Va a questo riguardo registrato che tutto l'armamentario di previsioni specializzate di cui si è dotato col passare degli anni il diritto *antitrust* europeo non è applicabile, almeno in via diretta, alle licenze di marchio.

Vero è che la Commissione europea ha adottato nel 2004 un regolamento di esenzione per categoria (n. 772) relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia, poi sostituito a decorrere dal 1 maggio 2014 del reg. n. 316/2014; ma le previsioni si riferiscono per l'appunto agli accordi che hanno per oggetto la tecnologia (od i contenuti protetti), non i segni distintivi<sup>873</sup>, anche se non si può escludere che le ragioni di *policy* che stanno alla base del regolamento possano offrire qualche spunto di valutazione anche per le licenze di marchio.

Neppure il reg. n. 330/2010, pur di architettura e impianto alquanto generali, in quanto riferito agli accordi e alle pratiche concordate "verticali"<sup>874</sup>, può trovare diretta applicazione alle licenze di marchio. Infatti, il par. 3 dell'art. 2 di questo regolamento precisa che esso si applica anche a disposizioni contrattuali concernenti l'uso di diritti di proprietà intellettuale, fra i quali sono da ritenersi inclusi<sup>875</sup> anche i marchi, a condizione però che le disposizioni in questione "non costituiscano l'oggetto primario degli accordi". Quindi neppure questo regolamento si applica direttamente agli accordi di licenza di marchio, salvo che essi non siano, come pur si è visto talora accadere, tessera all'interno di un mosaico più ampio<sup>876</sup>. Il che non esclude, si intende, che anche in questo caso le valutazioni sottese al reg. n. 330 non possano trovare il loro ingresso, attendibilmente attraverso lo strumento dell'applicazione analogica<sup>877</sup>.

Quindi, in assenza di coordinate normative specializzate, non resta che fare affidamento sui precetti generali contenuti nelle previsioni primarie del diritto della concorrenza, fornite, come si è detto, dagli artt. 101 e 102 TFUE e dalla prassi decisionale, delle Corti e della Commissione, che si è formata nella loro specifica applicazione alle licenze di marchio. Per la verità, la prassi decisionale risale al tempo in cui l'esenzione di un'intesa vietata ancor presupponeva una notificazione e una decisione caso per caso e quindi sta diventando sempre più datata; ma su molti punti essa può fornire ancor oggi qualche spunto utile. In ogni caso, una valutazione "secondo i precetti generali" presuppone – e legittima – un inquadramento tipologico dell'accordo di licenza di marchio di volta in volta da valutare. La realtà ci presenta tre gruppi di ipotesi, che esamineremo in successione.

<sup>873</sup> In senso conforme M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 805-806.

<sup>874</sup> Per un esame del quale v. F. WIJCKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit., 87 ss.

<sup>875</sup> Ai sensi della lett. f) del par. 1 dell'art. 1 del reg. n. 330/2010.

<sup>876</sup> § 175.4. Anche in questo caso, peraltro, l'applicabilità del regolamento sarebbe da escludersi se le imprese si trovassero in concorrenza fra di loro anche in settore diversi da quello coperto dall'accordo: F. WIJCKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit., 67.

<sup>877</sup> F. WIJCKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit., 214.

200.2. *Gli accordi di licenza di marchio "genuinamente verticali": A) l'esclusività territoriale.* Per incominciare immaginiamo un accordo di licenza di marchio fra due imprese, che prima dell'accordo non siano in concorrenza fra di loro: un produttore di cioccolato da un lato, per fare un esempio, e l'industria dolciaria, ma non cioccolatiera, che si proponga di prendere in licenza il *brand* della prima. Cerchiamo di mettere a fuoco i criteri con i quali vanno esaminati l'accordo e le clausole che lo compongono<sup>878</sup>.

Quanto all'*estensione territoriale* della licenza, è attendibile che, se l'investimento che occorre al licenziatario per produrre e commercializzare quel bene sia di un certo rilievo, egli richieda di non essere esposto alla concorrenza diretta del licenziante e degli altri licenziatari sul mercato che egli considera come proprio mercato naturale di sbocco, che può, il più delle volte, essere il mercato nazionale del licenziatario medesimo. In questo caso le parti possono convenire che la licenza di marchio abbia per oggetto un territorio limitato, ad es. coincidente con i confini dello Stato membro del licenziatario. Questa eventualità si può realizzare non solo per i marchi nazionali ma anche per i marchi comunitari, i quali, come si ricorderà, possono essere concessi in licenza anche per parte della Comunità<sup>879</sup>.

Il licenziante può impegnarsi a non vendere nel territorio del licenziatario; questi può a sua volta impegnarsi a non vendere nel territorio del licenziante e degli altri licenziatari. Si tratta di previsioni in linea di principio contrarie al par. 1 dell'art. 101 TFUE<sup>880</sup>, ma esentabili ai sensi del par. 3 della medesima disposizione. Resta comunque ferma l'applicabilità del principio dell'esaurimento: i prodotti commercializzati da un licenziatario all'interno del territorio assegnatogli possono dunque essere riesportati dai loro acquirenti in altri territori del SEE. La clausola di esclusiva inserita in un contratto relativo a una parte del mercato unico non può proteggere il licenziatario contro le importazioni di prodotti legittimamente messi in commercio dal titolare o da licenziatari paralleli all'interno del SEE<sup>881</sup>; si dice

<sup>878</sup> Questa valutazione potrebbe ritenersi superflua nel caso in cui l'accordo non superi le soglie quantitative della Comunicazione della Commissione del 22 dicembre 2001; sulle incertezze applicative cui dà adito questo strumento normativo v. tuttavia A. FRIGNANI, *Le intese*, in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., 180 ss.

<sup>879</sup> Art. 22 r.m.c. (e § 184.4).

<sup>880</sup> Ciò che potrebbe sorprendere, atteso che la lett. d) del par. 2 dell'art. 22 r.m.c. qualifica la trasgressione alla clausola del contratto di licenza in ordine "al territorio su cui il marchio può essere apposto" come contraffazione, se sfuggisse che la trasgressione concerne, per l'appunto, l'apposizione, e non la vendita.

<sup>881</sup> Così, quasi letteralmente, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 114, il quale precisa che "la clausola di esclusiva può garantire al licenziatario una protezione assoluta contro la concorrenza delle importazioni dei terzi solo quando si estende all'intero territorio del SEE: perché il principio dell'esaurimento non giunge a liberalizzare le importazioni di prodotti provenienti da Paesi esterni al SEE". Peraltro, anche la clausola che limita le importazioni da Paesi terzi, seppur in linea con i principi in materia di esaurimento internazionale, non è sottratta allo scrutinio *anti-trust*, se essa abbia per oggetto o per effetto una divisione territoriale dei mercati: v. Corte di Giustizia 28 aprile 1998, *Javico International e Javico AG c. Yves Saint Laurent Parfums SA*, in *Foro it.* 1998, IV, 390 ss. con nota di S. BASTIANON, *I profumi di lusso e la distribuzione selettiva nuova-*

perciò che la clausola prevede un'esclusiva "semplice" (o "aperta")<sup>882</sup>.

Di esclusiva "assoluta" (o "chiusa") si discorre invece quando il contratto prevede che il licenziante o il licenziatario debbano imporre ai propri aventi causa di astenersi a loro volta dal rivedere fuori dal territorio<sup>883</sup>. In questo caso si tratta però di accordo *prima facie* rivolto da "ripartire i mercati", mirante a rendere impermeabili le zone territoriali rispettivamente affidate alle parti e quindi, si ritiene, in linea di principio fulminato dal divieto di cui alla lett. c) del par. 1 dell'art. 101 TFUE e insuscettibile di esenzione ai sensi del par. 3 della medesima disposizione<sup>884</sup>.

La contrapposizione fra esclusive semplici (o "aperte"), lecite, ed esclusive assolute (o "chiusa"), illecite, non è però ancor sufficiente per una valutazione concorrenziale completa. Essa va integrata con la più sottile distinzione fra vendite attive e passive, dove per vendite "attive" si intendono quelle che traggano origine in un'iniziativa del venditore, per vendite "passive" quelle che traggano origine in un'iniziativa dell'acquirente. La distinzione, come è facile comprendere, ha assunto importanza crescente nel mondo globale dominato dalla rete, nella quale l'operatore che si valga di un sito *web* per la sua attività può ricevere ordini anche da clienti residenti al di fuori della sua zona senza prendere particolari iniziative nei loro confronti. Tradizionalmente il divieto imposto alle parti di un contratto di licenza (o di un sistema di licenze) di svolgere politiche attive di vendita e in particolare di creare succursali e di fare pubblicità al di fuori del territorio di competenza è ritenuto conforme ai principi *antitrust* e, più precisamente, suscettibile di beneficiare dell'esenzione, se risulti che le parti non intraprenderebbero l'investimento necessario in assenza della protezione corrispondente<sup>885</sup>. Si tratta però di

---

*mente al vaglio del giudice comunitario*, caso «Javico»; sul punto v. in particolare D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 256 ss. e, per una considerazione critica, T. HEIDE, *Trade Marks and Competition Law after Davidoff*, cit., 164.

<sup>882</sup> In questo caso si tratta di un'esclusiva dal punto di vista contrattuale (o negoziale), non dal punto di vista normativo: v. § 182.1. Quindi, all'esclusiva (contrattuale) troveranno applicazione le norme relative alle licenze non esclusive di cui al § 183.2.

<sup>883</sup> Sulla distinzione fra esclusive semplici e assolute v. già §§ 183.3, 183.4 e 184.4. Un punto non deve sfuggire: che la licenza con esclusiva semplice, contrattualmente pattuita a beneficio del licenziatario, non esclude che sul territorio per cui il marchio sia protetto, sia esso comunitario o nazionale, coesistano legittimamente beni recanti lo stesso marchio e quindi va considerata come licenza non esclusiva ai fini dell'applicazione della disciplina di diritto dei marchi.

<sup>884</sup> In questo senso Decisione della Commissione del 12 luglio 1985, Velcro Aplix, in *GUCE* n. L 233 del 30 agosto 1985, 22 ss., caso «Velcro/Aplix». Ma v. per una proposta interpretativa meno rigida D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 244 ss.; e v. i margini di flessibilità nella valutazione dell'esclusiva accolti a suo tempo da Sentenze della Corte di Giustizia dell'8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser KG e Kurt Eisele c. Commissione, in *Racc.* 1982, 2015 ss., caso «Sementi di mais», punto 58; del 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel SA c. Ciné-Vog Films SA, causa 262/81, in *Racc.* 1982, 3381 ss., caso «Coditel II», punti 15 e 20; del 18 aprile 1988, causa 27/87, SPRL Louis Erauw-Jacquery c. Soc. cooperativa La Hesbignonne, in *Racc.* 1988, 1919 ss., caso «Erauw-Jacquery».

<sup>885</sup> V. la decisione della Commissione del 23 dicembre 1977, in *GUCE* 13 marzo 1978, N. L 70/69, caso «Campari».

completare questa valutazione domandandosi quale sia il trattamento del divieto di vendite passive ed, ancor prima, quali siano i criteri di distinzione fra le une e le altre, in particolare nell'epoca della rete nella quale può diventare difficile stabilire se l'iniziativa sia assunta dal venditore o dall'acquirente.

I parametri di giudizio al riguardo non mancherebbero, visto che il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali contiene un'espressa previsione in proposito<sup>886</sup>, che annovera il divieto di vendite passive fra le restrizioni "fondamentali" (*hardcore*), che addirittura escludono l'esentabilità dell'operazione nel suo complesso (*vitiantur et vitiant*). Dal canto loro gli "Orientamenti sulle restrizioni verticali" forniscono criteri molto pragmatici e operativi per distinguere fra limitazioni alle vendite attive e passive<sup>887</sup>.

Resta la difficoltà di applicare questi criteri alla licenza di marchio, visto che, come si è poc'anzi rilevato, essa non ricade direttamente nell'ambito di applicazione del reg. n. 772/2004 (ora n. 316/2014); e tuttavia è verosimile che sia possibile imboccare il percorso di un'applicazione analogica. Del resto, che il divieto di vendite passive sia insuscettibile di esenzione può già desumersi dalla prassi decisionale anteriore della Commissione<sup>888</sup>; e non vi è ragione per non applicare i più evoluti criteri elaborati in anni recenti nella ricerca di criteri di distinzione fra vendite attive e passive anche con riguardo agli accordi di licenza di marchio.

Non può escludersi che nell'apprezzamento concorrenziale delle diverse gradazioni di restrizioni territoriali possano assumere rilievo anche fattori che attengono all'intensità della concorrenza *inter-brand*, fra il marchio licenziato e gli altri marchi che si contendono il campo nello stesso settore, e al potere di mercato che possa essere conferito dal marchio. In effetti, se titolare di un marchio è un'impresa *newcomer*, che detiene una modesta quota di mercato, si può immaginare che essa sia costretta a concessioni più importanti ai propri licenziatari, per convincerli a puntare sul successo del nuovo *brand*. Quindi le restrizioni corrispondenti possono nel caso di specie essere caratterizzate dal requisito dell'indispensabilità che è richiesto per potere beneficiare di un'esenzione dal divieto *anti-trust*. Va però anche dato atto che questo *more economic approach*, che pure si inserirebbe nella declamata evoluzione del diritto della concorrenza europeo<sup>889</sup>, può nella realtà dei fatti avere poche *chances* di trovare ascolto presso le autorità comunitarie, che, come spesso si è osservato<sup>890</sup>, tendono a confondere – consape-

<sup>886</sup> Punto (i) della lett. b) dell'art. 4 del reg. n. 330/2010.

<sup>887</sup> Comunicazione della Commissione del 10 maggio 2010, SEC(2010) 411 definitivo, parr. 51 ss. Sulla distinzione fra vendite attive e passive, anche con riferimento all'ambiente *online*, v. F. WJCKMANS-F. TUYSCHEAVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit., 154 ss. e 227 ss.

<sup>888</sup> V. la decisione della Commissione 23 dicembre 1977, caso «Campari», cit., punto III.A.3.

<sup>889</sup> Sulla (pretesa) svolta della Commissione, inaugurata circa un decennio fa, v. ora J. Drexler-W. Kerber-R. Podszun (a cura di), *Competition Policy and the Economic Approach*, Edgar Elgar, Cheltenham, 2012 e, per qualche accenno, F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, cit., 17 s.

<sup>890</sup> V. da ultimo F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, cit., 14 ss. ed, in termini particolarmente efficaci (anche grazie al riferimento all'importanza "primordiale" dell'obiettivo dell'integrazione europea rispetto alla ricerca dell'ottimalità produttiva e allocativa) P. BUCCIROSSI-A. FRIGNANI, *No-*

volmente – l’obiettivo di promuovere l’apertura del gioco concorrenziale con lo scopo, concettualmente e operativamente distinto, di favorire l’integrazione delle diverse economie degli Stati membri in un mercato unico. Finché questa (consapevole) confusione continua, vi è il rischio che pattuizioni del tutto accettabili e innocue dal punto di vista concorrenziale siano destinate a cadere sotto la scure del divieto solo perché rendono meno facile il flusso transfrontaliero dei beni.

200.3. B) *La altre pattuizioni*<sup>891</sup>. Vi possono essere ottime ragioni per le quali il licenziante può volere imporre ai propri licenziatari di rifornirsi di componenti intermedi del bene destinato a essere contraddistinto dal marchio presso sé medesimo o presso terzi designati dal licenziante medesimo. L’obbligo di approvvigionamento può infatti avere per oggetto ingredienti segreti, che sono solo in possesso del licenziante<sup>892</sup>; e anche la scelta dei componenti – come i coloranti e le miscele di erbe – cui è affidato il compito di garantire una identità fra prodotto originale e prodotti fabbricati dai licenziatari del marchio, può rivelarsi di primario rilievo in un contesto nel quale i beni in questione possono liberamente circolare da uno Stato membro all’altro. Si è quindi ritenuto che le pattuizioni corrispondenti possano non avere per oggetto o per effetto una restrizione sensibile del gioco della concorrenza<sup>893</sup>. Una conferma a questa soluzione proviene anche dal diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi, che considera la trasgressione della clausola relativa alla “qualità prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario” un atto di contraffazione del marchio<sup>894</sup>.

Vietati, e irrimediabilmente vietati, sono per contro gli obblighi imposti dal licenziante di vendere i prodotti fabbricati su licenza a un prezzo imposto dal licenziante. Però anche qui potrebbe farsi strada negli ultimi anni una maggiore flessibilità, che induce a ritenere ammissibile l’indicazione di un prezzo massimo, posto che la previsione di un “tetto” non preclude la flessibilità verso il basso dei prezzi praticati dai licenziatari. Lo stesso potrebbe valere anche per l’indicazione di un prezzo raccomandato, verso il quale il legislatore comunitario pare mostrare di recente una (non del tutto comprensibile) tolleranza<sup>895</sup>.

Viceversa, non solleva obiezioni dal punto di vista concorrenziale la circostanza che la licenza di marchio sia limitata ad alcuni beni e non ad altri<sup>896</sup>: in questo caso sembra trattarsi infatti di una delimitazione dell’oggetto del con-

---

*zioni introduttive economiche e giuridiche*, in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., 3 ss., a 28.

<sup>891</sup> Una preziosa rassegna delle clausole e delle decisioni assunte dalla Commissione a proposito della loro ammissibilità *antitrust* è in M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 806 ss.

<sup>892</sup> Come è avvenuto nel caso oggetto della decisione della Commissione del 23 dicembre 1977, caso «Campari», cit., punto II.C.

<sup>893</sup> V. la decisione della Commissione del 23 dicembre 1977, caso «Campari», cit., punto II.C.

<sup>894</sup> §§ 150.1 e 183.4.

<sup>895</sup> E v. per analogia la lett. a) dell’art. 4 del reg. n. 330/2010.

<sup>896</sup> V. la decisione della Commissione 23 marzo 1990, *Moosehead/Whitbread*, in *GUCE* 20 aprile 1990, n. L 100, 32 ss., caso «Moosehead/Whitbread».

tratto più che di una restrizione della libertà concorrenziale del licenziatario<sup>897</sup>.

Invece le clausole che riservano alcune categorie di clienti al licenziante (*customer restrictions*) costituiscono una restrizione della libertà del licenziatario. Esse possono però essere esentate, in quanto produttive di benefici economici (*efficiencies*), come è avvenuto ad es. nel caso “Campari” del 1978, in considerazione della circostanza che l’approvvigionamento diretto da parte del licenziante del bitter in questione al corpo diplomatico, alle forze armate e alle navi e in generale ai soggetti beneficianti di franchigia fiscale era parso idoneo a garantire l’uniformità del prodotto nei confronti di categorie di soggetti particolarmente mobili<sup>898</sup>.

Il contratto può prevedere anche delle restrizioni quantitative, disponendo che il licenziatario possa munire del marchio solo una parte della sua produzione. Ai fini di una valutazione concorrenziale della clausola, conviene ricordare che il licenziante può reagire alla sua violazione non con l’azione di contraffazione ma solo con l’azione contrattuale di adempimento o risoluzione; quindi gli aventi causa del licenziatario che non abbia rispettato la pattuizione beneficiano comunque dell’esaurimento<sup>899</sup>. Da un punto di vista letterale, non parrebbe dubbio che la restrizione quantitativa della produzione che può essere contraddistinta dal marchio incappi nel divieto di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell’art. 101 TFUE, nella parte in cui la norma vieta le intese consistenti nel “limitare ... la produzione”. Vi è però da domandarsi se non si debba argomentare che sia preferibile un giudizio diverso proprio a partire dalla circostanza che i prodotti cui la restrizione qualitativa si applica sono contraddistinti dal marchio. Si potrebbe osservare, infatti, che in assenza di un contratto di licenza il titolare del marchio avrebbe pur sempre il diritto di stabilire quanta della sua produzione viene immessa sul mercato con il marchio e quanta senza. Da questo punto di vista, si potrebbe sostenere, riecheggiando la teoria dell’ammissibilità delle restrizioni “inerenti”, che con la clausola di limitazione quantitativa il titolare del marchio dopo tutto si limiterebbe a imporre al licenziatario di tenere un comportamento che sarebbe lecito se realizzato unilateralmente dal titolare stesso. Certo, l’argomento non è probante: a tacer d’altro, il fatto che il licenziante possa fissare il prezzo della *sua* produzione non lo legittima a fissare un prezzo minimo che i licenziatari debbano rispettare. Però, a proposito delle restrizioni quantitative si potrebbero riprendere in mano i vecchi criteri accolti in passato dalla Corte di Giustizia, che certo sono ora da ritenersi sotto molti profili superati dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale ma che tutto sommato possono ancora soccorrere in situazioni dubbie, per domandarsi se nell’“oggetto specifico” del diritto di marchio<sup>900</sup> e nella sua “funzione essenziale”

---

<sup>897</sup> Come suggerirebbe la nozione di *field of use restriction*, che in altre tipologie di licenze (di brevetti, di *know-how* e simili) designa restrizioni sospette.

<sup>898</sup> V. la decisione della Commissione del 23 dicembre 1977, caso «Campari», cit., punto III.A.4.

<sup>899</sup> In argomento §§ 150.1 e 183.4; per una trattazione completa del tema V. DI CATALDO, *Pre-rogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, cit.

<sup>900</sup> V. § 199.2.

distintiva non vada ricompreso anche il diritto di determinare le dimensioni quantitative dell'offerta dei beni protetti. Neppur nel caso in cui la risposta al quesito fosse negativa, la questione sarebbe risolta: ch  resterebbe da domandarsi se la restrizione quantitativa non sia quantomeno suscettibile di esenzione.

Vero   che, se si tratta di un'impresa che si trova in posizione dominante, questa segmentazione dell'offerta, in prodotti marchiati e non, le consentirebbe di operare una discriminazione di prezzo (*price discrimination*); ma gli economisti sono concordi da quasi mezzo secolo nel dire che la *price discrimination* non   di per s  inefficiente e anzi in alcuni casi pu  contribuire all'ottimalit  economica<sup>901</sup>.

Che dire del divieto di concorrenza che sia imposto al licenziatario? In una sua prima manifestazione l'obbligo pu  essere circoscritto al periodo di esecuzione del contratto; esso  , non sorprendentemente, ritenuto soggetto al divieto, ma anche suscettibile di esenzione. Si   detto che esso restringe indubbiamente la libert  concorrenziale del licenziatario; e tuttavia allo stesso tempo pu  "contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti sotto licenza, evitando la dispersione degli sforzi in materia di vendite, favorendo la costituzione di scorte e abbreviando i termini di consegna"<sup>902</sup>. Forse occorrerebbe oggi verificare il permanere della validit  di questa impostazione alla luce delle previsioni adottate nel regolamento sulle intese verticali e degli orientamenti pubblicati dalla Commissione in materia<sup>903</sup>. N  pu  escludersi che anche in questo caso la valutazione possa giovare di un apprezzamento del potere di mercato del licenziante e dell'intensit  della concorrenza *inter-brand*. Dopo tutto, qui il diritto della concorrenza dovrebbe preoccuparsi non tanto del dato formale della limitazione della libert  del licenziatario ma del dato sostanziale, dell'impatto, o, come pure si dice, dell'effetto preclusivo del divieto di concorrenza sui rivali del titolare del marchio. Ed   verosimile che l'impatto resti tutto sommato modesto, salvo i casi in cui la titolarit  del marchio non conferisce un potere di leva (*leverage*) al licenziante.

Un percorso di valutazione non dissimile vale per il divieto di concorrenza postcontrattuale: il quale pare ammesso (a certe condizioni) se contenuto in limiti di durata appropriati (tendenzialmente: un anno)<sup>904</sup>.

  comprensibile che il licenziatario, che intenda operare come entit  autonoma dopo la cessazione del contratto, abbia interesse ad affiancare il proprio marchio a

<sup>901</sup> Come autorevolmente dimostrato da G.J. STIGLER, *The Theory of Price*, The Macmillan Company, London, 1966, 209 ss.; fra i giuristi v. T. HEIDE, *Trade Marks and Competition Law after Davidoff*; cit., 165.

<sup>902</sup> Senza ostacolare il progresso tecnico ed economico, come avverrebbe invece nel caso del divieto di concorrenza inserito in licenze tecnologiche: in questo senso la decisione della Commissione 23 dicembre 1977, caso «Campari», cit., punto III.A.2. E v. la decisione della Commissione del 23 marzo 1990, caso «Moosehead/Whitbread», cit.

<sup>903</sup> Cfr. art. 5, par. 1, del reg. n. 330/2010 e il punto 45 della Comunicazione della Commissione 10 maggio 2010.

<sup>904</sup> Cfr., sempre per analogia, l'art. 5, par. 3, del reg. n. 330/2010.

quello del licenziante già durante la vita del contratto, allo scopo di segnalare la sua esistenza e presenza sul mercato al pubblico già nel periodo di esecuzione dell'accordo. Ma è altrettanto comprensibile che il licenziante non provi entusiasmo all'idea: dopo tutto la forza con cui il suo marchio si imprime nella memoria del pubblico è destinata a essere attenuata e non aumentata dalla compresenza di un altro marchio sul bene. Questa materia è disciplinata dalla previsione dell'art. 20 TRIPs, che però si limita a indicare dei limiti entro i quali i membri possono disciplinare il fenomeno: le legislazioni nazionali possono imporre l'uso del marchio del licenziatario purché questo non sia "legato" (nella sfortunata traduzione in italiano di un testo già poco chiaro) a quello del titolare e non avvenga "in un modo che ne pregiudichi l'idoneità a contraddistinguere i prodotti" offerti dal titolare medesimo<sup>905</sup>. Quale sia il trattamento concorrenziale della clausola che imponesse l'"oscuramento" del marchio del licenziatario, i TRIPs però non dicono; né si trova un ausilio alla valutazione nella prassi decisionale della Commissione.

Resta da dire della clausola di non contestazione, attraverso la quale il licenziatario riconosce la validità del marchio oggetto di licenza e si impegna a non attaccarne la validità. A questo riguardo si potrebbe segnalare che l'atteggiamento delle autorità *antitrust* ha negli anni conosciuto un'evoluzione; risultato ne è la valutazione attualmente contenuta nel reg. n. 316/2014, secondo cui la clausola che obbliga il licenziatario a non contestare i diritti di proprietà intellettuale oggetto di licenza non è suscettibile di esenzione e tuttavia il contratto può legittimamente prevedere che, se il licenziatario impugni la validità dei diritti licenziati, il licenziante possa recedere dal contratto<sup>906</sup>. Sarebbe però sbagliato trarre inferenze relative alla questione che qui interessa da questa previsione: essa, come si è appena ricordato, ha come specifico oggetto diritti di proprietà intellettuale diversi dai marchi. Per i marchi sembrano piuttosto valere le considerazioni a suo tempo articolate lucidamente dalla Commissione nella decisione "Moosehead" (1990). In quell'occasione l'autorità *antitrust* ha fatto proprio l'argomento, ricorrente, che la rinuncia a fare valere impedimenti assoluti alla registrazione del marchio difficilmente ha effetti sensibili sulla concorrenza, in quanto l'esclusiva conferita dal diritto di marchio ha per oggetto segni e simboli e quindi entità linguistiche, non realtà produttive; e che quindi raramente il permanere della tutela del marchio, ancorché ingiustificata, può costituire una barriera effettiva all'entrata delle imprese terze, salvo i casi particolari nei quali il monopolio sul segno possa estendersi all'attività produttiva<sup>907</sup>. Fra questi casi particolari non sarebbe però rientrato il monopolio sul marchio Moosehead, che oltretutto non possedeva

---

<sup>905</sup> Per un'interpretazione di questa previsione v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 323 ss.

<sup>906</sup> V. la lett. c) del par. 1 dell'art. 5 del reg. (CE) n. 772/2004, ora lett. b) del par. 1 dell'art. 5 del reg. (UE) n. 316/2014.

<sup>907</sup> V. la decisione della Commissione del 23 marzo 1990, caso «Moosehead/Whitbread», cit., par. 15.4, lett. a), secondo trattino (che presenta una significativa assonanza con le posizioni di cui si è riferito al § 199.1).

neppure un particolare avviamento sul mercato di riferimento. Quanto alla rinuncia a far valere impedimenti relativi, questa non potrebbe mai influire sul gioco della concorrenza: che il segno appartenga all'uno o all'altro dei contendenti, la posizione dei terzi non cambia<sup>908</sup>. Insomma: per la valutazione della clausola di non contestazione valgono considerazioni peculiari al diritto dei marchi piuttosto che le posizioni al riguardo espresse con riferimento agli altri diritti di proprietà intellettuale.

200.4. *Il trattamento concorrenziale degli altri accordi verticali che hanno (anche) per oggetto l'utilizzazione di un marchio.* Non è possibile in questa sede fornire una trattazione esaustiva della disciplina concorrenziale degli altri accordi verticali che, pur avendo anche essi per oggetto il marchio, presentino però elementi differenziali rispetto alle licenze di marchio di cui ci si è occupati nei tre sottoparagrafi che precedono. Basti qui fornire qualche notazione che possa valere a indirizzare la ricerca selezione delle regole applicabili.

Da questo punto di vista, può trovare una risposta abbastanza agevole la domanda relativa alla disciplina applicabile all'accordo di licenza di brevetto o di *know-how* (o simile), che contenga anche pattuizioni relative all'uso del marchio del licenziante. Trova qui applicazione la disciplina specifica del regolamento di esenzione per categoria; i cui criteri di valutazione trovano applicazione anche alle pattuizioni "ancillari" relative al marchio<sup>909</sup>.

Che dire poi della valutazione *antitrust* delle molteplici variazioni sul tema della licenza che si sono incontrate nelle pagine precedenti? Qui sarà sufficiente formulare qualche ipotesi. Intanto, le licenze non esclusive<sup>910</sup> paiono destinate a suscitare meno preoccupazioni rispetto a quelle esclusive, dato il regime di concorrenza fra eguali entro il quale esse si muovono; anche se non può escludersi che una pattuglia nutrita di licenziatari non esclusivi venga a occupare una fetta non inconsistente di mercato e quindi possa dare il destro al licenziante di legare a sé i suoi diversi licenziatari e rendere la vita più difficile ai propri concorrenti mediante gli strumenti tipici della leva esclusionaria.

A loro volta, gli accordi di *merchandising* (del marchio, ma anche di altre entità protette) non sembrano possedere una caratterizzazione rispetto alle altre tipologie di licenze che influisca sul giudizio concorrenziale a essi relativo, salvo che normalmente il licenziante, che, come si è visto, di regola ha conseguito una notorietà attraverso un'utilizzazione primaria lontana dai settori merceologici cui si riferisce l'operazione di *merchandising*, tende a non essere presente negli stessi settori economici in cui operano i suoi licenziatari. Il che dovrebbe portare a un affievolimento, anziché a un rafforzamento, delle preoccupazioni concorrenziali. Diversa può però essere la valutazione degli accordi che autorizzano l'utilizza-

---

<sup>908</sup> V. la decisione della Commissione del 23 marzo 1990, caso «Moosehead/Whitbread», cit., par. 15.4, lett. a), primo trattino.

<sup>909</sup> In senso conforme M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 790; sull'inserimento della licenza di marchio in una rete di accordi "paralleli" v. § 175.4.

<sup>910</sup> Cui è dedicato il § 183.

zione del marchio in funzione promozionale, come quelli che ne consentano l'impiego come *Begleitungs-marke* o programmino operazioni di *co-branding*<sup>911</sup>.

Una posizione a parte occupano i contratti di *franchising* e anche la distribuzione selettiva, la quale ultima, a rigore, non dovrebbe essere neppure accostata alla licenza di marchio, visto che il distributore, come più volte si è osservato, trova il titolo per l'utilizzazione del marchio altrui non nell'autorizzazione del titolare ma nella legge, giacché per i beni muniti del marchio acquistati dal distributore opera l'esaurimento. Ora, come è noto, per gli accordi di *franchising* opera il reg. n. 330/2010, visto che si tratta di accordo verticale per cui le disposizioni alla proprietà intellettuale "non costituiscono l'oggetto primario degli accordi"<sup>912</sup>. Allo stesso regolamento è del resto oggi anche soggetta la stessa distribuzione selettiva, che trova quindi modo di affrancarsi dalla minuziosa prassi giurisprudenziale che l'aveva in precedenza astretta<sup>913</sup>.

Resta da dire degli accordi di subfornitura, per ricordare peraltro che essi non sono riconducibili a una licenza: il terzista vende al titolare, non al mercato. E tuttavia anche qui insorge spesso il problema di come valutare dal punto di vista concorrenziale la pattuizione che impedisce al subfornitore di impiegare il marchio del titolare in relazione a prodotti qualitativamente identici a quelli per i quali invece è prevista l'apposizione<sup>914</sup>, che già abbiamo incontrato in materia di licenze di marchio verticali<sup>915</sup>.

## 201. (Segue). C) *Le fattispecie "orizzontali": licenze di marchio fra concorrenti, accordi di coesistenza e delimitazione*

201.1. *Licenze di marchio orizzontali.* Difficilmente un concorrente dà in licenza il proprio marchio a un altro concorrente. È improbabile che Lavazza dia in licenza il proprio marchio a Illy. Ed è ancor più improbabile che Illy a sua volta dia in licenza il proprio marchio a Lavazza; se non altro perché sarebbe fin troppo chiaro che ci si troverebbe di fronte a un accordo di cartello fra concorrenti. Il quale, è appena il caso di dirlo, è vietato dall'*antitrust*, non è esentabile e difficilmente sfuggirebbe a sanzioni pesanti.

<sup>911</sup> §§ 182.4. Il *co-branding* può essere veicolo di un'operazione più ampia – e vietata dal diritto *antitrust*: vedi la sentenza della Supreme Court americana in *FTC c. Actavis, Inc.*, 133 S. Ct. 2223, 186 L. Ed. 2d 343, 106 U.S.P.Q.2d 1953 (2013) [2013 BL 158126] e la decisione della Commissione del 19 giugno 2013, Commissione c. Lundbeck –, mirante a ritardare l'ingresso sul mercato di sostituti generici di prodotti per cui il brevetto sia scaduto.

<sup>912</sup> Lett. f) del par. 1 dell'art. 1 del reg. n. 330/2010; in argomento v. ora F. WICKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit., 210 ss.

<sup>913</sup> Per una sintesi della disciplina concorrenziale della distribuzione selettiva v. ora F. WICKMANS-F. TUYSCHAEVER, *Vertical Agreements in EU Competition Law*, cit., 206 ss.

<sup>914</sup> In argomento v. V. DI CATALDO, *Prerogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, cit.

<sup>915</sup> § 201.3.

Quel che può succedere, però, è che la licenza di marchio sia un tassello di un'operazione più ampia. Qui la valutazione non può che divenire complessa; perché l'operazione più ampia può, a seconda dei casi, essere nel suo complesso lecita e anzi idonea a fornire un apporto positivo all'ottimalità economica e addirittura svolgere una funzione proconcorrenziale; oppure può essere un semplice schermo o paravento dietro il quale si nasconde la realtà di un accordo di divisione di mercato. Può non essere facile distinguere fra l'una e l'altra ipotesi; e qui sta il fascino del diritto della concorrenza.

Proviamoci a tracciare qualche ipotesi che possa servire di base al ragionamento.

201.2. *Le licenze di marchio come strumento di coordinamento orizzontale.* Mezzo secolo fa la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso il caso "Sealy" (1967)<sup>916</sup> vedendolo come caso di cartello orizzontale fra produttori di materassi in cui l'obiettivo dell'allocazione dei territori e la fissazione dei prezzi era conseguito attraverso un reticolo di licenze di marchio concesse dalla società comune, Sealy Inc., a tutti i licenziatari, una trentina in tutto, che erano pure azionisti del licenziante. Restrizione dunque solo apparentemente verticale, ma sostanzialmente orizzontale, perché il licenziante era emanazione dei licenziatari, proibita *per se*, senza necessità di ulteriori valutazioni, secondo *Justice Fortas*.

Nelle sue *notes* al caso l'allora professore Posner proponeva una visione della fattispecie completamente diversa, al cui successo giurisprudenziale egli avrebbe contribuito non poco come giudice nei decenni successivi. I trenta licenziatari-azionisti nel loro complesso avevano una quota minuscola del mercato dei materassi; e, senza potere di mercato e in presenza di una forte *inter-brand competition*, il tentativo di conseguire potere monopolistico attraverso accordi orizzontali fra pesi piuma non sarebbe stato neppure pensabile<sup>917</sup>. Il marchio andava piuttosto visto come marchio comune, che veniva licenziato dalla società al vertice ai licenziatari azionisti per consentire a questi di concentrare – efficientemente – i propri sforzi ciascuno su di un mercato, competendo fra di loro sui servizi alla clientela invece che sui prezzi e senza che ciò avesse alcun effetto avverso sulla struttura concorrenziale.

Queste due visioni alternative e contrapposte ancor oggi dominano il campo. Vi è tutto un filone di iniziative e di pensiero<sup>918</sup> che ancor oggi suggerisce di vedere gli accordi per l'adozione di un marchio comune da parte di operatori minori come strumento rivolto al raggiungimento di economie di scala nella spesa pubblicitaria e capace di contribuire in positivo al rafforzamento della struttura com-

---

<sup>916</sup> Supreme Court of the US, 1967, United States c. Sealy Inc., 388 U.S. 350, 87 S.Ct. 1847, 18 L.Ed.2d 1238 (riprodotta in R.A. POSNER, *Antitrust. Cases, Economic Notes and other Materials*, West Publishing Co., 1974, 222 ss.).

<sup>917</sup> Secondo R.A. POSNER, *Antitrust*, cit., 225, condannare la pratica sarebbe più o meno come condannare per tentato omicidio chi trafugge con spilloni una bambolina in ossequio ai riti Voodoo.

<sup>918</sup> Che trovarono loro espressione nella *Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese*, in *GUCE* n. C 75 1968, 3 ss.

petitiva. In questa prospettiva, in particolare le restrizioni concorrenziali cui possono essere sottoposti gli utilizzatori di un marchio collettivo sono viste come il prezzo che deve essere pagato per consentire la presenza sul mercato di un'offerta particolarmente qualificata<sup>919</sup>.

Per contro, si fa valere che le stesse ragioni che si oppongono a modalità congiunte di vendita adottate da concorrenti valgono contro l'uso di un marchio comune accompagnato da accordi orizzontali. In questa seconda prospettiva, si tratterebbe di restrizioni concorrenziali che sono comunque vietate, almeno fin quando non si dimostri che ricorrano ragioni imperative che le giustificano o venga fornita la prova di elevati incrementi di efficienza<sup>920</sup>.

Attualmente, sembra essere questa seconda prospettiva a prevalere, anche se si può immaginare che l'avversa temperie economica possa ancora una volta suggerire di attenuare il rigore delle valutazioni verso sforzi cooperativi che possono dopo tutto risultare apprezzabili, anche se imperniati su di un marchio comune e sulle restrizioni che la sua utilizzazione congiunta può comportare<sup>921</sup>.

Quale sia l'approccio che si ritiene di adottare, l'analisi non può prescindere dall'esame approfondito della genesi dell'accordo sull'uso "orizzontale" del marchio. Infatti, questo può trovare le sue scaturigini in vicende e motivazioni che in alcuni casi nulla hanno a che fare con le determinanti competitive del mercato di riferimento. Si pensi ai c.d. regolamenti di uso dei marchi oggetto di comunione<sup>922</sup>: i quali traggono di regola la propria origine da un fatto della vita – il decesso del titolare originario del marchio – che nulla ha a che fare con intendimenti limitativi della concorrenza; e che quindi vanno verosimilmente apprezzati alla luce di un criterio di *rule of reason* piuttosto che sulla base di un divieto *per se*.

201.3. *Accordi di coesistenza e di delimitazione*. Il riferimento al significato del contesto di partenza ora operato deve, in realtà, costituire la chiave di lettura principale dal punto di vista del diritto della concorrenza proprio con riguardo agli accordi di coesistenza e di delimitazione.

Come si ricorderà, questi accordi possono trarre origine dalle circostanze di fatto più varie<sup>923</sup>. La loro stipulazione può rappresentare il mezzo tecnico attraverso il quale gli eredi del titolare di un certo marchio di successo pongono fine alle loro controversie<sup>924</sup> oppure lo strumento attraverso il quale imprese in origine operanti in mercati distanti programmano la loro coesistenza pacifica in una situa-

<sup>919</sup> Sulla curvatura funzionale dei marchi collettivi v. §§ 203-204.

<sup>920</sup> Così, sul versante della vendita congiunta, E. CUCCHIARA, *Accordi di cooperazione*, in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., 829 ss., 860.

<sup>921</sup> Sotto questo profilo, la prassi giurisprudenziale della Commissione, formatasi in materia di marchi collettivi e di marchi di garanzia, di cui riferisce M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 813 s., pare troppo lontana nel tempo per fornire una guida davvero affidabile.

<sup>922</sup> E, precisamente, dei marchi oggetto di contitolarietà accompagnata da couso: §§ 191-194 e particolarmente §§ 192.2 e 193.3 per il "regolamento di comunione".

<sup>923</sup> § 195.1.

<sup>924</sup> V. i casi «Fioravanti» e «Maserati», citt.; e cfr. altresì Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., specie parr. 49 ss.

zione mutata, che le ha portate in reciproco contatto. Può anche essere che l'accordo di coesistenza tragga le proprie origini nelle vicende concorsuali cui sia stata sottoposta l'impresa titolare del marchio, dove gli aventi causa dalla procedura possono trovarsi a convivere con gli eredi del titolare del marchio denominativo<sup>925</sup> oppure con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'unità divenuta insolvente, localizzate in altri Stati membri e rimaste *in bonis*.

Al riguardo si debbono porre sul tappeto questioni che attengono all'ammissibilità concorrenziale sia dell'accordo in sé considerato sia delle clausole che in esso siano contenute.

Sotto il primo profilo, la stessa varietà delle circostanze in cui gli accordi possono essere stipulati e delle finalità da essi perseguite preclude una valutazione complessiva e univoca. È però da condividere l'idea che la potenziale contrarietà degli accordi di coesistenza e di delimitazione al diritto *antitrust* sia l'eccezione e non la regola<sup>926</sup>. Il giudizio di ammissibilità presuppone naturalmente che gli accordi in questione siano davvero stipulati in vista delle finalità tipiche che si è visto caratterizzarli. Devono in particolare sussistere un rischio, quanto meno potenziale, di conflitto dei segni sul mercato e un'incertezza effettiva sui reciproci diritti dei titolari dei marchi confliggenti<sup>927</sup>. In presenza di questi due presupposti, la stipulazione di un accordo può incrementare e non diminuire, la concorrenza: esso avvantaggia i consumatori, minimizzando il rischio di confusione in cui essi possano incorrere; e allo stesso tempo consente la presenza concorrenziale sul mercato di entrambe imprese interessate<sup>928</sup>.

Queste considerazioni concernono l'accordo considerato nel suo complesso; ma inevitabilmente si estendono alla clausola che ne è il caposaldo: l'impegno reciproco di non contestazione dei marchi dei paciscenti<sup>929</sup>. Infatti, la previsione di obblighi di questo tipo è connaturata alla funzione degli accordi in questione. Con essi le parti mirano a prestare reciprocamente il consenso a certe modalità di uso dei rispettivi segni; ma il consenso all'uso necessariamente presuppone a sua volta il riconoscimento della validità del segno il cui uso è reciprocamente assentito. Conseguentemente, il giudizio di ammissibilità concorrenziale – e, più general-

---

<sup>925</sup> Trib. Bologna 21 gennaio 1992, caso «Lamborghini», cit.

<sup>926</sup> In questo senso, testualmente, M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 228 ove richiami conformi. In senso conforme anche Corte di Giustizia 30 gennaio 1985, *Bat Cigaretten-Fabriken GmbH e Repubblica federale di Germania c. Commissione CE e Antonius I.C.M. Segers*, caso «Dorcet/Toltecs», par. 33.

<sup>927</sup> Per questa ragione la valutazione di molti fra gli accordi stipulati in epoca anteriore al *révisement* della Corte di Giustizia in ordine alla legittimità delle importazioni parallele di marchi aventi un'origine comune (cfr. Corte di Giustizia 17 ottobre 1990, caso «Hag II», cit.) è da ritenersi oggi superata: una volta ammesso che il titolare del diritto anteriore gode di uno *ius excludendi* pieno, viene meno la ragione fondamentale per disciplinarne la coesistenza con altri marchi identici o simili usati per beni identici o simili. In senso conforme M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 813.

<sup>928</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 228.

<sup>929</sup> Su cui § 195.3.

mente, di meritevolezza di tutela – dell'accordo nel suo complesso non può che estendersi alla pattuizione che ne costituisce la pietra angolare.

Venendo così al secondo profilo, relativo alle singole pattuizioni, una valutazione differenziata si impone con riguardo alle clausole attraverso le quali si realizza la reciproca delimitazione nell'uso del marchio (o dei marchi)<sup>930</sup> programmata dalle parti. La differenziazione più innocua, sotto il profilo concorrenziale, è quella relativa ai segni: ogni accorgimento che allontani l'un marchio confliggente dall'altro, sotto il profilo del suo contenuto denominativo o del suo aspetto grafico o cromatico, riduce il rischio di confusione senza comportare alcun rischio di un pregiudizio concorrenziale (e tantomeno di un pregiudizio concorrenziale "sensibile")<sup>931</sup>.

Valutazioni più delicate si impongono però per le differenziazioni concernenti la sfera merceologica e gli ambiti territoriali di diffusione dei segni confliggenti, come anche le loro modalità di commercializzazione<sup>932</sup>. Qui i margini di discussione si fanno più ampi; e in particolare ci si chiede se sulle parti incomba l'onere di adottare, fra le diverse alternative possibili, la soluzione meno restrittiva della concorrenza. La risposta affermativa al quesito, fornita dalla prassi decisionale della Commissione<sup>933</sup>, è talora contrastata dalla dottrina<sup>934</sup>. Per rispondere al quesito, occorre peraltro considerare il tenore stesso delle disposizioni normative applicabili. Sicuro essendo che gli accordi di coesistenza e di delimitazione non trovano una loro disciplina nella normazione secondaria, è giocoforza rilevare che le restrizioni merceologiche e territoriali (ed a maggior ragione relative ai prezzi) incappano nel divieto di cui al par. 1 dell'art. 101 TFUE; e che quindi la possibilità stessa di un'esonazione è subordinata alle condizioni rigorose del par. 3 della stessa disposizione, fra le quali va sicuramente annoverata l'indispensabilità<sup>935</sup>.

Resta da dire che la "indispensabilità" richiesta dalla norma va purtuttavia intesa in senso relativo e non assoluto. Torna qui la rilevanza della chiave di lettura fornita dal contesto di partenza: ben si può comprendere che, se il marchio oggetto di controversia fosse in origine unico e poi sia passato agli eredi, i margini di modificazione del segno in concreto praticabili dalle parti possano essere più ristretti, visto che il segno originario era quello e non altro e che le parti non se ne possono allontanare troppo se non a prezzo di disperderne il richiamo positivo. Su questa base, può essere che una qualche forma di riparto territoriale e merceologico fra i contendenti si imponga come imprescindibile per por fine alla controver-

<sup>930</sup> Sulle delicate questioni che sorgono in relazione alla circostanza che alcuni accordi (normalmente: di coesistenza) hanno per oggetto lo stesso marchio, mentre altri (normalmente: di delimitazione) concernono marchi diversi v. già § 195.1.

<sup>931</sup> Sui poteri di intervento dell'AGCM in relazione (non alla libertà concorrenziale, ma) alla confondibilità dei marchi in quanto pratica scorretta v. già § 117.4.

<sup>932</sup> § 195.3.

<sup>933</sup> Passata in rassegna da M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 812-813.

<sup>934</sup> M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 228-229.

<sup>935</sup> Lett. a) del par. 3 dell'art. 101 TFUE.

sia. Neppur a questo riguardo si può tuttavia dimenticare che i profili di differenziazione interagiscono fra di loro<sup>936</sup>; e che quindi si tratta per l'appunto di vedere se la soluzione in concreto adottata sia quella che impone il minimo sacrificio possibile alla concorrenzialità del mercato.

Una restrizione che sia stata pattuita al fine di proteggere un marchio decaduto sicuramente non è indispensabile. Anzi, in questo caso mancano entrambi i presupposti su cui poggia la liceità dell'accordo di delimitazione, l'esistenza di un conflitto e l'incertezza sui reciproci diritti. In questa situazione, come ha sottolineato con giusta durezza la Corte di Giustizia nel caso "Toltecs/Dorcet" del 1985, far valere un marchio pacificamente decaduto "costituisce un uso abusivo delle facoltà offerte dal diritto dei marchi"<sup>937</sup>; e lo pseudo-accordo di coesistenza che pone fine alla fittizia e artificiosa controversia è fulminato di nullità.

## 202. (Segue). D) *Marchio e abuso di posizione dominante*

202.1. *Delimitazione del tema.* L'esame delle situazioni in cui l'impiego di un marchio sul mercato possa dar luogo a un abuso di posizione dominante può apparire, a questo punto della trattazione, un fuor d'opera. In effetti, si potrebbe osservare, è ben difficile che il monopolio su di un segno conferisca di per sé una posizione dominante<sup>938</sup>; e d'altro canto i comportamenti unilaterali del titolare del marchio che possono interessare dal punto del divieto di abuso di posizione dominante sono, per l'appunto, comportamenti unilaterali, che quindi non parrebbero concernere lo sfruttamento negoziale del diritto di marchio che interessa in questo capitolo.

Obiezioni come queste colgono il segno, almeno in parte, e comunque valgono a dar conto anche del taglio e del dimensionamento, piuttosto ridotto, di quest'ultimo paragrafo. Esso ha del resto carattere per così residuale ed è qui inserito per non trascurare completamente l'osservazione delle vicende del marchio dall'angolatura del divieto di abuso di posizione dominante; la quale, come si vedrà qui di seguito, d'altro canto pone sul tappeto quesiti piuttosto significativi.

202.2. *Il marchio come strumento che consente all'impresa che si trovi in posizione dominante di tenere contegni abusivi.* Del resto, il tema è a ben vedere meno circoscritto di quanto non si potrebbe di primo acchito immaginare. Esso infatti abbraccia due tipi diversi di situazioni. In primo luogo vanno considerati i casi, non frequenti ma neppure inesistenti, nei quali la titolarità del marchio stesso

---

<sup>936</sup> § 195.3.

<sup>937</sup> Corte di Giustizia 30 gennaio 1985, caso «Dorcet/Toltecs», cit., par. 35.

<sup>938</sup> Nel diritto europeo il punto è pacifico, anche per diritti di proprietà intellettuale che conferiscono un diritto di esclusiva su beni o prestazioni, e non solo su segni, a partire da Corte di Giustizia dell'8 giugno 1971, causa 78-80, Deutsche Grammophon c. Metro Grossmärkte GmbH & Co., in *Racc.* 1971, 487 ss., caso «Deutsche Grammophon», par. 16.

possa conferire o rafforzare la situazione di posizione dominante. Si pensi al caso in cui una legge sul recupero e riciclaggio obbligatorio degli imballaggi dia luogo alla creazione di un consorzio di smaltimento: non appena il sistema, che può tendere verso il monopolio naturale, sia avviato, allora il marchio che segnala la disponibilità del servizio di recupero degli imballi può raggiungere una quota di mercato molto ampia<sup>939</sup>. Lo stesso vale nel caso dei marchi collettivi, i quali possono raggruppare sotto la loro egida una quota maggioritaria del mercato di riferimento.

Più frequenti e, quindi, per questa ragione di maggior interesse, appaiono però le situazioni nelle quali l'impresa titolare del marchio già si trovi in posizione dominante per ragioni che prescindono dalla titolarità del marchio stesso, o perché detiene privative di tipo tecnologico o creativo che le conferiscono potere di mercato o anche soltanto perché essa possieda una quota molto elevata del mercato in questione, qualunque sia il modo in cui essa l'abbia conseguita.

In contesti come questi, il marchio può dare al suo titolare il destro di tenere una serie di comportamenti che vanno valutati dal punto di vista della loro conformità al divieto di abuso di posizione dominante.

Fra di questi, uno scrutinio particolarmente attento è riservato alle modalità con le quali il titolare del marchio può operare una segmentazione del mercato. Una prima forma di segmentazione si realizza quando il titolare del marchio immetta simultaneamente sul mercato prodotti marchiati e anonimi. Questa pratica ha attirato l'attenzione della dottrina<sup>940</sup>, la quale si è sforzata di individuare le motivazioni di un modo di agire che è parso non facilmente decifrabile. Il comportamento del titolare del marchio può essere ineccepibile e anzi, si è precisato, doveroso, se alla base della decisione se immettere i beni con o senza marchio stia una distinzione fra prodotti di prima e di seconda scelta, ché, se questa differenziazione mancasse, il titolare potrebbe incappare nel divieto di uso decettivo del marchio. Più problematica – e problematica precisamente nella prospettiva che qui specificamente interessa del diritto *antitrust* – è però parsa la differenziazione in relazione a prodotti che invece sono non diversi ma identici fra di loro. Su questo modo di agire graverebbe l'ombra di una possibile discriminazione di prezzo, la quale, si è ipotizzato, potrebbe allora costituire abuso di posizione dominante<sup>941</sup>.

Prima di prendere posizione su questa valutazione, occorre però premettere due osservazioni. La prima concerne l'estensione – o se si preferisce il perimetro – delle pratiche di segmentazione che il titolare di un marchio può realizzare valendosi della sua privativa. A questo proposito bisogna considerare che il marchio ha una portata territorialmente limitata. Esso consente quindi al titolare di tenere

---

<sup>939</sup> Il riferimento è qui al caso deciso da Corte di Giustizia EU 16 luglio 2009 (Grande Sezione), caso «Grüne Punkt», cit.

<sup>940</sup> V. DI CATALDO, *Prerogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, cit., 652 ss.

<sup>941</sup> V. DI CATALDO, *Prerogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, cit., 665 ss.

separato un mercato in cui offra i beni contraddistinti dal segno da un altro mercato in cui egli abbia a vendere, direttamente o attraverso un licenziatario, gli stessi beni recanti lo stesso marchio, e praticare prezzi differenziati sui due mercati. Ma questa separazione è possibile nei limiti in cui non operi l'esaurimento, che consente le importazioni parallele dal mercato a prezzo più basso verso i mercati caratterizzati da prezzi più elevati ed erode il differenziale di prezzo<sup>942</sup>. Nel contesto istituzionale che qui interessa, la pratica ha quindi possibilità di successo solo nei rapporti fra beni offerti nell'Unione rispetto a beni immessi sul mercato in Stati terzi, come è logico e inevitabile visto che l'esaurimento del marchio opera a livello interno ed europeo ma non internazionale. Dunque, il titolare del marchio può discriminare nel prezzo non solo giocando sulla differenza fra prodotti marchiati e non marchiati, ma anche fra prodotti di marca immessi sul mercato dell'Unione e di Stati terzi.

Vi sono ancora altri modi in cui il marchio può essere usato per segmentare il mercato. Si pensi al titolare del marchio di un componente di prodotto finale, sia esso "Teflon" per pentole o "Intel" per processori, che selettivamente conceda all'acquirente del componente di menzionarlo sul prodotto finale, determinando così una forbice fra i prezzi praticati per il componente medesimo a seconda che al suo acquisto si accompagni o meno l'autorizzazione all'uso della *Begleitungs-marke*.

Va rilevato, venendo così alla seconda delle due osservazioni preannunciate, come la segmentazione dei mercati ora considerata si realizzi non solo mediante contegni unilaterali ma anche attraverso lo strumento contrattuale, nell'un caso assegnando a un licenziatario uno fra i territori soggetti a differenziali di prezzo, nell'altro affidando a un'autorizzazione all'impiego del segno altrui il compito di massimizzare i profitti del titolare del marchio attraverso operazioni "duali"<sup>943</sup>, che possono comportare o meno il consenso all'uso del marchio relativo al componente<sup>944</sup>.

Passando al merito della questione, va considerato che il marchio e i contratti che ne autorizzano l'uso da parte di terzi rendono possibile non solo la segmentazione dei mercati e la *price discrimination* che ne può risultare, di cui ci si è ora

---

<sup>942</sup> §§ 146-148.

<sup>943</sup> La massimizzazione dei profitti deriva qui dalla possibilità del titolare del marchio di differenziare nei prezzi fra la domanda "generica" del componente e la domanda specifica del componente accompagnato dall'autorizzazione all'uso del marchio; dove la somma dei corrispettivi conseguiti soddisfacendo separatamente i due tipi di domanda è superiore a quella che il titolare del corrispettivo avrebbe ricevuto adottando un prezzo unico per l'uso del solo componente o, alternativamente, per l'uso del componente accompagnato dall'autorizzazione all'impiego del marchio.

<sup>944</sup> Sotto questo profilo, va osservato come anche la soprasegnalata pratica dell'immissione simultanea sul mercato di beni anonimi e marchiati si realizza, assai spesso e forse prevalentemente, mediante un rapporto contrattuale; e più precisamente attraverso limitazioni contenute nel contratto di subfornitura (ad es. relativo a componenti commissionati dalle case automobilistiche) che impongono al subfornitore di astenersi dall'apporre il marchio del committente su prodotti che, pur essendo identici a quelli originali, sono destinati a essere non consegnati al committente ma direttamente esitati dal subfornitore al mercato.

occupati. Essi si prestano anche a una seconda pratica: un uso accorto della “leva” (o *leverage*) fornita dal marchio negli accordi che ne autorizzano l’uso può consentire al suo titolare di conseguire un vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti.

Si pensi al caso dei cosiddetti *tie-ins*, da noi anche descritti come “pratiche leganti” o “prestazioni gemellate”: dove ad es. il titolare del marchio può subordinare la concessione dell’autorizzazione all’uso del marchio per i beni prodotti dal licenziatario alla condizione che questi acquisti dal licenziante o da soggetto designato da questi ad es. una materia prima o un componente intermedio. Vincolo questo che può in alcuni contesti essere espressione della preoccupazione, verosimilmente condivisa da licenziante e licenziatario, di garantire che i beni contraddistinti dal marchio rispettino gli standard di qualità concordati, nell’interesse delle parti e del mercato<sup>945</sup>. Altre volte, però, il vincolo serve a uno scopo ben diverso e idoneo a suscitare inquietudini sotto il profilo *antitrust*: si può infatti pensare che il licenziante possa avere interesse a usare il diritto di marchio per l’appunto come leva per estendere il suo potere di mercato dal prodotto contraddistinto con il marchio alla fornitura dei prodotti intermedi che ne siano componenti.

Talora la finalità perseguita dal licenziante del marchio può essere ancor più chiara e scoperta: se egli subordina la conclusione dell’accordo di licenza all’assunzione da parte dei candidati licenziatari di un obbligo di non cooperare non i concorrenti del licenziante, od, in altri termini, di una clausola di non concorrenza declinata nella sua variante di pattuizione di esclusiva a carico del licenziatario. Anche qui possono profilarsi – vedremo quanto credibilmente al sottoparagrafo successivo – due rischi simmetrici: l’uno di esclusione o preclusione (*foreclosure*) a carico dei concorrenti del titolare del marchio, che perdono la possibilità di appoggiarsi al licenziatario vincolato in conseguenza dell’accettazione da parte di questi degli obblighi imposti dal titolare del marchio; l’altro di estensione del potere monopolistico (*monopoly extension*) del titolare del marchio stesso, che, poggiando di nuovo sulla leva costituita dal diritto di marchio, può ambire a rafforzare la sua posizione di mercato a danno dei propri rivali.

202.3. *Marchi e accordi relativi ai marchi come veicolo per l’abuso di posizione dominante: i termini della questione e i parametri di valutazione.* Dunque, la ricognizione appena delineata mostra che la questione se il titolare del marchio possa realizzare un abuso di posizione dominante mediante l’impiego del marchio e in occasione dei contratti che abbiano per oggetto il segno è tutt’altro che oziosa; e merita anzi di essere indagata con la dovuta attenzione su entrambi i versanti in cui essa si presenta, che concernono, come si è rilevato, sia la possibilità di una prassi di discriminazione dei prezzi praticati, direttamente o indirettamente, dal titolare, sia le “pratiche esclusionarie”, a danno dei concorrenti, che possono essere realizzate dal titolare valendosi della leva fornita dal marchio.

---

<sup>945</sup> Come è avvenuto, ad es., nel caso oggetto della decisione della Commissione del 23 dicembre 1977, caso «Campari», cit., punto II.C.

Che la questione esista e meriti tutta la dovuta attenzione non vuol però ancor dire che nei comportamenti, unilaterali o realizzati attraverso un accordo contrattuale, sia senz'altro ravvisabile un abuso del titolare del marchio, solo perché questi abbia il destro di praticare differenziali di prezzi o di vincolare i suoi licenziatari a comportamenti favorevoli al licenziante e sfavorevoli ai concorrenti di questi. Anzi, i dubbi sono molteplici e vale la pena di inventarli con altrettanta attenzione.

Partiamo dalla valutazione della prassi della discriminazione nei prezzi. Questa è naturalmente sospetta nell'ottica del divieto di abuso di posizione dominante, dove può venire concepita nei termini di imposizione unilaterale di prezzi eccessivi, "non equi"<sup>946</sup>. E tuttavia la *price discrimination*, quando praticata dal titolare di un marchio, è doppiamente difendibile, sia nei suoi rapporti con gli acquirenti finali dei beni recanti il segno sia in quelli con i licenziatari.

È difendibile una prima volta perché, secondo quanto ci ricordano gli economisti<sup>947</sup>, la pratica può essere a seconda dei casi efficiente o contraria ai canoni dell'ottimalità, con la conseguenza che non ha senso vietarla *tout court*.

Ma la stessa pratica è difendibile una seconda volta ancora, in quanto il comportamento qui considerato verrebbe tenuto dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale. Ora, se l'ordinamento assegna al titolare dei diritti in questione una posizione giuridica soggettiva attiva che ha la struttura dell'esclusiva, non è possibile neppur per un momento pensare che sul titolare sia imposto un divieto di praticare prezzi superiori al prezzo concorrenziale e, correlativamente, un divieto di incorporare nel prezzo praticato componenti monopolistiche (quello che viene chiamato un *supra-competitive price*). In questa prospettiva, praticare un prezzo supra-competitivo costituisce infatti modalità di esercizio del diritto conforme alla funzione specifica assegnata dal sistema giuridico, che non ha ragione di essere giudicato come abusivo finché non vi sia ragione di pensare che il titolare scelga modalità di esercizio del diritto difformi dalla funzione specifica<sup>948</sup>. E la stessa argomentazione vale, senza necessità di alcun adattamento, nel caso in cui il titolare del diritto pratici un *mix* di prezzi che gli consente di massimizzare il profitto estraibile dalla domanda proveniente dal mercato.

Passiamo all'esame del divieto dei *tie-ins* che il titolare del marchio imponga ai suoi contraenti ed, in particolare, qui, dei suoi licenziatari.

La proibizione dei *tie-ins* è ritenuta irragionevole dagli studiosi che si richiamano all'analisi economica del diritto nella variante propugnata dalla Scuola di

<sup>946</sup> Lett. a) del par. 1 dell'art. 102 TFUE. Per i termini della questione v. il mio *Antitrust*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, cit., 758 ss., in particolare 762-763.

<sup>947</sup> G.J. STIGLER, *The Theory of Price*, cit., 229 ss.

<sup>948</sup> In questo senso, in relazione a un brevetto di invenzione, v. Corte di Giustizia del 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke, Davis & Co. c. Probel, in *Racc.* 1968, 55 ss., caso «Parke Davis», par. 11, secondo cui "senza escludere che il prezzo di vendita del prodotto tutelato possa essere considerato come elemento di valutazione di un eventuale sfruttamento abusivo, il fatto che il prezzo di un prodotto brevettato sia superiore a quello di un prodotto non brevettato non costituisce necessariamente un abuso".

Chicago<sup>949</sup>. Secondo queste impostazioni, vi sarebbe una fallacia nel ritenere che un'impresa dominante possa trasferire il proprio potere da un mercato all'altro; in realtà, l'impresa dominante non potrebbe ottenere due volte un profitto che incorpora una componente monopolistica, una prima volta sul mercato del prodotto in cui essa ha potere, una seconda volta sul mercato del prodotto "legato" al precedente; quindi essa non conseguirebbe alcun vantaggio sotto questo profilo a "legare" fra di loro le due prestazioni.

Quale che sia l'attendibilità di questa impostazione dal punto di vista dell'analisi economica del diritto, occorre comunque prendere atto che la pratica è oggetto di uno specifico divieto: la lett. d) dell'art. 102 TFUE considera abusivo il comportamento consistente "nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".

Ma, anche chi non ritenga di aderire alle posizioni più ortodosse degli studiosi che si richiamano alla Scuola di Chicago, non può non rilevare che il divieto è limitato nel suo ambito di applicazione alle sole imprese che si trovino in posizione dominante. Del resto, non si saprebbe quale detrimento alla concorrenza possa derivare da un obbligo di approvvigionamento esclusivo pattuito da un'impresa che non disponga di potere di mercato e sia sottoposta a una vigorosa concorrenza *inter-brand*. Considerazioni non dissimili valgono per gli impegni di non concorrenza che siano imposti dal titolare di un marchio al licenziatario; della cui eventuale abusività non si può neppure iniziare a discorrere, finché non sia dimostrata la posizione dominante del titolare. Dove, naturalmente, l'analisi dovrà partire dal presupposto che di regola non può essere il monopolio sul segno distintivo a conferire di per sé potere di mercato. D'altro canto, anche dimostrata la posizione dominante del titolare del marchio, resterebbe da chiedersi se il suo sfruttamento sia anche "abusivo", come è richiesto dalla norma di riferimento; e, sotto questo profilo, potrebbe ben essere che la titolarità delle prerogative conferite da un diritto esclusivo, nella specie il diritto di marchio, costituisca una giustificazione obiettiva che è sufficiente ad escludere il carattere abusivo dello sfruttamento della posizione dominante<sup>950</sup>. E lo stesso *iter* logico pare dovere anche essere seguito, quando ci si domandi se i vincoli di non concorrenza imposti al licenziatario (od ai licenziatari) possano manifestarsi abusivi.

Dunque, al termine del percorso qui tratteggiato, ci si trova di fronte ad alcune conclusioni. In primo luogo, il tema dell'abuso di posizione dominante da parte del titolare del marchio ed, in particolare, dell'abuso realizzato attraverso i contratti di licenza di marchio non designa un insieme vuoto: la questione esiste ed è

---

<sup>949</sup> V. ad es. R. BORK, *The Antitrust Paradox. A Policy at War with Itself*, Basic Books, New York, 1978, 364 ss.

<sup>950</sup> Sul requisito dell'abusività del contegno dell'impresa dominante e sulla "giustificazione obiettiva" che può escluderne l'abusività sia consentito rinviare ancora al mio *Antitrust*, cit., 723 ove richiami.

reale. In secondo luogo, è difficile immaginare che possano ricadere sotto il divieto di abuso la discriminazione dei prezzi fra mercati praticata dal titolare del marchio direttamente (ad es. vendendo simultaneamente prodotti marcati e anonimi; o praticando prezzi diversi su mercati diversi) o con l'ausilio di un licenziatario (ad es., di nuovo, praticando prezzi diversi su mercati diversi). In terzo luogo, è possibile che abusi si annidino nelle pratiche escludenti cui può ricorrere il titolare del marchio, ad es. ricorrendo a *tie-ins* o a obblighi di non concorrenza imposti al licenziatario; ma anche in questi casi l'analisi non può prescindere dalla dimostrazione dell'esistenza del potere di mercato (la "posizione dominante") del licenziante, dovendo anzi prendere le mosse da qui e dalla prova del carattere abusivo del contegno.

È verosimile che, entro coordinate normative come queste, l'applicazione del divieto di abuso di posizione dominante trovi uno spazio piuttosto ristretto. Se così è, come appare piuttosto probabile, può soccorrere il rilievo che le norme concorrenziali possono essere utilmente integrate dai (distinti) precetti che sanciscono il divieto di abuso di dipendenza economica<sup>951</sup>. Nulla esclude infatti che lo stesso comportamento sia apprezzato alla luce dei due ordini di disposizioni.

202.4. *Licenza obbligatoria di marchio?* Agli studiosi (occidentali) del diritto dei segni distintivi, come ripugna l'idea che il marchio possa essere assoggettato a un regime di licenza obbligatoria, così ripugna anche l'idea che il rimedio nei confronti di un abuso di posizione dominante possa consistere nell'obbligo di consentire l'uso del marchio a soggetti terzi senza l'autorizzazione del titolare e al di fuori delle condizioni con questo concordate. Come può, ci si chiede<sup>952</sup>, il marchio assolvere la sua funzione specifica ed essenziale, che è poi quella di contraddistinguere i beni in funzione della loro origine imprenditoriale, se il titolare deve subire l'uso del suo segno anche per designare beni che provengono da terzi non autorizzati dal titolare medesimo senza potere reagire?

Ciononostante, l'idea che il marchio possa essere soggetto a un obbligo di contrarre – o, più precisamente, che il rifiuto di contrarre possa essere considerato abusivo e quindi assoggettato ai rimedi propri dell'*antitrust* – si sta facendo strada. Esso ha anzi una storia abbastanza lunga e consolidata alle spalle nel campo dei marchi collettivi, dove il diniego di accesso a un'impresa che pur avrebbe i requisiti per esservi ammessa tende a essere considerato abuso di posizione dominante; con la conseguenza che la porta di ingresso all'uso del marchio collettivo deve essere spalancata in seguito al provvedimento dell'autorità<sup>953</sup>. Va però considerato che nel caso di marchi collettivi la caratterizzazione funzionale del mar-

<sup>951</sup> Art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192, Disciplina della subfornitura nelle attività produttive. In argomento v. R. NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*, Jovene, Napoli, 2004; M.S. SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul rapporto fra abuso di posizione dominante e abuso dell'altrui dipendenza economica*, in *Riv. dir. ind.* 1999, I, 191 ss.

<sup>952</sup> Per i necessari richiami v. § 7.

<sup>953</sup> § 204, lett. C); per un accenno anche già § 198.2. Sulla riconducibilità dei marchi di certificazione al meccanismo della licenza obbligatoria v. lo stesso § 204, lett. C).

chio subisce una curvatura diversa da quella normalmente attestata con riferimento ai marchi individuali: il marchio sta a indicare o la qualità dei beni contraddistinti o la provenienza da imprese che aderiscono a standard qualitativi uniformi<sup>954</sup>.

Per questo appare dotato di interesse sistematico ancor maggiore il provvedimento, puntuale ma significativo, confermato di recente dalla Corte di Giustizia nel caso “Grüne Punkt” (2009)<sup>955</sup>. Come già si è accennato, si trattava nella circostanza del diritto a usare il marchio adottato da un ente costituito per ottemperare all’obbligo legislativo di ritirare e recuperare gli imballi di prodotti. Il titolare del marchio richiedeva alle imprese aderenti al sistema un corrispettivo commisurato a tutti gli esemplari contraddistinti dal suo marchio, indipendentemente dal fatto che essi fossero poi effettivamente assoggettati al recupero e al trattamento allestito dal titolare od, invece, sottoposti al servizio di recupero e di trattamento ad opera di terzi, come pure era possibile sulla base di una decisione al riguardo, che, per scelta normativa, doveva essere sempre lasciata all’acquirente finale del bene che impiega l’imballo. La Commissione aveva ritenuto che il rifiuto di estendere la licenza di marchio a beni recuperati e trattati da terzi in assenza della previsione di un corrispettivo al licenziante anche per l’impiego del marchio su questi prodotti costituisca abuso di posizione dominante, assoggettato, quindi, al rimedio dell’obbligo di contrarre. La Corte ha confermato questa conclusione; e ha quindi aperto la via a una sorta di obbligo a contrarre.

Si comprende quindi come alcuni studiosi stiano oggi domandandosi se, all’ampliamento delle funzioni del marchio, che ricomprendono ora la funzione pubblicitaria e di garanzia qualitativa, accanto alla primigenia funzione distintiva, non si stia accompagnando anche un ampliamento delle ipotesi nelle quali il titolare del marchio può essere assoggettato a un regime di licenza obbligatoria<sup>956</sup>.

---

<sup>954</sup> §§ 203-204.

<sup>955</sup> Corte di Giustizia EU 16 luglio 2009 (Grande Sezione), caso «Grüne Punkt», cit.

<sup>956</sup> T. RIIS-J. SCHOVSBO, *Compulsory Licenses and Trade Marks*, cit.